

LA CANCELACIÓN DE REGISTROS DE NOMBRES DE DOMINIO: COMENTARIO AL FALLO OMPI “MICROSOFT V. MOCOSOFT”

Marcos Morales Andrade

Abogado, Pontificia Universidad Católica de Chile
Candidato a Magíster en Derecho Privado, Universidad de Chile
Miembro del Cuerpo Arbitral de NIC Chile

SUMARIO: 1.- CONTEXTO NORMATIVO.- 2.- RESEÑA DE LA CONTROVERSIA Y ALEGACIONES DE LAS PARTES.- 3.- LA DECISIÓN DEL GRUPO.- 4.- COMENTARIOS A LA DECISIÓN.- 4.1.- SIMILITUD DE SIGNOS Y CONFUSIÓN.- 4.2.- CRITERIOS PARA VALORAR LA SIMILITUD Y CONFUSIÓN.- 4.3.- VALORACIÓN DE LA MALA FE.- 4.4.- LA DENIGRACIÓN.- 4.5. CONCLUSIONES.- 5.- ANÁLISIS COMPARATIVO CON SISTEMA CHILENO.

Este comentario tiene por objeto analizar, con una visión crítica, el contenido y alcances de una decisión adoptada por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) en un conflicto sobre cancelación de registro de los nombres de dominio <micosoft.com> y <micosoftx.com>, de fecha 25 de noviembre de 2004.

Antes de entrar en el análisis concreto de esta decisión, resulta conveniente conocer el contexto normativo dentro del cual se plantean y resuelven los conflictos sobre cancelación de registro de nombres de dominio genéricos de primer nivel (gTLD). Seguidamente, el presente trabajo se divide en tres apartados adicionales relativos a la reseña del proceso y las alegaciones de las partes, la decisión adoptada y nuestros comentarios a dicha decisión. Para concluir, se expone de manera sintética el sistema chileno sobre “revocación” de nombres de dominio para ilustrar, a los efectos de la decisión adoptada, las diferencias esenciales con la regulación normativa en que se sustenta esta última. Los alcances de los comentarios que aquí se exponen no están reducidos únicamente a dicha regulación, sino que pueden resultar aplicables igualmente en otros contextos similares, incluyendo el sistema chileno.

1.- CONTEXTO NORMATIVO

La normativa que regula la materia se halla contenida en la Política Uniforme de Resolución de Controversias — *Uniform Dispute Resolution Policy*— (UDRP), dictada con fecha 26 de agosto

de 1999 por la *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN), autoridad máxima a nivel mundial encargada de la administración de los nombres de dominio y direcciones numéricas de Internet.¹

La UDRP contempla la posibilidad de cancelar el registro de nombres de dominio correspondientes a los gTLDs <.com>, <.net>, <.org>, <.biz>, <.info> y <.name>², cuando así es decidido por alguno de proveedores de servicios de resolución de disputas reconocidos por ICANN.³ Actualmente existen cuatro proveedores de servicios de resolución de disputas aprobados, siendo el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI el más utilizado, con un 70% del total de conflictos.⁴

El sistema de resolución de controversias contenido en la UDRP no es la única vía para obtener la cancelación de registro de un nombre de dominio correspondiente a alguno de los gTLDs antes indicados, siendo conducentes también a dicha finalidad las sentencias dictadas por tribunales competentes⁵, pero aquél es el sistema más utilizado y bajo el cual se han resuelto a la fecha más de 5.000 controversias de esta naturaleza.⁶

Los requisitos para declarar la cancelación de registro de un nombre de dominio, conforme al sistema de la UDRP están contenidos en el § 4, a., de dicha normativa, cuyo texto es el siguiente:

“Ud.⁷ es requerido a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso que un tercero (un ‘Demandante’) afirme al Proveedor aplicable⁸, en conformidad con las Reglas de Procedi-

miento⁹, que

“(i) su nombre de dominio es idéntico o confusamente similar a una marca registrada o marca de servicio sobre la cual el demandante tiene derechos; y

“(ii) usted no tiene ningún derecho o interés legítimo con respecto al nombre de dominio; y

“(iii) su nombre de dominio se ha registrado y se está utilizando de mala fe.

“En el procedimiento administrativo, el demandante debe probar que cada uno de estos tres elementos está presente.”

Como se advierte de la norma antes transcrita, la UDRP establece una causal única de cancelación de registro de nombre de dominio, la cual está conformada por la concurrencia de las tres circunstancias establecidas en los literales (i), (ii) y (iii) del citado § 4, a., UDRP, verificación que, además, debe ser copulativa, como queda de manifiesto en el párrafo final de dicha norma.

La decisión del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (CAM-OMPI) objeto de este comentario fue adoptada entonces de conformidad con el sistema reseñado y en base a la norma antes transcrita.

2.- RESEÑA DE LA CONTROVERSIA Y ALEGACIONES DE LAS PARTES

La decisión del CAM-OMPI fue emitida por un grupo de expertos compuesto por tres miembros (el “Grupo”), redactada en idioma castellano y recaída en la controversia sobre cancelación de registro de los nombres de dominio <microsoft.com>, registrado el 13 de junio de 2000, y <microsoftfx.com>, registrado el 17 de mayo de 2001, ambos ante el registrador directNIC.com, de Intercosmos Media Group, Inc., New Orleans, Louisiana, EE.UU. de América.

La parte demandante fue la sociedad Microsoft Corporation, domiciliada en Redmond, Washington, EE.UU. de América, y la parte demandada y titular de dichos nombres de dominio fue la sociedad Mocosoft, domiciliada en Málaga, Fuengirola, España, y/o Agregar a Favoritos S.L., de Madrid, España.

La demanda fue presentada ante el CAM-OMPI con fecha 10 de septiembre de 2004, vía correo electrónico, y con fecha 14 de septiembre de 2004, en copia papel. Entre la primera fecha indicada y el 17 de septiembre de 2004, el CAM-OMPI analizó e hizo cumplir los requisitos formales de la demanda y procedió a notificar formalmente la demanda y el comienzo del procedimiento administrativo al demandado. Con fecha 7 de octubre de 2004, el demandado presentó su contestación a la demanda, por correo electrónico, y posteriormente, el 11 de octubre de 2004, mediante copia papel. Habiendo recibido las respectivas declaraciones de aceptación, imparcialidad e independencia, con fecha 11 de noviembre de 2004 el CAM-OMPI designó a los tres miembros del Grupo, fijando como fecha límite para decidir la controversia el 25 de noviembre de 2004. Posteriormente, con relación al idioma del procedimiento, y a petición del demandado, con

¹ ICANN fue creada en el año 1998, como una entidad sin fines de lucro, sucesora de la *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA). En el seno de la ICANN confluyen representantes de todo el mundo, tantos públicos como privados, en una comunidad con representación de intereses comerciales, técnicos y académicos (cfr. PÉREZ, Alejandro Gabriel, “Resolución alternativa de disputas como respuesta a la problemática de los nombres de dominio”, en *Derecho y nuevas tecnologías*, año 2, núm. 3, Editorial Ad-Hoc S.R.L. Buenos Aires, 2000, p. 107). Entre las principales labores desarrolladas por ICANN se destacan la apertura de la gestión de los gTLDs abiertos a múltiples entidades privadas, el establecimiento de un sistema uniforme de resolución de conflictos sobre gTLDs (*Uniform Dispute Resolution Policy*—UDRP—) y la creación, en el año 2000, de siete nuevos gTLDs adicionales (<.aero>, <.biz>, <.pro>, <.museum>, <.coop>, <.info> y <.name>), todos ellos cerrados, salvo <.info> que es abierto (cfr. TORRE DE SILVA Y LÓPEZ DE LETONA, Javier, “Internet, propiedad industrial y competencia desleal”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2002, p. 44, notas núm. 87-88). En la actualidad, ICANN está explorando la posibilidad de agregar otros nuevos gTLDs.

² Cfr. <<http://www.icann.org/udrp/udrp.htm>>. La UDRP también ha sido adoptada por ciertos administradores de nombres de dominio de primer nivel territoriales (ccTLDs), como por ejemplo, <.nu>, <.tv> y <.ws>.

³ Dispone el § 4, inciso primero, UDRP que “Estos procedimientos serán conducidos ante uno de los proveedores de servicios de resolución de disputas administrativas enumerados en <www.icann.org/udrp/approved-providers.htm> (cada uno, un ‘Proveedor’)”.

⁴ Acerca de las funciones del CAM-OMPI, vid. <<http://arbitr.wipo.int/domains/>>.

⁵ Así se reconoce expresamente en el § 3, b. UDRP.

⁶ Cfr. <<http://www.icann.org/tr/spanish.html>>.

⁷ El pronombre personal “Ud.” es utilizado por la UDRP para referirse al titular del nombre de dominio (*domain name holder*), conforme se indica expresamente en la Nota núm. 3 de dicho documento (vid. <<http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm>>).

⁸ Vid. *supra* nota núm. 3.

⁹ Las “Reglas de Procedimiento” (*Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*) fueron aprobadas por ICANN con fecha 24 de octubre de 1999 y pueden consultarse en <<http://www.icann.org/dndr/udrp/uniform-rules.htm>>.

fecha 16 de noviembre de 2004 el Grupo resolvió continuar el procedimiento en lengua castellana, idioma en el cual sería además redactada la decisión.

Como fundamentos de su pretensión de cancelación de registro, la parte demandante sostiene que hay similitud confundible entre las expresiones “Microsoft”, por una parte, y “Mocosoft” o “Mocosoftx”, por la otra, especialmente teniendo en cuenta la tipografía estilizada que se utiliza para la expresión “Mocosoft” en los sitios *web* del demandado, idéntica a la tipografía registrada por la demandante para varias de sus marcas MICROSOFT. Agrega el demandante que el demandado cambió ligeramente el comienzo de la palabra “micro” en “moco”, siendo “moco” una palabra peyorativa en español, mientras que la pronunciación de “Microsoft” y “Mocosoft” es muy similar. Todo lo anterior, en el contexto de que MICROSOFT es una marca famosa y por ende no es concebible que el demandado haya ignorado esa circunstancia.

