Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Empresa de Transporte del Tercer Milenio Transmilenio S.A v. Juan Carlos Samper

Caso No. D2003-0545

1. Las Partes

La Demandante es la Empresa de Transporte del Tercer Milenio Transmilenio S.A. con domicilio en Bogotá D.C., Colombia representada por Danilo Romero Raad, abogado de la firma Pinzón Romero & Asociados Abogados.

El Demandado es Juan Carlos Samper, persona natural con domicilio en Bogotá D.C.,Colombia representada por Alvaro Ramírez Bonilla, abogado de la firma B&R Soluciones Legales.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <transmilenio.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es Go Daddy Software, Inc.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 10 de julio de 2003. El 11 de julio de 2003 el Centro envió a Go Daddy Software, Inc., vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 11 de julio de 2003, Go Daddy Software, Inc. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación así como la confirmación de que las disputas relacionadas con el mencionado dominio se rigen por la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante la "Política"). El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de 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").

De conformidad con los párrafos 2 a) y 4 a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 22 de julio de 2003. De conformidad con el párrafo 5 a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de agosto de 2003. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 11 de agosto de 2003.

El Centro nombró a Daniel Peña como Experto Único del Grupo Administrativo de Expertos el día 22 de agosto de 2003 (en adelante "Experto Único" o "Grupo Administrativo" o "Panel Adminsitrativo") recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El Centro acusó recibo de la documentación adicional de réplica presentada por el Demandante el 30 de agosto de 2003. EL Centro le informó a la parte Demandante que la presentación de documentación adicional no está expresamente prevista, ni en la Política ni en el Reglamento. Por ello, la admisión y valoración de la mencionada documentación adicional quedaría a la entera discreción del Grupo Administrativo.

Habiendo sido informado de tal situación, el Experto Único determinó el 2 de septiembre de 2003 que no aceptaba ni concedía valor probatorio alguno a cualquier documento adicional a los ya presentados por considerar que lo anterior estaría en contra del Reglamento y la Política.

El 3 de septiembre de 2003, el Experto Único expidió la orden de procedimiento No 1 en la cual se solicitó a la parte Demandante la fecha exacta (día, mes y año) de: (a) la solicitud y (b) la obtención del registro de la marca nominativa Transmilenio para distinguir servicios de la clase internacional 39 en Colombia, la

cual corresponde al certificado de registro 215.513 que aparece listado en el cuadro de la página 6 de la demanda.

El plazo dado por el Centro para atender dicha información fue de tres (3) días naturales a partir del 3 de septiembre de 2003. La parte Demandante respondió el 4 de septiembre la orden de procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La marca Transmilenio se encuentra registrada actualmente por el Demandante en Colombia y en diversos países de América Latina para distinguir distintos tipos de servicios entre los cuales está el de transporte. Inicialmente la marca fue solicitada por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C. quien posteriormente la traspasó a su actual titular, Empresa de Transporte del Tercer Milenio Transmilenio S.A..

La fecha de la solicitud de la marca nominativa TRANSMILENIO en la clase internacional 39 en Colombia es el 22 de julio de 1998 y la fecha de obtención del registro de la misma es el 15 de enero de 1999.

La marca actualmente se usa para distinguir principalmente el servicio de transporte masivo de personas en la ciudad de Bogotá D.C., capital de la República de Colombia.

El servicio de transporte masivo de personas Transmilenio es utilizado ampliamente por los habitantes de Bogotá D.C.

El 13 de octubre de 1999, el Demandado solicitó el nombre de dominio <transmilenio.com>.

El Demandado ha usado el nombre de dominio para identificar un sitio de internet distinguido con la expresión "El nuevo transporte." El sitio del nuevo transporte fue diseñado para ofrecer información gratuita a los ciudadanos bogotanos sobre las nuevas modalidades de desplazamiento.

Las partes en este proceso has sostenido reuniones y han cruzado correspondencia relativa a la titularidad del dominio así como las condiciones de traspaso del mismo al Demandante. Ante la ausencia de acuerdo definitivo se presentó esta solicitud de solución de controversias bajo los términos y condiciones de la Política.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En 1998 la Administración Distrital de Bogotá como parte del Programa "La Bogotá que queremos" inició la planeación de un sistema de transporte masivo. Como parte de este proceso fue constituida la sociedad Empresa de transporte del Tercer Milenio Transmilenio S.A.

La marca TRANSMILENIO ha sido registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia así como en otros países de América Latina. El actual titular de la marca TRANSMILENIO es la sociedad Empresa de transporte del Tercer Milenio Transmilenio S.A. En una resolución de marzo de 2003 de esta entidad administrativa colombiana la marca TRANSMILENIO fue reconocida como una marca notoria.

El servicio de transporte que se identifica con la marca de propiedad del Demandante incluye rutas de buses, estaciones y terminales.

El Demandado, argumenta el Demandante, era consciente de que la expresión TRANSMILENIO correspondía a la marca de propiedad de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio Transmilenio S.A.

