

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 OMPI (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 Carlos Pavía. 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 (nuestra bastardilla);

"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:

- a) 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.
- b) Declarar que hasta el dictado de la presente orden el procedimiento estuvo correctamente tramitado en idioma inglés, y
- c) 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 <microsoftx.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 2000.¹

Sin embargo, en el presente caso Agregar a Favoritos S.L., titular del dominio <microsoftx.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 aún 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

<microsoft.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 <microsoft.com>? Agregar a Favoritos S.L. carecería de toda legitimación en relación con <microsoft.com>, a menos que Agregar a Favoritos S.L. sea el sucesor en título de Mocosoft también en lo referido a <microsoft.com> , y no - como sostiene - sólo en relación con <microsoftx.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 tomada 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 aún 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 Rodrigo de Triana 10, 4D, Málaga, Fuengirola 29640, teléfono 678530328. 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 678530328. Ambos dominios tienen el mismo contacto administrativo, el señor Carlos Pavía, con la diferencia de que mientras que en la registración de <mocosoft.com> los datos de contacto del señor Pavía son webmaster@mocosoft.com, dirección Rodrigo de Triana 10, 4D, Málaga, Fuengirola 29640, España, teléfono 678530328, en lo que toca a <mocosoftx.com> los datos de contacto del señor Pavía son cpavia@ya.com, Calle Ilustración 21, 6D, Madrid, Madrid 28008, España, teléfono 678530328.

Como se ve, Agregar a Favoritos S.L. tiene el mismo número de teléfono que el anterior titular, Mocosoft, y que el señor Pavía: el número 678530328. Dificilmente 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 Carlos Pavía Noriega 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 Carlos Pavía Noriega, 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 Gabriel-María Pavía Noriega. En el mismo acto se decidió que el señor Carlos Pavía Noriega sea el administrador único de la sociedad. Es evidente que el señor Carlos Pavía 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 Carlos Pavía, 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 Carlos Pavía, 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 aún 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 parágrafo 2(a) del Reglamento, cuando notificó la demanda tanto a Mocosoft (c/o Carlos Pavía) en Rodrigo de Triana, N° 10, 4° D, Fuengirola, Málaga, como al "Administrative Contact" Carlos Pavía, 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 Maestre fue debidamente autorizado para ello por el señor Carlos Pavía Noriega (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 tópico", 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, TELEVISA 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 como, 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 <mikerosoft.net> era confundible con "Microsoft" por ser "mikerosoft" 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 "mikero" 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 "t" 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 la 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 <microsoft.com> y <microsoftx.com >.

Roberto Bianchi
Presidente del grupo de expertos

Gabriela Paiva Hantke
Experta

Ángel García Vidal
Experto

Fecha: 25 de noviembre de 2004

Fuente: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/2004/d2004-0735.html>