Por otro lado, agrega que el demandado no tiene derechos marcarios sobre la expresión MICROSOFT en España, su lugar de domicilio, como tampoco en ningún otro país, careciendo además de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio impugnados y sin que haya existido relación con el demandante ni permiso para usar su nombre comercial.

Finalmente, el demandante sostiene que existió mala fe al momento de registrar los nombres de dominio cuestionados, ya que el demandado ha tratado intencionalmente de atraer, con fines de ganancia comercial, usuarios de Internet a su sitio *web* o a otra locación en línea, creando una probabilidad de confusión con la marca del demandante en cuanto al origen del sitio *web*. No es posible, agrega, que el demandado haya registrado los nombres de dominio sin estar consciente de los derechos marcarios y fama del demandante. Agrega también que los nombres de dominio no sólo fueron registrados de mala fe, sino además usados de mala fe, ya que los sitios *web* respectivos tienen contenido pornográfico, de manera que no sólo existe riesgo de confusión en el público, en cuanto a la asociación con el demandante, sino también un daño a la reputación del demandante y denigración hacia él.

Por su parte, y en descargo de las alegaciones precedentes, el demandado sostiene que los nombres de dominio impugnados no son idénticos ni confundiblemente similares a las marcas del demandante, ya que “Mocosoft” es un nombre que fácilmente se puede descomponer en “moco” y “soft”, siendo este último un vocablo genérico, muy utilizado en el campo de la informática.

Sostiene también que no registró los nombres de dominio de mala fe, ya que creó una página *web* dedicada a la prestación de servicios por Internet, como cuentas de correo electrónico, y posteriormente decidió intentar explotar el dominio para su rentabilización, pero nunca con la intención de comerciar con el mismo o de confundir al usuario. Agrega que siempre ha hecho uso legítimo de los nombres de dominio impugnados y nunca los ha alquilado, vendido o cedido, ni ha exigido ninguna contraprestación económica por ellos. Finalmente, sostiene que nunca ha tenido la intención de atraer usuarios a la *web*, creando confusión con la marca MICROSOFT, puesto que no existe riesgo de confusión y menos aún entre las actividades correspondientes a esas denominaciones, precisamente por el empleo de contenido pornográfico, cuya publicación fue decidida por el demandado ante el escaso éxito anterior de los sitios bajo los nombres de dominio en disputa.

3.- LA DECISIÓN DEL GRUPO

En una primera parte, la decisión aborda determinados aspectos formales aducidos por el demandado en relación a la falta de legitimación y consecuente nulidad de la notificación de la demanda, alegaciones que son desechadas y sobre las cuales omitiremos pronunciarnos por ser irrelevantes para la cuestión de fondo que aquí nos ocupa. Acto seguido, el Grupo se aboca a decidir el fondo de la controversia, esto es, si el demandante acreditó en el proceso la concurrencia copulativa de los extremos contenidos en el párrafo 4, a., UDRP, esto es, (a) la identidad o similitud confundible del nombre de dominio con una marca registrada sobre la cual el demandante tiene derechos, (b) la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado, (c) y la circunstancia que el nombre de dominio impugnado haya sido registrado y usado de mala fe.

En esta parte, el Grupo inicia su argumentación pronunciándose acerca de si existe o no identidad o similitud confundible entre los nombres de dominio cuestionados y la marca MICROSOFT del demandante. A este respecto, se tuvo por acreditado en el proceso que el demandante es titular de la marca comunitaria MICROSOFT y otras marcas derivadas, según diversos registros para distinguir productos de las clases 9, 16, 25 y servicios de clases 35, 38, 41 y 42, marcas también inscritas en España para productos de la clase 9 y servicios de las clases 38, 41 y 42. Es también un hecho del proceso, no controvertido, que el registro de ambos nombres de dominio impugnados fue posterior al registro de la marca MICROSOFT.

Habiéndose acreditado así la existencia de derechos por parte del demandante sobre su marca MICROSOFT, el Grupo pasa a decidir si entre dicha marca y los nombres de dominio impugnados existe o no similitud confundible, concluyendo de manera contraria a los argumentos del demandante. A juicio del Grupo, si bien los nombres de dominio en disputa tienen algún parecido con la marca MICROSOFT, tal similitud no llega “hasta el punto de crear confusión”, y para sustentar dicha conclusión esgrime argumentos de tipo idiomático, fonético y conceptual. Así, en una primera distinción argumentativa se desecha la posibilidad de considerar los elementos gráficos de cotejo involucrados, sin detenerse a justificar debidamente dicha opción, para centrar el análisis únicamente en consideraciones fonéticas y conceptuales.

“No basta con que el nombre de dominio sea similar o parecido—como si alcanza en el derecho marcario—sino que ha de ser confundible. A la hora de valorar dicha confundibilidad ha de tenerse en cuenta que, por las características técnicas de los nombres de dominio, las peculiaridades gráficas de la marca han de ser dejadas de lado. Es cierto, como sostiene la demandante, que en la página web del demandado en la palabra ‘Mocosoft’ se utiliza una tipografía idéntica o similar a la de las marcas mixtas de la demandante, pero esa tipografía sólo puede observarse una vez que el usuario de Internet ya se ha conectado con el sitio del demandado. Por esta razón, la similitud de la marca y el nombre de dominio ha de ser valorada desde la perspectiva fonética y conceptual.”

La segunda gran distinción, que tampoco es explicada o justificada, es el idioma de los posibles usuarios, decidiendo el Grupo confrontar los signos en cuestión tanto en base a la lengua castellana como inglesa—únicamente estas dos—para luego, y en cada caso, realizar un cotejo a la luz de las estructuras fonéticas y conceptuales de cada signo. El análisis en idioma castellano es abordado de la siguiente manera:

“En cuanto a lo fonético el Grupo considera que las sílabas iniciales ‘mi’ y ‘mo’ son lo suficientemente distintas entre sí como para separar, también desde el punto de vista sonoro, ‘Micro’ de ‘Moco’. ‘Moco’ no es una simple (y menor) deformación de ‘Micro’, ni una pequeña e irrelevante modificación de la marca...”

“Desde la vertiente conceptual el Grupo considera que no existe confusión posible. Para una persona de habla hispana es claro que ‘micosoft’ o ‘micosoftx’ no son términos confundibles con ‘Microsoft’. ‘Moco’, que significa principalmente un fluido viscoso corporal u orgánico, no puede ser confundido con ‘micro’, palabra que significa ‘muy pequeño’ [...]. Unido ‘moco’ a ‘soft’ la impresión general resultante es de dudoso gusto, porque califica de manera desagradable a algo aparentemente aséptico como son los programas de computación para ordenadores.”

Al plantear la confrontación fonética y semántica en el idioma inglés, el Grupo razona del siguiente modo:

“Pasando al plano fonético, es claro que la parte dominante de los vocablos Microsoft y Micosoft (o Micosoftx) es ‘-soft’. Pero este es un término descriptivo que es componente o abreviatura de la palabra inglesa ‘software’ (incluso para las personas que hablan español) y por ese motivo la comparación ha de hacerse sobre todo entre ‘micro-’ y ‘moco-’. Y en este punto hay que tener en cuenta que al valorar la semejanza fonética debe prestarse especial atención a las vocales, que en este caso no coinciden (I-O/O-O).”

“Por lo que se refiere a los internautas que no hablan el español, tampoco parece que exista confundibilidad conceptual, pues MICROSOFT supone la unión de dos vocablos (micro y soft) con un significado preciso para los hablantes ingleses, de tal modo que es una marca que encierra un significado conceptual para un hablante inglés. En cambio la palabra ‘moco’ nada significa para un sujeto de habla inglesa, y su conjunción con el término ‘soft’ no cambia esta situación. En definitiva, pues, no existe confusión conceptual”.

En virtud de los argumentos precedentes, y como se anticipara, el Grupo estimó que si bien los nombres de dominio en disputa tienen algún parecido con la marca MICROSOFT, tal similitud no llega hasta el punto de crear confusión. Dicha conclusión se contiene en dos pasajes distintos:

“Algunos internautas a la vista de los dominios <micosoft.com> y <micosoftx.com>, eventualmente podrían pensar que en ellos quizá exista algún intento de parodia de la marca de la demandante. Pero esa eventualidad no implica necesariamente riesgo de confusión. La denigración exige que el dominio y la marca sean idénticos o, por lo menos similares hasta el punto de crear confusión. No alcanza con que un demandado tenga real o presuntamente la intención de parodia o burla, sino que cualesquiera sean sus intenciones el dominio tiene que ser efectivamente confundible, o al menos debe existir una probabilidad o riesgo de confusión.”

“Es claro que algunos usuarios de Internet quizá podrían llegar a asociar los dominios a la marca, pero ello no alcanza para confundirlos. Una cosa es que un nombre de dominio traiga a la mente una marca, y otra diferente, que ese nombre de dominio se confunda con la marca. De este modo, está ausente el requisito del párrafo 4(a)(i) de la UDRP.”

Ya en este estadio argumentativo resulta evidente que la pretensión de cancelación de registro no será acogida, por incumplimiento de la primera condición establecida en el §4, a., UDRP. Con todo, y si bien en rigor resulta innecesario analizar las restantes condiciones contempladas en dicha norma, el Grupo estima conveniente hacer una breve referencia a la posible concurrencia de mala fe en este caso:

“El Grupo no puede descartar del todo que el demandado haya obrado con mala fe, y que haya intentado burlarse de la marca del demandante. Pero eso no implica que un sujeto, al introducir en el campo de URL de su navegador una dirección web bajo los dominios <micosoft.com> o <micosoftx.com>, lo haga creyendo razonablemente que se trata de dominios de la compañía Microsoft, aunque eventualmente pudiera llegar a creer que se trata de un sitio web en el que critican, parodian o se burlan de dicha compañía”.

“... la demandante aportó como prueba numerosas impresiones de páginas web que demuestran el carácter predominantemente pornográfico del contenido publicado en la Web bajo los nombres de dominio en disputa. Como la tipografía es similar a una de las marcas mixtas de la demandante, ese contenido se aprecia recién una vez que el usuario ya se ha conectado con el sitio web. Nótese que el contenido pornográfico de un sitio web no evidencia —por sí mismo— mala fe relevante a los fines de este procedimiento.”