El Demandado utiliza un signo de fantasía sin tener relación alguna de tipo laboral o contractual.

El registro del nombre de dominio fue realizado principalmente con el propósito de vendérselo a Transmilenio por una suma que excede el costo directo asociado con el registro del nombre de dominio. La suma solicitada por el Demandado en comunicación del 27 de enero de 2002 fue de US$10,000 dólares de los Estados Unidos de América.

B. Demandado

El Demandado considera que este Panel Adminsitrativo no tiene competencia para resolver el presente caso principalmente porque la Política no lo puede vincular sin su consentimiento expreso. También considera que "no está dispuesto a aceptar que el nombre de dominio le sea arbitrariamente transferido al demandante."

El Demandado argumenta que la marca TRANSMILENIO no era una marca notoria el 13 de octubre de 1999, fecha de registro del nombre de dominio.

El Demandado considera que el uso dado al nombre de dominio es un uso legítimo pues "se trata de un verdadero y complejo sitio web y no simplemente una página para aparentar que se está dando uso al nombre de dominio."

De acuerdo con los argumentos del Demandado, "el contenido del sitio fue retirado por expresa solicitud de los demandantes" y "Juan Carlos Samper hizo una oferta

para transferirle el sitio por la iniciativa expresa del demandante." También considera "que en nuestro caso se utilizó la marca para anunciar los servicios prestados por el titular y en ningún momento se efectuaron actos de confusión."

El Demandado además pone de presente que "la política fue diseñada para la transferencia de los nombres en los casos notorios de ciberocupación y no para beneficiar a una empresa como la demandante, que luego de haber obtenido provecho de las actuaciones de mi cliente, pretende presentarlo como un pirata para poder obtener un provecho ilegítimo."

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 11 del Reglamento y teniendo en cuenta que ambas partes tienen como origen, nacionalidad y lugar actual de negocios la República de Colombia, esta decisión es proferida en idioma español.

Para este Grupo Administrativo, la Política es un proceso específico y autónomo de carácter internacional que tiene como finalidad determinar, bajo sus propias disposiciones sustanciales y procesales, si un nombre de dominio debe ser transferido o cancelado a petición del demandante. En el presente caso, a pesar de ser una disputa entre una sociedad regida por las leyes de Colombia y un ciudadano colombiano residente en Colombia, el elemento internacional característico de la misma está determinado por el hecho de que el Demandado adquirió el nombre de dominio en un territorio diferente a la República de Colombia y está utilizado para colocar e identificar su página de internet un nombre de dominio ".com," es decir un gTLD –generic top level domain- el cual se rige por un contrato internacional de registro de nombres de dominio, una de cuyas partes, en este caso, es el registrador Go Daddy Software, Inc.

Dado el carácter autónomo de la Política, el proceso se regirá en cuanto a los requisitos sustanciales y el procedimiento a seguir por tal instrumento internacional. El derecho sustancial de la República de Colombia se aplicará de manera específica con el fin de determinar si los derechos de marca a favor del Demandante cumplen con los requisitos legales establecidos en particular con el registro ante las autoridades competentes así como en verificar el cumplimiento de las garantías constitucionales de que gozan las partes y los criterios de valoración de las pruebas presentadas por las partes. En ese sentido, el Experto Único considera que el mecanismo de resolución de controversias aquí utilizado se complementa cabalmente con las normas de orden público interno colombiano así como con el orden público internacional, en particular con la garantía del derecho de defensa y en este caso concreto, con el principio del debido proceso.

Debe ser entendido además que por las específicas características que tiene la Política, los antecedentes históricos de su promulgación así como su efectividad como medio de resolver las disputas entre los nombres de dominio y las marcas,

el consentimiento por parte del Demandado respecto de la aplicación de la misma se evidencia del texto del artículo 4 del contrato de registro con Go Daddy Software, Inc.. Lo anterior además se colige de la conducta del Demandado de mantener el registro del nombre de dominio aquí cuestionado casi cuatro años después de que el texto actual de la Política está vigente.

El Experto Único tendrá en cuenta al momento de evaluar los diversos requisitos exigidos por la Política y en particular, la posibilidad de confusión entre el nombre de dominio y la marca, que en el expediente del caso reposan pruebas sobre el ámbito de conocimiento en el público consumidor de la marca así como su reconocimiento como marca notoria en decisiones administrativas locales que refuerzan la importancia que ha adquirido el signo distintivo a través de su uso, principalmente para distinguir un sistema de transporte masivo en Bogotá.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

En relación con el primer requisito, y luego de evaluar las diversas pruebas presentadas por ambas partes, para este Panel Administrativo resulta evidente que el nombre de dominio <transmilenio.com> es idéntico a varias de las marcas del Demandante.

