

CONFLICTOS SOBRE NOMBRES DE DOMINIO: ÚLTIMAS TENDENCIAS EN LAS DECISIONES OMPI

Por Paz SOLER MASOTA
Profesora Titular de Derecho Mercantil,
Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
Panelista del Centro de Mediación y Arbitraje OMPI*

SUMARIO: I. PRELIMINAR. II. LA UTILIZACIÓN DE INDICADORES GEOGRÁFICOS EN LA COMPOSICIÓN DEL DOMINIO. 1. EN GENERAL. 2. LA DOCTRINA DEL PANEL. III. LA RELEVANCIA DE LA INCLUSIÓN DE DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD O *DISCLAIMERS* EN EL SITIO *WEB* DEL DENUNCIADO. 1. EN GENERAL. 2. LA DOCTRINA DEL PANEL. IV. *TYPOSQUATTING*. 1. EN GENERAL. 2. LA DOCTRINA DEL PANEL. V. PROVISIÓN DE DATOS DE CONTACTO FALSOS. 1. EN GENERAL. 2. LA DOCTRINA DEL PANEL. VI. LA PROTECCIÓN DISPENSADA A LOS NOMBRES DE PERSONAS FÍSICAS. 1. EN GENERAL. 2. LA DOCTRINA DEL PANEL. VII. SITIOS *WEB* DE CARÁCTER PORNOGRÁFICO. 1. EN GENERAL. 2. LA DOCTRINA DEL PANEL. VIII. INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL DENUNCIANTE VS. USO LEGÍTIMO. 1. EN GENERAL. 2. LA DOCTRINA DEL PANEL. IX. (*SIGUE*) EL USO LEGÍTIMO INCONCEBIBLE. 1. EN GENERAL. 2. LA DOCTRINA DEL PANEL. X. (*SIGUE*) EFECTIVO CONOCIMIENTO PREVIO DE LOS DERECHOS PRIORITARIOS DEL DENUNCIANTE. 1. EN GENERAL. 2. LA DOCTRINA DEL PANEL.

I. PRELIMINAR

El presente trabajo se propone realizar una descripción sistemática al tiempo que práctica y sintética de algunas de las tendencias recientes más significativas en las decisiones emitidas por el Centro de Mediación y Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante «OMPI»), desde la sección que se ocupa de la resolución de conflictos sobre nombres de dominio en la red Internet (en adelante referida como el «Panel»).

Desde la perspectiva adoptada, el presente trabajo se limitará a tratar algunas de las cuestiones de mayor actualidad, por lo tanto abiertas a debate y seguramente a una evolución. El propósito no es, pues, otro que exponer los principios y reglas sobre los que se vienen resolviendo últimamente ciertos grupos de casos, así como la relevancia que el Panel viene concediendo a determinadas circunstancias o factores al tiempo de calificar los hechos que se someten a su consideración. Atendiendo a la nomenclatura propia del

* El presente trabajo tiene su origen en la ponencia presentada por la autora, bajo el título *Trends in Decisions*, con ocasión del Seminario interno de Panelistas del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, celebrado en Ginebra el pasado 22 de octubre de 2003. El contenido de este trabajo refleja exclusivamente la posición de la autora, en ningún caso la del citado Centro.

Panel a la hora de organizar los precedentes¹, los grupos de casos que aquí se abordarán son: i) la utilización de identificadores geográficos en la composición del dominio; ii) el papel que se concede a la inclusión de declaraciones de descargo de responsabilidad o *disclaimers* en el sitio *web* del denunciado; iii) el llamado *typosquatting*; iv) la provisión de información de contacto falsa; v) la utilización no autorizada del nombre de persona física ajeno; vi) los sitios pornográficos; vii) la infracción de los derechos de propiedad industrial del denunciante *vs.* uso legítimo; así como, en intrínseca conexión con lo anterior viii) el uso legítimo inconcebible; y ix) el efectivo conocimiento previo por el denunciado de la marca del denunciante.