Finalmente, la decisión concluye con una verdadera recomendación o estrategia procesal para el demandante:

“El Grupo advierte que el proceder del demandado estaría prima facie englobado en la Ley de Marcas española de 2001 y en el Derecho de marcas de la Unión Europea, pero, en todo caso, no en la UDRP. [...] Nótese que en estos casos de protección reforzada de las marcas notorias o renombradas (como Microsoft) no se exige que exista confusión en el consumidor, sino sólo que la marca y los signos sean semejantes (no necesariamente confundibles), y que exista un aprovechamiento o un daño a la reputación de la marca. Además, se protege a la marca notoria incluso contra la dilución (‘menoscabo del carácter distintivo’). Es bajo ese tipo de régimen legal y en un foro judicial —distintos de la UDRP y de estos procedimientos ICANN— en el que la demandante podría buscar protección.”

4.- COMENTARIOS A LA DECISIÓN

La decisión en análisis da pie para abordar diversos aspectos que trascienden este caso particular y que obligan a adoptar una postura general acerca de cómo deben ser abordados este tipo de controversias. Al mismo tiempo, es necesario pronunciarse sobre diversos postulados que aparecen mencionados o adoptados en esta decisión.

Para abordar correctamente una controversia de esta naturaleza resulta fundamental, a nuestro juicio, entender adecuadamente cómo funcionan los nombres de dominio dentro de su contexto natural y propio, esto es, Internet. Esta premisa, que parece obvia, puede llevar a adoptar decisiones disímiles e incluso contrapuestas en casos concretos.

Un nombre de dominio es una dirección electrónica alfanumérica que permite localizar un computador conectado a Internet.¹⁰ Como es sabido, estos localizadores alfanuméricos pueden estar constituidos por letras —palabras o siglas—, números, ciertos signos o una combinación de éstos, y fueron creados con objetivos nemotécnicos dentro de un sistema de organización lógica denominado Sistema de Nombres de Dominio o *Domain Name System* (DNS).¹¹

Al incorporarse estos elementos alfanuméricos en las direcciones electrónicas, unido ello al carácter global de Internet, surgieron nuevos conflictos de diverso orden atendidas las variadas funcionalidades o potencialidades de los nombres de dominio, pudiendo destacarse casos de nombres de dominio correspondientes a marcas, nombres o títulos de obras intelectuales, sea producto ello de una convergencia casual (*logical choice*) o bien con finalidades ilícitas (*cyberpiracy* o ciberpiratería). Con todo, los supuestos de conflictividad no se agotan allí, ya que el DNS ha dado lugar también al surgimiento de nombres de dominio con otras finalidades ilícitas, como los nombres de dominio *parasitarios* y *denigratorios*.

Reconociendo que los nombres de dominio nacieron, existen y subsisten asociados indisolublemente al fenómeno de Internet, constituye un error entonces analizarlos de manera descontextualizada. Los nombres de dominio cumplen sus funciones propias dentro de Internet, no fuera de ella. Desde esta perspectiva, uno de los pilares en los cuales se sustenta la decisión analizada del CAM-OMPI incurre precisamente en este tipo de desacierto, lo que se tradujo en la opción de omitir todo análisis al contenido del sitio *web* del demandado, tanto a la hora de ponderar las similitudes entre los nombres de dominio impugnados y la marca del demandante, como para pronunciarse sobre la mala fe del demandado.

4.1.- Similitud de signos y confusión

La decisión en comento pone su acento en negar que exista similitud confundible entre los nombres de dominio impugnados y la marca del demandante. Para ello, debe desechar primero la posibilidad de analizar los elementos gráficos involucrados, centrando su análisis únicamente en los aspectos fonéticos y conceptuales. Todo este procedimiento, y sus distinciones, nos parecen improcedentes. El Grupo reconoce como efectivo que en la página *web* del demandado se utiliza la palabra "Mucosoft" con una tipografía idéntica o similar a la marca del demandante. Sin embargo, sostiene que esa tipografía sólo puede observarse una vez que el usuario ya se ha conectado con el

sitio del demandado, de manera que, continúa, el análisis debe quedar reducido a los aspectos fonéticos y semánticos.

Como se ha indicado, los nombres de dominio no pueden ser analizados adecuadamente como si fueran entequeias abstractas, disociadas de su contexto. Al contrario, éstos cumplen sus funciones propias dentro de Internet y, por lo mismo, para analizar la legitimidad de uso a efectos de decidir una cancelación de registro, no puede prescindirse de su campo o contexto de actividad, ni del contenido o información que en la Red se entrega a través de un nombre de dominio, el cual es un medio para vincular al usuario con dicho contenido.

Más aún, la decisión ignora u omite toda referencia a una cuestión evidente de tipo cronológico, a saber, cuándo debe producirse la anotada "confusión". A juicio del Grupo —no puede entenderse otra cosa— dicha confusión debe verificarse *antes* de que el usuario acceda al sitio *web* a través del nombre de dominio impugnado o bien *fuera* de Internet. Pero este planteamiento lleva inevitablemente a preguntarse el porqué de tales distinciones no justificadas ni explicadas. Nos parece que es perfectamente posible que la confusión se produzca cuando el usuario accede a un sitio *web*, a través del nombre de dominio, y advierte que este último está escrito con elementos gráficos idénticos a los de una marca famosa. Nada impide que recién en ese momento se genere una confusión anteriormente no advertida y no se divisa razón alguna para sustraer este tipo de supuestos como hipótesis de confusión. En suma, resulta irrelevante el momento en el cual puede producirse la confusión, si antes, durante o después de acceder a un sitio *web* a través del nombre de dominio.

Es también irrelevante, a efectos de decidir el carácter similar y confundible de un nombre de dominio, involucrar además otros contenidos adicionales del sitio *web* correspondiente, que pudieren contribuir a confirmar o desechar la confusión ya producida en el usuario, puesto que no hay norma alguna en la UDRP que exija que la confusión generada deba mantenerse de manera indefinida o por un cierto espacio de tiempo, lo cual sería por lo demás absurdo. Basta, entonces, que el nombre de dominio genere confusión con una marca, cualquiera sea la forma o circunstancia en que dicha confusión se produzca.

4.2.- Criterios para valorar la similitud y confusión

Al margen de las consideraciones expuestas en el apartado precedente, aunque compartiendo el mismo sustrato analítico, conviene puntualizar en términos generales cuáles debieran ser los criterios relevantes para valorar adecuadamente el carácter semejante y confundible de un nombre de dominio con otros signos o denominaciones preexistentes.

La decisión particular en análisis desarrolla dos criterios —fonético y conceptual— que pueden ser válidos como elementos a considerar en un caso concreto, pero que ciertamente resultan insuficientes en términos generales. De un lado, debe insistirse en la necesidad de incorporar, como elemento analítico, las particularidades gráficas según las consideraciones contextuales expuestas en el apartado precedente. Adicionalmente, resulta metodológicamente apropiado dejar abierta la posibilidad de incorporar otros elementos de valoración, según cual sea el caso concreto, y particularmente si son consecuencia de la adopción del postulado contextual.

¹⁰ Dicha definición es generalmente compartida en la doctrina comparada, con ligeras variaciones. Entre nosotros, vid. CARRASCO BLANC, Humberto, "Alcances jurídicos relativos a los dominios 'chile.com' y 'chile.cl'", en *Derecho en Internet. La nueva ventaja competitiva*, en *Reunión de abogados especializados en derecho informático, entidades de gobierno y empresarios*, Márquez Consultores Asociados. Santiago, 2001, p. 1; y SANDOVAL LÓPEZ, Ricardo, *Derecho del comercio electrónico*, Ed. Jurídica de Chile. Santiago, 2003, pp. 151-152.

¹¹ La creación del DNS data de la década 1980-90, gracias a los trabajos de Jon Postel y otros ingenieros de la *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA), cuyo contenido se encuentra en los documentos conocidos como *Request for Comments* (RFC) RFC 799, RFC 920 y RFC 1591. En el año 1991, con el DNS aún cerrado al público, el total aproximado de nombres de dominio era de 650 (cf. CARBAJO CASCÓN, Fernando, "Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio en Internet", Aranzadi Editorial. Navarra, 1999, p. 30, y MAESTRE, Javier A., "El derecho al nombre de dominio", Edición Dominiuris.com. Madrid, 2001, pp. 43-44).

Resulta pertinente, por otro lado, detenerse aquí en torno a ciertas consideraciones a tener en cuenta al momento de recurrir a estos criterios de cotejo, las que dicen relación con su autonomía y con la operatoria misma de cada uno de aquéllos.

En primer término, aunque parezca obvio, no podemos dejar de subrayar el carácter *autónomo o independiente* de cada uno de los criterios de comparación a utilizar, lo que se traduce en la adopción de cualquiera de ellos al momento de justificar o sustentar una decisión. Este aserto es lógico si se tiene en cuenta que la exigencia contenida en el §4, a., UDRP se satisface con la verificación de cualquier supuesto de similitud confundible, y no de alguno preciso en particular o de varios conjuntamente.

Por otro lado, resulta imprescindible además detenerse en la *operatoria o mecánica general* de los criterios de cotejo, con el objeto de destacar un aspecto relevante que fluye de la decisión que nos ocupa. El Grupo realiza un análisis minucioso de los aspectos fonéticos y conceptuales de cada una de las expresiones involucradas, distinguiendo al efecto los alcances particulares en idioma castellano e inglés, y es aquí en donde entendemos se incurre en un error con consecuencias determinantes. En efecto, todos sabemos que Internet es una red global en donde pueden interactuar usuarios de todo el mundo que a su vez son hablantes de diversas lenguas, lo cual impide optar por uno u otro idioma para decidir si dos conceptos presentan entre sí similitudes fonéticas o conceptuales. Se entiende que el Grupo analice la controversia en base a la lengua castellana, por tratarse del idioma conforme al cual se decidió tramitar el proceso, e incluso no es un misterio que también haya decidido analizar los alcances en idioma inglés, propio de la parte demandante. Con todo, ciertamente que la valoración sobre el carácter confundible y similar de un nombre de dominio no puede quedar reducida a los potenciales usuarios que conozcan el idioma de los litigantes, porque obviamente un nombre de dominio puede ser utilizado por cualquier usuario de la Red, a lo largo del mundo, de manera que los supuestos de confusión pueden multiplicarse según cual sea la cantidad de usuarios potenciales que desconozcan el idioma de las partes. En suma, el descarte de los elementos fonéticos y conceptuales en un cierto idioma no puede conducir a negar por ese solo hecho —como se hace en la decisión analizada— su potencialidad confundible.