En particular para este Panel Administrativo es relevante que de acuerdo con la respuesta a la orden procedimental No. 1 la solicitud y el registro de la marca TRANSMILENIO para distinguir servicios de transporte, invocada en este proceso como fundamento de la demanda, fue solicitada el 22 de julio de 1998 y su registro obtenido el 15 de enero de 1999, es decir, con anterioridad al 13 de octubre de 1999, fecha en la cual se registró el dominio por el Demandado.

B. Derechos o intereses legítimos

Para el Grupo Administrativo, los argumentos y pruebas presentadas por el Demandado respecto del uso dado al dominio luego de su registro, en particular, en relación con servicios de información sobre transporte, en lugar de demostrar un interés legítimo demuestran que el Demandado ha tenido presente las actividades del Demandante a la hora de disponer los contenidos de su sitio de internet. La apreciación objetiva del uso actual e histórico del nombre de dominio también relacionado con temas de transporte lleva a este Panel a considerar que no está acreditada la legitimidad en el uso por el Demandado sino por el contrario una intención de aprovechamiento del reconocimiento que ha ido adquiriendo desde su registro el signo distintivo del Demandante por las características, difusión e importancia que ha ido alcanzando paulatinamente el servicio Transmilenio para la ciudad de Bogotá y sus habitantes.

No se aprecia por parte del Grupo Administrativo que las actividades del Demandado a través de su página hayan contribuido a la buena fama del Demandado. Por el contrario, se aprecia por el tamaño de la operación, la

infraestructura y el servicio prestado por el Demandante que el Demandado ha utilizado el nombre de dominio sin interés legítimo.

No desvirtúa el Demandado con las pruebas presentadas que ha tenido conocimiento respecto del signo distintivo de su contraparte. Por el contrario, las pruebas presentadas por el Demandante acreditan que su portafolio de marcas ha servido para identificar diversos servicios entre los cuales se destaca el de transporte masivo. Se debe recalcar que el carácter público del servicio de transporte prestado por el Demandante, de acuerdo con las cifras presentadas, así como el hecho de que el Demandado sea habitante de la ciudad de Bogotá, lo anterior de acuerdo con la dirección física que figura en el *Whois*, son otras circunstancias determinantes para desvirtuar la legitimidad del Demandado.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Teniendo en cuenta que la Política define de manera clara e íntegra los criterios de interpretación de la noción de mala fe, el Experto Único interpretará este criterio en el contexto exclusivo de la Política y bajo las reglas de la misma, sin que tal calificación se refiera a la connotación que adquiriría bajo el derecho colombiano ni a las consecuencias legales que tal concepto tendría bajo las leyes de la República de Colombia.

El Demandante principalmente fundamenta su alegato de mala fe en la petición de una suma económica desproporcionada con los costos tradicionales del registro de un nombre de dominio *gTLD*. La carta de fecha 27 de enero de 2002, resultado de una serie de comunicaciones cruzadas sirve de respaldo para tales afirmaciones. En esa comunicación, el Grupo Administrativo aprecia que efectivamente el Demandado solicitó formalmente la suma de US$10,000 dólares de los Estados Unidos de América con el fin de compensar los supuestos gastos incurridos en el registro y mantenimiento del sitio de internet. El contenido y autenticidad de este documento no fue cuestionado por la parte Demandada habiendo tenido la oportunidad procesal para hacerlo. Por el contrario, se afirma en la contestación a la demanda que el monto solicitado es legítimo y que "el monto solicitado para cubrir los gastos se encuentra plenamente detallado en la liquidación presentada el (sic) enero 27 de 2003." Para el Experto Único, esta suma sobrepasa el costo actual de un dominio y por ende, se considera que no es una contraprestación al traspaso del nombre de dominio. La suma de dinero solicitada expresa el ánimo de lucro desmedido del Demandado en relación con el nombre de dominio en cuestión. El Experto Único considera, en consecuencia, que este documento así como las diversas circunstancias relacionadas con el mismo se encuadran como pruebas de la mala fe del Demandado previstas en el literal b (i) del artículo 4 de la Política.

El hecho de que el contenido del sitio en internet del Demandado corresponda a actividades relacionadas con el transporte e incluya información relacionada con el sistema Transmilenio y con el signo que los distingue en el comercio no es interpretado por el Panel Administrativo como fruto de la casualidad o del mérito

creativo del Demandado sino como la expresión inequívoca de su intención de asociar su nombre de dominio a la actividad del Demandante. Lo anterior se considera como actividades que se encuadran en las pruebas de mala fe establecidas en el literal b (iv) del artículo 4 de la Política.

De todo lo anterior, se puede determinar que en este caso no solamente estamos en presencia de indicios sino también de pruebas presentadas por el Demandante de las cuales se puede determinar que el actual titular del nombre de dominio lo registró y lo ha usado de mala fe, de acuerdo con los supuestos que para tal noción prevé la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4 de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo Administrativo de Expertos integrado en este caso por un Experto Único ordena que el nombre de dominio, <transmilenio.com> sea transferido al Demandante.

Daniel Peña
Experto Único

Fecha: 10 de septiembre de 2003