4.3.- Valoración de la mala fe

Otro aspecto interesante que entrega la decisión en análisis es la forma cómo se aborda la valoración de mala fe en relación al uso de los nombres de dominio impugnados.

El Grupo admite como hecho acreditado que mediante los nombres de dominio impugnados funcionaban sitios con contenido predominantemente pornográfico, pero advierte que dicho contenido se aprecia *“recién una vez que el usuario ya se ha conectado con el sitio web”*. Nuevamente aquí se desecha el elemento contextual de análisis a que hemos hecho referencia más arriba, con la agravante de que a efectos de decidir si un nombre de dominio vinculado de hecho a un sitio *web* es o no usado de mala fe resulta imprescindible conocer el contenido de este último. Y en esto no sólo sirven de abono las razones expuestas a propósito del criterio contextual, sino que la propia UDRP señala expresamente diversos criterios que sirven para decidir la concurrencia de mala fe, uno de los cuales alude expresamente al contenido del sitio *web* (§ 4, b., iv UDRP).

Por otro lado, se sostiene en la decisión que *“el contenido pornográfico de un sitio web no evidencia —por sí mismo— mala fe relevante a los fines de este procedimiento”*. Esta conclusión, así formulada, nos parece igualmente discutible. No se esperaba del Grupo, por cierto, que decidiera en abstracto si la pornografía es o no per se constitutiva de mala fe, sino resolver en ese caso concreto si dicho tipo de contenido, dada su desvinculación evidente con la naturaleza de la actividad comercial del demandante, constituía o no uso de mala fe.

4.4.- La denigración

En base a los antecedentes de la controversia, contenidos en la propia decisión, no resulta aventurado presumir que los nombres de dominio impugnados constituyen un ejemplo de denigración de una marca comercial. Hay denigración, en términos generales, cuando ofende la opinión o fama de alguien, o bien cuando se lo agravia o ultraja con obras o palabras. En el contexto de los nombres de dominio, existen ejemplos en tal sentido y han sido resueltos en numerosas decisiones del mismo CAM-OMPI.¹² El este caso concreto, estimamos que la denigración está constituida por el uso de un *retruécano*, esto es, de la “inversión de los términos de una proposición o cláusula en otra subsiguiente para que el sentido de esta última forme contraste o antítesis con el de la anterior”.

El propio Grupo comparte estas suposiciones cuando sostiene que no puede descartarse del todo *“... que el demandado haya obrado con mala fe, y que haya intentado burlarse de la marca del demandante”*, admitiendo incluso la posibilidad de que los usuarios lleguen a creer *“que se trata de un sitio web en el que critican, parodian o se burlan de dicha compañía”*. Sin embargo, el Grupo asume una postura específica en torno a cuándo existe realmente denigración de una marca, ya que, a su juicio, *“La denigración exige que el dominio y la marca sean idénticos o, por lo menos similares hasta el punto de crear confusión. No alcanza con que un demandado tenga real o presuntamente la intención de parodia o burla, sino que cualesquiera sean sus intenciones el dominio tiene que ser efectivamente confundible, o al menos debe existir una probabilidad o riesgo de confusión”*. En suma, esta postura significa vincular la denigración de una marca a la similitud confundible, siendo esta última un presupuesto de aquélla.

Está fuera de discusión la interrogante acerca de si la denigración y la confusión son efectos de naturaleza disímil, y en esto la decisión parece no innovar. En consecuencia, la temática se resuelve en decidir si debe o no existir una relación entre uno y otro efecto, a lo que respondemos negativamente. La denigración de una marca, persona, entidad, obra intelectual, profesión o actividad, por medio del registro o uso de un nombre de dominio, puede verificarse de las más diversas formas. Puede, por cierto, enquistarse en la grafía misma de éste, pero ello es tan sólo una de tantas hipótesis imaginables, siendo el medio más usual el propio contenido de un sitio *web*. Por tanto, constituye a nuestro juicio un error supeditar las hipótesis de denigración a los supuestos de similitud confundible, como se postula en la decisión analizada. Una y otra pueden estar presentes en un supuesto concreto, pero se trata de efectos o consecuencias disímiles.

¹² Vid. <<http://arbiter.wipo.int/cgi-bin/domains/search/legalindex?lang=eng&cmd=search&legal=11420>>.

4.5.- Conclusiones

Con arreglo a las consideraciones expuestas en los apartados anteriores es posible sostener que, en base a los antecedentes expuestos en la decisión en análisis, la controversia podría haber sido analizada de un modo distinto. Dando cabida al aquí denominado criterio "contextual" es posible sostener que existe similitud confundible entre los nombres de dominio impugnados y la marca del demandante, con fundamento en los elementos gráficos de cada uno de dichos signos. Por otro lado, no hubo discusión sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del demandado nacidos o adquiridos con anterioridad a la fecha de los registros objetados, que sirvieran de sustento a estos últimos. Finalmente, puede sostenerse que existen antecedentes suficientes para concluir que el nombre de dominio fue inscrito y usado de mala fe, concretamente con fines denigratorios.

5.- ANÁLISIS COMPARATIVO CON SISTEMA CHILENO

La institución contemplada en el §4, a., UDRP, que como hemos visto permite la cancelación de registro de nombres de dominio del tipo gTLDs, fue también recogida en el sistema chileno a través de la "Reglamentación para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL" (RNCh), estatuto contractual de autorregulación establecido por "NIC Chile" (Network Information Center Chile) en calidad de delegado de ICANN en las funciones de registro y administración de nombres de dominio del ccTLD <.cl>.¹³ Con todo, la RNCh no contemplaba en su texto original de septiembre de 1998 una institución similar o análoga a la cancelación de registro, sino hasta la modificación de diciembre de 1999 cuando es introducida ex novo con el nombre de "revocación" de nombre de dominio.

En todo caso, si se revisan los trabajos que precedieron la redacción de la UDRP se concluye que la RNCh no adoptó en esta materia el texto exacto del §4, a., UDRP, vigente desde agosto de 1999, sino las directrices contenidas en el "Informe Final sobre el Proceso relativo a los Nombres de Dominio en Internet", elaborado por la OMPI y publicado en abril de 1999 (Primer Informe)¹⁴, siendo este último la fuente directa de la cláusula 22 RNCh.

En efecto, el referido Primer Informe de la OMPI señalaba que en su § 171:

"1) El registro de un nombre de dominio debe considerarse abusivo cuando se cumplen todas las condiciones siguientes:

- i) el nombre de dominio es idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el demandante; y
- ii) el titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio; y
- iii) el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe."

Como se advierte, el texto del Primer Informe de la OMPI contiene un enunciado en donde se asigna un calificativo ("abusivo") a los nombres de dominio que satisfacen los tres extremos antes anotados. Sin embargo, el texto de la UDRP no contiene un enunciado similar y se limita a describir los requisitos necesarios para que el registro de un nombre de dominio pueda ser cancelado, con una redacción prácticamente idéntica a la propuesta en el Primer Informe.¹⁵

Por su parte, el § 22 RNCh recurre igualmente a un enunciado, antes de consignar los tres requisitos referidos, en los siguientes términos:

"Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

- a. Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.
- b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y
- c. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe".

La RNCh adopta entonces la calificación de "abusivo" contenida en el Primer Informe de la OMPI, pero además innova en otros aspectos a tal punto que bien puede sostenerse que nuestro sistema es totalmente distinto al contenido en la UDRP.

En efecto, en primer término, la UDRP admite sólo una única causal de revocación, conformada por la concurrencia de las tres circunstancias establecidas en el § 4 a., mientras que la RNCh contempla dos causas de revocación: la inscripción *abusiva* y la inscripción de *mala fe*¹⁶,

¹³ Sobre dicha delegación por parte de ICANN, vid. <<http://www.nic.cl/cartas/icann.html>>.

¹⁴ Dicho informe consiste en una serie de recomendaciones entregadas por la OMPI a ICANN, sobre materias de propiedad intelectual relacionadas con los nombres de dominio en Internet. Dicho proceso se inició en julio de 1998 y se llevó a efecto en base a un sistema de consultas internacionales denominado *Request for Comments* (RFC). Cfr. CARBAJO, *op. cit.*, pp. 195 y ss. Hoy en día se le conoce como el Primer Proceso, cuyo texto puede consultarse en <<http://arbitr.wipo.int/processes/process1/report/doc/report-es.doc>>, para diferenciarlo de otro posterior publicado en septiembre de 2001, conocido como el "Segundo Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet", cuyo texto puede consultarse en <<http://arbitr.wipo.int/processes/process2/report/word/report-es.doc>>.

¹⁵ Vid. *supra*, I.

¹⁶ Existen precedentes en donde se ha reconocido, en el mismo sentido, que el sistema de la RNCh contempla dos causales de revocación —la inscripción abusiva y la inscripción de mala fe—. En esta línea pueden citarse los fallos <kino.cl> (15/11/2001), <csl.cl> (06/12/2001), <mundocolocolino.cl> (20/09/2002), <iman.cl> (20/11/2002) y <lincoln.cl> (27/03/2003).

para pasar, acto seguido, a regular la primera de ellas (inscripción abusiva).¹⁷ Es aquí en donde es posible encontrar nuevas diferencias con respecto a la UDRP, específicamente en lo que dice relación con los fundamentos para sustentar una pretensión de cancelación de registro y con los efectos o consecuencias exigidos para los supuestos de similitud.

Destaca en primer término el hecho que la pretensión de revocación de nombre de dominio en la RNCh no necesita configurarse necesariamente a partir de la igualdad o similitud engañosa con una *marca comercial*, como sí es imperioso en el sistema de la UDRP, sino que bien puede sustentarse en un supuesto distinto ex novo: la identidad o similitud engañosa con un *nombre* por el cual el demandante es reconocido.

Por otro lado, se advierte una diferencia menor, pero con potenciales efectos materiales, entre la frase “engñosamente similar”, utilizada en la RNCh, y “confusamente similar”, adoptada en la UDRP, siendo esta última menos exigente que la primera, puesto al momento de decidir acerca de la cancelación de registro de un nombre de dominio el sistema de la UDRP se satisface con la probabilidad de *confusión* entre éste y una marca del demandante, mas no necesariamente con la potencialidad de *engaño*.¹⁸

¹⁷ Es del caso subrayar que los requisitos exigidos en los tres literales del § 22, inc. 2º, RNCh (inscripción abusiva) deben verificarse de manera *copulativa*, al igual como se exige en la UDRP. Este carácter copulativo en la UDRP viene dado por el texto explícito del párrafo final de citado § 4, a. UDRP (“*En el procedimiento administrativo, el demandante debe probar que cada uno de estos tres elementos está presente*”). Por su parte, en la RNCh el carácter copulativo se sustenta en la frase “*la inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes*”. Así ha sido entendida además por la jurisprudencia mayoritaria entre nosotros. Vid. los fallos <enlace.cl> (03/12/2001), <aol.cl> (17/05/2002), <geocities.cl> (22/07/2002), <rider.cl> (08/08/2002), <chiledeportes.cl> (18/10/2002), <sanalfonsodelmar.cl> (24/10/2002) y <riomaipo.cl> (24/10/2002), en <http://www.nic.cl/cgi-bin/fallos>. Existe también un precedente en donde no se exigió la concurrencia copulativa de las tres condiciones establecidas en el § 22 RNCh, concluyéndose que la inscripción era abusiva (fallo <carmeister.cl>, de fecha 11/12/2002).

Sin embargo de lo expuesto, al analizar el sistema establecido en la RNCh para la verificación de lo que denomina inscripción “abusiva”, se concluye que el referido carácter copulativo de la triple exigencia termina siendo más aparente que real. No es ésta, sin embargo, la ocasión para detenerse a explicar esta conclusión. Digamos únicamente que si la RNCh establece tres requisitos copulativos cumplidores de la inscripción “abusiva”, y uno de ellos —literal c)— se refiere a inscripción de “mala fe”, esto lleva inevitablemente a concluir que la triple exigencia carece de lógica, puesto que dicho requisito (inscripción de “mala fe”) corresponde per se a una causal de revocación autónoma, ya enunciada al inicio del propio § 22 RNCh. Dicho de otro modo, si para configurar la triple concurrencia en análisis debe el demandante probar no sólo que el nombre de dominio fue inscrito y usado de mala fe, sino además acreditar los restantes elementos contemplados en los literales a) y b) de la norma en cuestión, entonces esta última carece de toda autonomía y termina siendo más exigente que la causal de revocación referida a la inscripción de “mala fe”. Se da así una relación de género a especie del todo ilógica en un contexto de dualidad de causales de revocación.

¹⁸ La frase “engñosamente similar” contenida en el § 22 RNCh fue adoptada del Primer Informe de la OMPÍ (*misleadingly similar*), mientras que la UDRP recurrió a la expresión “confusamente similar” (*confusingly similar*).

A modo de conclusión, podemos señalar que el sistema de la RNCh establece, acaso en contraposición a la voluntad de sus redactores, dos causales de revocación, siendo una de ellas —la inscripción de “mala fe”— autosuficiente para sustentar una declaratoria de revocación, de manera que, a la luz del sistema de la RNCh, un supuesto análogo al de la controversia analizada podría resolverse de modo diverso, centrando la valoración únicamente en el elemento mala fe.

CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA OMPÍ DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

MICROSOFT CORPORATION V. MOCOSOFT O AGREGAR A FAVORITOS S.L.
CASO N° 2004 0735

1. Las Partes

La demandante es Microsoft Corporation, de Redmond, Washington, EE.UU. de América.
El demandado es Mocosoft, de Málaga, Fuengirola, España, o Agregar a Favoritos S.L., de Madrid, España. Ver la sección 6, A, infra.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <mocosoft.com> y <mocosoftx.com>. El registrador de ambos nombres de dominio es directNIC.com, de Intercosmos Media Group, Inc., New Orleans, Louisiana, EE.UU. de América.

3. Iter Procedimental

El 10 de septiembre de 2004 la demanda se envió al Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPÍ (el “Centro”) vía correo electrónico. En la misma fecha el Centro acusó recibo de la demanda y envió al registrador directNIC.com, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El mismo día el Centro recibió la respuesta de directNIC.com, informando que tiene registrado los dominios <mocosoft.com> con MOCOSOFT como titular, y <mocosoftx.com>, con Agregar a Favoritos S.L. como titular, y que en ambos casos el contacto administrativo es C. P. El 14 de septiembre de 2004, la demanda se presentó en copia papel.

En respuesta a la comunicación del Centro del 15 de septiembre de 2004, de que la demanda era administrativamente deficiente en cuanto al nombre de la entidad registradora de los dominios, la demandante envió el mismo día al Centro la correspondiente modificación a la demanda por vía electrónica. El 16 de septiembre de 2004, la demandante envió la modificación en copia papel. El 17 de septiembre de 2004, el Centro verificó que la demanda, junto con su modificación, cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución

de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional") y, de conformidad con los Párrafos 2(a) y 4(a) del Reglamento, notificó formalmente la Demanda y el comienzo al procedimiento administrativo al demandado.

De conformidad con el Párrafo 5(a) del Reglamento, la fecha límite para contestar a la demanda se fijó para el 7 de octubre de 2004. El Grupo considera que al notificar la demanda como lo hizo el Centro ha actuado correctamente (ver sección 6 A, infra). El 7 de octubre de 2004, el demandado envió la contestación a la demanda por email. El 11 de octubre de 2004, llegó al Centro la copia papel.

Habiendo recibido las respectivas declaraciones de aceptación, y de imparcialidad e independencia, el 11 de noviembre de 2004, el Centro designó a Gabriela Paiva Hantke y Ángel García Vidal como expertos integrantes del Grupo, y a Roberto Bianchi en calidad de experto presidente, en conformidad con el Párrafo 7 del Reglamento. La decisión del Grupo sobre el fondo de la controversia debe enviarse al Centro a más tardar el 25 de noviembre de 2004.

Con relación al idioma del procedimiento, y ante un pedido del Demandado, con fecha 16 de noviembre de 2004, el Grupo dictó por unanimidad, y el Centro notificó a las Partes, la Orden de Procedimiento N° 1, que dice lo siguiente:

"1. Considerando que el Grupo Administrativo de Expertos ("el Grupo") fue designado el 11 de noviembre de 2004, y que a la fecha sus integrantes sólo han recibido por email la versión electrónica del expediente, con la demanda y la contestación a la demanda, sin anexos, y que en los próximos días han de recibir la versión completa del expediente en papel;

"2. Considerando además que, según el Párrafo 11 del Reglamento, el idioma del procedimiento será el del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa, salvo acuerdo de partes o que el Grupo determine otra cosa;

"3. Considerando asimismo que en este caso el acuerdo de registro está en idioma inglés, que la demanda se ha presentado en inglés, y que el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ("el Centro") hasta ahora ha tramitado el expediente en idioma inglés;

"4. Considerando por otra parte que el demandado ha solicitado que el procedimiento se tramite en español, habida cuenta que el demandante está representado por un despacho de abogados español, que el demandado es español y que la jurisdicción competente para conocer de una eventual impugnación de lo que decida este Grupo es la española; alega además el demandado que "[d]e otra forma, se estaría causando una grave indefensión a esta parte, que conculcaría nuestros principios constitucionales." Ver contestación de demanda, sección VI;

"5. Considerando además que los abogados representantes de las partes son de nacionalidad española o residen en España, y que los tres miembros del Grupo Administrativo tienen como lengua materna la española, y conocen y utilizan suficientemente el idioma inglés, y que la parte demandante sugirió la designación de un grupo de expertos integrado por personas que usen el idioma español. Ver demanda, párrafo 14;

"6. Considerando además que, como se decidió en el Caso OMPI N° D2001-0582, citado oportunamente por el demandado, el Grupo debe decidir la cuestión del idioma del procedimiento sin demora, de manera equitativa, sin afectar los actos cumplidos antes de la designación del Grupo, ni aumentar el costo del procedimiento;

"7. Considerando finalmente que al decidir esta cuestión no es necesario que el Grupo examine el argumento planteado por el demandado, sobre una supuesta indefensión en que quedaría si el procedimiento fuera a proseguir en inglés. El Grupo tampoco puede acompañar la especulación del demandado sobre intenciones supuestamente aviesas al presentarse una demanda

en el idioma del acuerdo de registro, a falta de un acuerdo de partes en otro sentido, y sin conocer el demandante cuál sería la posición del demandado sobre el idioma del procedimiento.

"Por todo ello, el Grupo, conforme con el Párrafo 11 del Reglamento, resuelve:

- Continuar el presente procedimiento en idioma español, en el que estará redactada la presente orden, cualesquiera otras comunicaciones del Grupo o de las Partes, y la decisión sobre el mérito.
- Declarar que hasta el dictado de la presente orden el procedimiento estuvo correctamente tramitado en idioma inglés, y
- No requerir traducción al español de las comunicaciones anteriores a la presente orden, ni de sus documentos anexos."

No hubo otras órdenes de procedimiento, ni se dictaron prórrogas.

4. Antecedentes de Hecho

Según lo acreditó la demandante con las impresiones del sitio web de la base de datos de la OAMI Online -y sin cuestionamiento por el demandado- la demandante es titular de las siguientes marcas comunitarias, indicadas por número:

- 79.244. Registro: 13-10-1997. MICROSOFT VISUAL TOOLS (diseño figurativo). Clase 9.
- 330.910. Registro: 14-12-1998. MICROSOFT. Clases 35, 41 y 42.
- 479.956. Registro: 2-11-1998. MICROSOFT. Clase 9.
- 530.253. Registro: 27-7-1998. MICROSOFT (diseño figurativo). Clases 9, 16, 25, 38, 41 y 42.
- 951.459. Registro: 16-8-1999. MICROSOFT OFFICE 2000. Clase 9.
- 978.668. Registro: 27-9-1999. MICROSOFT TAXSAVER. Clase 9.
- 1.299.015. Registro: 17-4-2000. E MICROSOFT INTERNET EXPLORER (diseño figurativo). Clase 9.
- 1.845.874. Registro: 7-5-2001. MICROSOFT EMBEDDED VISUAL TOOLS (diseño figurativo). Clase 9.
- 2.157.113. Registro: 16-12-2002. MICROSOFT OFFICE XP. Clases 9, 16, 38 y 42.
- 2.191.021. Registro: 28-10-2002. MICROSOFT TV (diseño figurativo). Clases 9, 16, 28, 35, 38, 41 y 42.

La demandante, según lo probó con impresiones de la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), también es titular de las siguientes marcas españolas, listadas por número:

- 998.032. Registro: 6-6-1982. MICROSOFT. Clase 9.
- 1.653.117. Registro: 1-12-1991. MICROSOFT. Clase 41.
- 1.653.118. Registro: 1-12-1991. MICROSOFT. Clase 42.
- 1.793.423. Registro: 1-2-1994. MICROSOFT AT WORK. Clase 9.
- 1.921.270. Registro: 16-12-1994. MICROSOFT OFFICE COMPATIBLE (diseño figurativo). Clase 9.
- 1.961.398. Registro: 16-6-1995. MICROSOFT. Clase 38.
- 1.965.148. Registro: 16-7-1995. MSN THE MICROSOFT NETWORK. Clase 38.

- 2.189.978. Registro: 16-12-1998. MICROSOFT OFFICE 2000 (diseño figurativo). Clase 9.

Como prueba la demandante acompañando copias de varias decisiones (Casos OMPI Nros. D2002-1039, D2000-1500 y D2004-0046), otros panelistas han considerado la marca MICROSOFT o mundialmente famosa o, por lo menos, internacionalmente bien conocida, al menos en cuanto se refiere a informática, productos y servicios informáticos y de comunicaciones, entre otros. Esto tampoco ha sido cuestionado por el demandado. El Grupo comparte la opinión de los paneles en los casos mencionados y reconoce sin dificultad que las marcas MICROSOFT de la Demandante son famosas, o, por lo menos, bien conocidas, tanto en España como en muchos otros países.

Según informó el registrador directNic.com el 10 de septiembre de 2004, el nombre de dominio <mocosoft.com> está registrado desde el 13 de junio de 2000, siendo su actual titular la entidad denominada Mocosoft. El nombre de dominio <mocosoftx.com> está registrado desde el 17 de mayo de 2001, siendo su titular actual Agregar a Favoritos S.L. La creación de ambos registros es posterior al registro de la marca MICROSOFT por la demandante. Nótese que la información sobre titularidad de los dominios en que se basó la demandante (Ver anexo 1 de la demanda) para nombrar exclusivamente a Mocosoft como demandado está contenida en una impresión bajada del "whois" de Network Solutions, impresa el 1º de julio de 2004.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Resumidamente la Demandante alega lo siguiente:

- Hay similitud confundible entre MICROSOFT por una parte, y MOCOSOFT o MOCOSOFTX, por la otra, especialmente teniendo en cuenta la tipografía estilizada que se utiliza para Mocosoft en los sitios Web del demandado, idéntica a la tipografía registrada por la demandante para varias de sus marcas MICROSOFT.
- El demandado no tiene derechos marcarios sobre MICROSOFT en España o en cualquier otro país. Carece de derechos o intereses legítimos sobre esos nombres de dominio, y no tiene ni relación con el demandante ni su permiso para usar su nombre comercial.
- Existió mala fe al momento de registrar los nombres de dominio ya que al registrarlos el demandado ha tratado intencionalmente de atraer, con fines de ganancia comercial, usuarios de Internet a su sitio Web o a otra locación en línea, creando una probabilidad de confusión con la marca del demandante en cuanto al origen del sitio web. No es posible que el registrante haya registrado los nombres de dominio sin estar consciente de los derechos marcarios y fama del demandante en el sector de las telecomunicaciones.
- El uso de los nombres de dominio es de mala fe ya que los sitios web respectivos tienen contenido pornográfico, así que no sólo existe riesgo de confusión en el público, en cuanto a la asociación con el demandante y en cuanto al origen, sino también un claro daño a la reputación y clara denigración de la demandante.

B. Demandado

En resumen el Demandado alega lo siguiente:

- Los nombres de dominio no son idénticos ni confundiblemente similares a las marcas del demandante. No corresponde citar, como lo hace la demandante, casos en los que se decidió que había mala fe y denigración de la marca del demandante por la publicación de contenido pornográfico en el sitio del demandado, cuando el nombre de dominio no es ni idéntico ni confundible con la marca del demandante.
- En <mocosoft.com> y en <mocosoftx.com> existe una actividad independiente de la actividad que desarrolla Microsoft. El demandado nunca tuvo la intención de confundir a los usuarios porque no existe riesgo de confusión entre Microsoft y "mocosoft" o "mocosoftx", precisamente por el empleo de contenido pornográfico, cuya publicación fue decidida por el demandado ante el escaso éxito anterior de los sitios bajo los nombres de dominio en disputa.
- El demandado no registró los nombres de dominio con mala intención. Siempre ha hecho un uso legítimo de los mismos y nunca se ha alquilado, vendido o cedido, ni se ha exigido ninguna contraprestación económica por él. Nunca se ha tenido la intención de atraer usuarios a la web, creando confusión con la marca Microsoft, puesto que no existe riesgo de confusión, y menos aún entre las actividades correspondientes a esas denominaciones.
- En el momento del registro no hubo mala fe, ya que se creó una página web dedicada a la prestación de servicios por Internet, como cuentas de correo electrónico. La intención primera del demandado, ante la inminente "caída" del dominio por falta de pago, era la de conservar la cuenta de correo electrónico que usaba. Posteriormente decidió intentar explotar el dominio para su rentabilización, pero nunca con la intención de comerciar con el mismo o de confundir al usuario.

6. Debate y conclusiones

A Cuestión previa

Antes de entrar al fondo de la disputa debemos decidir una cuestión previa. El demandado sostiene que, siendo Agregar a Favoritos S.L. la actual titular de ambos dominios en disputa, es a esta mercantil a quien se debió notificar la demanda y el comienzo del procedimiento. No habiendo sido así, alega, la notificación es nula y la invalidez alcanza a todo lo actuado con posterioridad en este procedimiento. Por eso pide se subsane este incumplimiento formal, al menos en relación con el nombre de dominio <mocosoftx.com>.

Dadas las circunstancias de este caso el Grupo no puede concordar con esa alegación. Es verdad que conforme al párrafo 1 del Reglamento el demandado es "el titular del registro de un nombre de dominio contra el cual se ha iniciado una actuación en relación con una demanda", y que de acuerdo al párrafo 3 c) del Reglamento "[l]a demanda podrá abarcar más de un nombre de dominio, siempre y cuando los nombres de dominio hayan sido registrados por el mismo titular del nombre de dominio." Como dijo otro panel: "[e]l término "titular" ["holder"] no está definido explícitamente. Sin embargo, se desprende claramente del párrafo 2(a)(i) [del Reglamento] que un "titular" significa una entidad con relación a la cual hay datos disponibles en la base de datos

WHOIS del registrador del nombre de dominio". Por lo tanto "el demandado es la entidad que es el registrante en una registración de nombre de dominio contra el cual se inició una demanda". Ver Caso OMPI N° D2000-0198, Gateway, Inc. v. James Cadieux, 25 de mayo de 2000.

Sin embargo, en el presente caso Agregar a Favoritos S.L., titular del dominio <mocosoftx.com>, antes registrado a nombre de Mocosoft, se anotició de la demanda en un procedimiento ICANN a través de su contacto administrativo y propietario. El nuevo titular pudo ejercer su derecho de defensa mediante la contestación de demanda, y aun antes de ella. Si efectivamente contesta la demanda -como lo hizo- no puede plantear objeciones formales en cuanto a la designación de demandado si reconoce que, ya sea por propia distracción u otro motivo sólo a ella atribuible, ha omitido efectuar la transferencia de <mocosoft.com> a su propio nombre. El pedido de subsanación del demandado es difícilmente comprensible. ¿Es que acaso Agregar a Favoritos S.L. no está contestando la demanda iniciada contra Mocosoft, que es quien figura como titular de <mocosoft.com>? Agregar a Favoritos S.L. carecería de toda legitimación en relación con <mocosoft.com>, a menos que Agregar a Favoritos S.L. sea el sucesor en título de Mocosoft también en lo referido a <mocosoft.com>, y no -como sostiene- sólo en relación con <mocosoftx.com>, o bien que Agregar a Favoritos S.L. sea exactamente lo mismo que Mocosoft a los fines de este procedimiento. El pedido de anulación que formula el demandado aparece por lo menos como contradictorio, y como tal no puede aceptarse ya que de otro modo conduciría a una dilación injustificada del procedimiento.

Es verdad que a veces se ha rechazado una demanda por incumplimiento de aspectos formales con relación a un nombre de dominio, por ejemplo cuando el titular registral del dominio no fue nombrado como demandado en la demanda, pero esa decisión se adoptó en un caso en el que no se presentó contestación a la demanda. Ver Caso Gateway, citado supra.

Distinta es la solución cuando, como en este caso, se contesta la demanda. En el Caso OMPI N° D2000-0166, Plaza Operating Partners, Ltd. v. Pop Data Technologies, Inc. and Joseph Pillus, 1° de junio de 2000, aunque el demandado no había sido nombrado en la demanda, el panel decidió que era competente porque el demandado se había sometido voluntariamente a la jurisdicción del panel. En otro caso, citando a Plaza Operating Partners, se decidió que aunque en la demanda se había nombrado como demandado a una persona distinta de quien la contestó, quien figuraba como titular registrante del dominio se enteró del procedimiento y había participado activamente en el mismo. En consecuencia, se decidió que había consentido la jurisdicción del panel y por lo tanto fue tratado correctamente como demandado. Ver Caso OMPI N° D2000-0252, Inter-Continental Hotels Corporation v. Khaled Ali Soussi, 5 de julio de 2000.

La existencia de ciertos elementos en común ha sido tenida en cuenta por los paneles para decidir que hay identidad o estrecha relación entre entidades que sólo aparentemente son distintas entre sí. En el Caso OMPI N° D2000-0750, DG Bank AG v. Xuhui, Dai, 4 de septiembre de 2000, el panel concluyó que la entidad denominada "Pearl" y el demandado no carecían de relación entre sí: ambas tenían la misma dirección postal, el mismo número de teléfono y la misma dirección de correo electrónico, por lo que concluyó que el demandado era idéntico a Pearl o estaba muy estrechamente relacionado con Pearl. Para ello tuvo en cuenta que la identidad de dirección de email era una prueba concluyente de que había una conexión cercana o una común identidad entre Pearl y el demandado. Textualmente se dijo "Una dirección de email en una compañía normalmente solamente se adjudica a una sola persona individual o a un grupo cerrado de personas, y no se comparte con partes no relacionadas". En el Caso OMPI N° D2000-0940, National Collegiate Athletic Association v. Rodd Garner and IntheZone.ws, 7 de noviembre de 2000, el

panel actuante resolvió que Rodd Garner e IntheZone.ws serían tratados como un único demandado a los fines del procedimiento, ya que ambos usaban la misma dirección electrónica, y uno de ellos en correspondencia con el demandante indicó que ejercía control sobre cada uno de los nombres en disputa. Por otra parte, no se había proporcionado evidencia de que los dos titulares de las registraciones correspondieran a entidades legales distintas o, si se referían a entidades legales distintas, estas entidades tuvieran diferente dueño ["beneficial ownership"]. La decisión de tratar a ambas entidades como un demandado único se adoptó "a la luz de la común información de registro y al patrón de conducta."

En otro caso un panel de la OMPI consideró una situación similar a la que nos ocupa, decidiendo que el Centro había notificado correctamente la demanda aun cuando quien había sido nombrado en la demanda como demandado no era el titular de ninguno de los nombres de dominio, los nombres de dominio no estaban a nombre del mismo titular, y algunos titulares no habían sido mencionados como demandados en la demanda. Para ello el panel actuante tuvo en cuenta básicamente que todos los nombres de dominio tenían el mismo contacto administrativo, y que esta persona tenía influencia sobre los titulares de los dominios. El panel, además, consideró que el contacto administrativo era la persona responsable de y beneficiada por el registro de cada uno de los nombres en disputa y, por lo tanto, decidió que en sustancia los demandados habían sido nombrados apropiadamente con relación a todos los nombres de dominio en disputa. Ver Caso OMPI N° D2000-0034, ISL Marketing AG, and The Federation Internationale de Football Association v. J.Y. Chung, Worldcup2002.com, W Co., and Worldcup 2002, 3 de abril de 2000.

En la presente disputa, de acuerdo a lo informado por el registrador directNic.com, <mocosoft.com> figura a nombre de Mocosoft, de ..., teléfono A pesar de lo que se dice en la contestación de la demanda, sólo <mocosoftx.com> figura a nombre de Agregar a Favoritos S.L., de Calle Ilustración 21, 6D, Madrid, Madrid 28008, teléfono Ambos dominios tienen el mismo contacto administrativo, el señor C. P., con la diferencia de que mientras que en la registración de <mocosoft.com> los datos de contacto del señor P. son ..., dirección Rodrigo de Triana 10, 4D, Málaga, Fuengirola 29640, España, teléfono, en lo que toca a <mocosoftx.com> los datos de contacto del señor P. son ...

Como se ve, Agregar a Favoritos S.L. tiene el mismo número de teléfono que el anterior titular, Mocosoft, y que el señor P.: el número Difícilmente pueda imaginarse que personas no íntimas entre sí compartan algo tan privado como el número de teléfono, ya que para eso es preciso que los que lo comparten coexistan en un mismo lugar, o hasta sean una y la misma persona o entidad. En cualquier caso, si no hay identidad, al menos debe existir una relación muy estrecha entre quienes así conviven.

Cabe asimismo referirse al documento 7 anexo a la contestación de demanda, consistente en una demanda judicial para la celebración de un acto de conciliación, recibida por el juzgado de primera instancia de Madrid el 6 de octubre de 2004. En dicha demanda el señor C. P. declara ser "legítimo titular" de ambos dominios en disputa. Asimismo, como documento 5 anexo a la contestación de demanda figura la escritura de constitución de la mercantil Agregar a Favoritos S.L., fechada en Madrid el 26 de julio de 2002. A tenor de la cláusula tercera el señor C. P., con el mismo domicilio que la sociedad que se constituye, suscribe 99 participaciones sociales de las 100 que conforman el capital social, o sea el 99% del capital. El 1 por ciento restante lo suscribe el señor G. P. En el mismo acto se decidió que el señor C. P. sea el administrador único de la sociedad. Es evidente que el señor C. P. tiene el control efectivo de la mercantil.

Por último, los servidores de dominio son los mismos para los dos nombres de dominio: DNS1.NAME-SERVICES.COM 63.251.163.102, DNS2.NAME-SERVICES.COM 216.52.184.230, DNS3.NAME-SERVICES.COM 63.251.83.36, DNS4.NAME-SERVICES.COM 64.74.96.242 y DNS5.NAME-SERVICES.COM 212.118.243.118.

De todo lo anterior el Grupo concluye que entre el señor C. P., Mocosoft y Agregar a Favoritos S.L. hay unidad de intereses y de acción. Por lo tanto, a los fines de este procedimiento, podría ser tenido como demandado único el señor C. P., quien en relación con ambos dominios en disputa se sirve de dos entidades. Alternativamente, puede considerarse como demandado único a "Mocosoft" o "Agregar a Favoritos S.L.", o aun considerar a estas dos últimas entidades como demandados, en plural. En cualquier caso el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI procedió correctamente, esto es, conforme al párrafo 2(a) del Reglamento, cuando notificó la demanda tanto a Mocosoft (c/o C. P.) en Rodrigo de Triana, N° 10, 4° D, Fuengirola, Málaga, como al "Administrative Contact" C. P., de Calle Ilustración 21, 6D, Madrid. La prueba que la notificación se hizo donde y a quienes debía practicarse es que la mercantil Agregar a Favoritos S.L. contestó la demanda relativa a ambos nombres de dominio, y que el abogado señor M. fue debidamente autorizado para ello por el señor C. P. (ver documento 1 anexo a la contestación de demanda), quien recibió la demanda en su domicilio, y sigue siendo contacto administrativo tanto de la mercantil como de "Mocosoft".

La finalidad de una notificación adecuada en un procedimiento en que un tercero neutral adopta una decisión para zanjar una controversia entre partes, es que pueda ejercerse la propia defensa adecuadamente. En este caso esa garantía se ha cumplido satisfactoriamente.

Para reflejar adecuadamente la situación expuesta el Panel decide que la carátula del presente caso en cuanto al nombre de las partes sea: "Microsoft Corporation v. Mocosoft o Agregar a Favoritos S.L."

En lo que sigue, el Grupo examinará la cuestión de fondo, esto es si la demandante ha conseguido probar los extremos del Párrafo 4(a) de la Política: identidad o similitud confundible, falta de derechos o intereses legítimos, y registro y uso de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Alega la demandante que hay similitud confundible entre MICROSOFT por una parte, y MOCOSOFT o MOCOSOFTX, por la otra, especialmente teniendo en cuenta la tipografía estilizada que se utiliza para MOCOSOFT en los sitios Web del demandado, idéntica a la tipografía registrada por la demandante para varias de sus marcas MICROSOFT. Agrega la demandante que el demandado convirtió MICROSOFT en MOCOSOFT (o MOCOSOFTX) cambiando ligeramente el comienzo de la palabra ("MICRO") en "MOCO", reemplazando la primera "I" por "o", y omitiendo la "r". Además, alega la demandante, "moco" es peyorativo en español, la pronunciación de MICROSOFT y MOCOSOFT es muy similar, dado que la pronunciación se hace sílaba por sílaba, y cuando se pronuncian ambas palabras los sonidos son muy similares. Todo ello en el contexto de que MICROSOFT es una marca famosa, y de que no es concebible que el demandado haya ignorado esa circunstancia.

El demandado niega que los nombres de dominio en cuestión sean confundibles con las marcas de la demandante. Dice que Mocosoft es un nombre que fácilmente se puede descomponer en "moco" y "soft". "Soft" sería un vocablo genérico, muy utilizado en el campo de la informática y que coincide con la segunda parte de la marca "Micro-soft". No es procedente comparar dos nombres por un término tan genérico como soft. Los tribunales españoles, agrega el demandado, utilizan el criterio llamado "factor tóxico", que consiste en comparar las sílabas que encabezan las

denominaciones de las marcas, debido a la importancia fonética que tiene la primera sílaba. Considera el demandado que no existe semejanza, ya que la comparación se hace entre Mi-cro y Mo-co, de modo que no puede decirse que exista riesgo de confusión. Existe otro criterio en el que se comparan las vocales de los dos términos porque tienen mayor relevancia a efectos sonoros, pero en este caso tampoco coinciden.

Considera el Grupo que de acuerdo al párrafo 4(a)(i) de la UDRP se exige la prueba de que el nombre de dominio sea "idéntico o similar hasta el punto de crear confusión" con respecto a la marca. No basta con que el nombre de dominio sea similar o parecido -como sí alcanza en el derecho marcario- sino que ha de ser confundible. A la hora de valorar dicha confundibilidad ha de tenerse en cuenta que, por las características técnicas de los nombres de dominio, las peculiaridades gráficas de la marca han de ser dejadas de lado. Es cierto, como sostiene la demandante, que en la página web del demandado en la palabra "Mocosoft" se utiliza una tipografía idéntica o similar a la de las marcas mixtas de la demandante, pero esa tipografía sólo puede observarse una vez que el usuario de Internet ya se ha conectado con el sitio del demandado.

Por esta razón, la similitud de la marca y el nombre de dominio ha de ser valorada desde la perspectiva fonética y conceptual. Desde la vertiente conceptual el Grupo considera que no existe confusión posible. Para una persona de habla hispana es claro que "mocosoft" o "mocosoftx" no son términos confundibles con "Microsoft". "Moco", que significa principalmente un fluido viscoso corporal u orgánico, no puede ser confundido con "micro", palabra que significa "muy pequeño" (por ejemplo, la pequeñez de los micro-ordenadores o micro-computadoras en comparación con los primitivos y grandes ordenadores o computadoras, o con los denominados "mainframes" en inglés). Unido "moco" a "soft" la impresión general resultante es de dudoso gusto, porque califica de manera desagradable a algo aparentemente aséptico como son los programas de computación para ordenadores.

Dada la notable diferencia en significado de "micro" y "moco" no parece razonable reconocer a la demandante derechos exclusivos en Internet sobre la palabra "soft". Ver Caso OMPI N° D2000-0264, TELEVISIA v. RETEVISION INTERACTIVA S.A., 28 de junio de 2000, en que el panel actuante consideró que el nombre de dominio <eresmas.com> no es confundible con la marca "ESMAS". ("La comparación también deberá hacerse separando las palabras que tienen un significado para el público español. Las palabras "ES" y "ERES" tienen significado muy diferente en su apariencia y significado. A su vez, las palabras "MAS" son idénticas. Al sostener que los nombres de dominio del demandado son similares hasta el punto de crear confusión con las marcas del demandante, el demandante está sosteniendo que tiene derechos exclusivos sobre la palabra "MAS", lo que no es aceptable, puesto que esta palabra es altamente genérica y descriptiva. El panel decide que la palabra "ERESMAS" no es idéntica ni similar hasta el punto de crear confusión con "ESMAS", como lo requiere el párrafo 4(a)(i) de la UDRP").

En cuanto a lo fonético el Grupo considera que las sílabas iniciales "mi" y "mo" son lo suficientemente distintas entre sí como para separar, también desde el punto de vista sonoro, "micro" de "moco". "Moco" no es una simple (y menor) deformación de "Micro", ni una pequeña e irrelevante modificación de la marca cómo, por ejemplo, sí es irrelevante la adición de la "o" en el dominio <microosoft.com>, caso en que un panel tuvo por confundible la similitud con la marca MICROSOFT. Ver Caso OMPI N° 2001-0362, Microsoft Corporation v. Charlie Brown, 16 de agosto de 2001. Otros paneles de la OMPI también han encontrado similitud confundible de varios nombres de dominio con marcas de la aquí demandante. Sin embargo esos supuestos

tampoco exhiben las considerables diferencias semánticas y fonéticas del presente caso. Así en el Caso OMPI N° D2004-0124, Microsoft Corporation v. TheBuzz Int., 8 de abril de 2004, se decidió que <microsoftcore.com> era confundiblemente similar a la marca MICROSOFT, dado que por la reputación y poder distintivo de la misma “lo que primero salta a la mente es que el nombre de dominio es de un sitio web conectado con el demandante, desplazando a cualquier otra impresión que de otro modo pudieron haber creado las palabras “soft” y “core” por sí mismas”. Este Grupo cree que esa solución fue correcta, sobre todo porque la totalidad de la marca de Microsoft estaba incorporada en el nombre de dominio en disputa. En el caso OMPI N° D2004-0123, Microsoft Corporation v. Mike Rushton, 27 de abril de 2004, se decidió que <mikrosoft.net> era confundible con “Microsoft” por ser “mikrosoft” fonéticamente idéntico a la marca, por ser la marca notoria y teniendo en cuenta la falta de contestación de demanda. Coincide este Grupo en que hay tanta proximidad fonética de ese nombre de dominio con la marca, que prácticamente equivale a identidad. No es esa sin embargo nuestra conclusión en el caso que nos ocupa, ya que mientras que “mikro” suena igual que “micro” y no parece tener un significado distinto de “micro”, en cambio es muy apreciable la distancia fonética que existe entre “moco” y “micro”, además de que cada una de esas palabras tiene un significado propio y distinto. En el caso OMPI N° D2000-0548, Microsoft Corporation v. Microsof.com aka Tarek Ahmed, 21 de julio de 2000, el panel actuante correctamente encontró que <microsof.com> era confundiblemente similar a “Microsoft” visualmente y en cuanto a su pronunciación. Agregó que sería probable que un usuario de Internet en presencia de “microsof” (o <microsof.com>) lo confundiera con “microsoft” (o <microsoft.com>), y teniendo en cuenta que la marca “Microsoft” es indudablemente fuerte e inmediatamente reconocible por el público, este factor contribuye a la probabilidad de confusión. De nuevo, este Grupo no puede sino coincidir con lo que decidió aquel panel, pero nota que la falta de la “i” final en “microsof” es a todas luces irrelevante para distinguirla de la famosa marca, que presenta dos consonantes seguidas. Aquel era un supuesto de práctica identidad, bien distinto al presente caso, en que el nombre de dominio es similar a la marca, pero no hasta el punto de ser confundible con ella.

Algunos internautas a la vista de los dominios <mocosoft.com> y <mocosoftx.com>, eventualmente podrían pensar que en ellos quizá exista algún intento de parodia de la marca de la demandante. Pero esa eventualidad no implica necesariamente riesgo de confusión. La denigración exige que el dominio y la marca sean idénticos o, por lo menos similares hasta el punto de crear confusión. No alcanza con que un demandado tenga real o presuntamente la intención de parodia o burla, sino que cualesquiera sean sus intenciones el dominio tiene que ser efectivamente confundible, o al menos debe existir una probabilidad o riesgo de confusión.

Por lo que se refiere a los internautas que no hablan el español, tampoco parece que exista confundibilidad conceptual, pues MICROSOFT supone la unión de dos vocablos (micro y soft) con un significado preciso para los hablantes ingleses, de tal modo que es una marca que encierra un significado conceptual para un hablante inglés. En cambio la palabra “moco” nada significa para un sujeto de habla inglesa, y su conjunción con el término “soft” no cambia esta situación. En definitiva, pues, no existe confusión conceptual.

Pasando al plano fonético, es claro que la parte dominante de los vocablos Microsoft y mocosoft (o mocosoftx) es -soft. Pero este es un término descriptivo que es componente o abreviatura de la palabra inglesa “software” (incluso para las personas que hablan español) y por ese motivo la comparación ha de hacerse sobre todo entre “micro-” y “moco-”. Y en este punto hay que tener en cuenta que al valorar la semejanza fonética debe prestarse especial atención a las vocales, que en este caso no coinciden (I-O/O-O).

Por las razones expuestas el Grupo cree que si bien los dominios en disputa tienen algún parecido con la marca Microsoft, los mismos no son similares “hasta el punto de crear confusión” con la marca. Es claro que algunos usuarios de Internet quizá podrían llegar a asociar los dominios a la marca, pero ello no alcanza para confundirlos. Una cosa es que un nombre de dominio traiga a la mente una marca, y otra diferente, que ese nombre de dominio se confunda con la marca. De este modo, está ausente el requisito del párrafo 4(a)(i) de la UDRP.

El Grupo no puede descartar del todo que el demandado haya obrado con mala fe, y que haya intentado burlarse de la marca del demandante. Pero eso no implica que un sujeto, al introducir en el campo de URL de su navegador una dirección web bajo los dominios <mocosoft.com> o <mocosoftx.com>, lo haga creyendo razonablemente que se trata de dominios de la compañía Microsoft, aunque eventualmente pudiera llegar a creer que se trata de un sitio web en el que critican, parodian o se burlan de dicha compañía.

El Grupo advierte que el proceder del demandado estaría prima facie englobado en la Ley de Marcas española de 2001 y en el Derecho de marcas de la Unión Europea, pero, en todo caso, no en la UDRP. Así, dispone el art. 34.2 c) de la Ley española, que “el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”. Nótese que en estos casos de protección reforzada de las marcas notorias o renombradas (como Microsoft) no se exige que exista confusión en el consumidor, sino sólo que la marca y los signos sean semejantes (no necesariamente confundibles), y que exista un aprovechamiento o un daño a la reputación de la marca. Además, se protege a la marca notoria incluso contra la dilución (“menoscabo del carácter distintivo”).

Es bajo ese tipo de régimen legal y en un foro judicial -distintos de la UDRP y de estos procedimientos ICANN- en el que la demandante podría buscar protección. En cualquier caso la presente decisión, adoptada en el estrecho marco de estos procedimientos ICANN, no debe servir para convalidar -por sí misma- un uso marcario de los nombres de dominio aquí en disputa, para solicitar el registro de marcas correspondientes, o para resistir una oposición u otra clase de impugnación a una solicitud de registro como marca de cualquiera de los nombres de dominio.

Por último, el Grupo considera que la demandante aportó como prueba numerosas impresiones de páginas web que demuestran el carácter predominantemente pornográfico del contenido publicado en la Web bajo los nombres de dominio en disputa. Como la tipografía similar a una de las marcas mixtas de la demandante, ese contenido se aprecia recién una vez que el usuario ya se ha conectado con el sitio web. Nótese que el contenido pornográfico de un sitio web no evidencia -por sí mismo- mala fe relevante a los fines de este procedimiento. La mala fe que importa en estos procedimientos es la que se refiere al registro o uso de un nombre de dominio que sea idéntico o confundiblemente similar a la marca de la demandante y, como se ha visto, esto último no se ha probado. Resulta innecesario examinar los dos requisitos restantes de la Política (ausencia de derechos o intereses legítimos, y registro y uso de mala fe) ya que los tres deben ser probados satisfactoriamente para poder estimar la demanda.

7. **Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con los Párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo Administrativo de Expertos resuelve no estimar la demanda, y deniega la transferencia de los nombres de dominio <mocosoft.com> y <mocosoftx.com >.

Fecha: 25 de noviembre de 2004