Por lo demás, el análisis de los grupos de casos se ha abordado desde aquellos más recientes (en breve: aquellos decididos básicamente en los últimos tres años) y se ilustrará, entre las muchas posibles, con las referencias que entendemos más relevantes o bien útiles al efecto².

II. LA UTILIZACIÓN DE INDICADORES GEOGRÁFICOS EN LA COM- II. POSICIÓN DEL DOMINIO

1. EN GENERAL

Bajo la referencia «indicador geográfico» (*geographical terms*) se engloban genéricamente todos aquellos conflictos relativos a dominios en cuya composición se integra un elemento alusivo a países o demarcaciones reconocidas o con entidad administrativa (ciudades, regiones) como a una ubicación en la que típicamente se desarrolla una actividad empresarial (puertos, ferias, mercados, casinos, aeropuertos) o cultural (arenas, estadios, teatros de ópera). Las denominaciones de origen e indicaciones de procedencia reciben un tratamiento autónomo, aunque éste es todavía muy incipiente. También quedan fuera del ámbito de consideración de la Política Uniforme para la Resolución de Disputas sobre Nombres de Dominio (en adelante, la «Política»)³ los dominios formados por nombres de simples lugares (calles o plazas, sitios culturales, edificios o monumentos, ríos o lagos, etc.).

De las decisiones emitidas, encontramos que el resultado es paritario entre denuncias rechazadas y transferencias al denunciante. Sin duda alguna, esta circunstancia motiva que exista aquí un alto número de respuestas por parte del denunciado, confiando que su caso se inscribirá en la primera tendencia.

¹ Consultables, como es sabido, en la base de datos elaborada por el propio Centro: <http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/index-es.html>.

² En cuanto a la forma de reseñar los casos, y al efecto de facilitar su búsqueda, se mencionará a las partes, se identificará el dominio (o uno de los dominios sobre los que verse la decisión), así como el número asignado al caso.

³ Adoptada por la *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)* el 26 de agosto de 1999.

Pero lo cierto es que aquella aparente divergencia no es trasunto de desacuerdos en el seno del Panel. Antes al contrario, se trata éste de un ámbito en el que la doctrina se asienta sobre unas bases sólidas y estables. Particularmente desde el conocido caso **barcelona.com**⁴, las decisiones del Panel han mantenido una evolución ordenada y coherente, a partir de las recomendaciones y sugerencias realizadas con ocasión del *Segundo Proceso OMPI sobre Nombres de Dominio en Internet*, a las cuales precedió tanto un análisis del nivel legal de protección internacional de los «indicadores geográficos» orientado a la represión de las falsas descripciones del origen de las mercancías (que no servicios) así diferenciadas, como una ponderación de la experiencia previa del Panel en el ámbito Internet y, en particular, de los conflictos más frecuentes a partir de registros efectuados por personas sin conexión con la localidad geográfica a la que se aludía en el dominio controvertido⁵.

Todavía permanece, no obstante, como cuestión abierta, si las reglas y principios consolidados hasta la fecha son lo suficientemente satisfactorios. El hecho de que la doctrina se vaya construyendo a partir de precedentes, determina que la misma no sea lo suficientemente versátil para aplicarse a todas las posibles categorías de «indicador geográfico»: desde luego no lo es, como se dijo, para el tratamiento de las denominaciones de origen e indicaciones de procedencia, a menos que su protección se canalice a través de una marca (colectiva, de garantía o de «certificación»). Sobre lo anterior, también pervive la duda acerca de si convendría proscribir *ex ante* la utilización de ciertas categorías de indicadores geográficos como nombres de dominio, en atención a razones de tutela de intereses públicos o socio-culturales (entre los primeros, el nombre de países y, entre los segundos, los identificadores de comunidades indígenas). La posición del Panel, hasta la fecha, se ha mantenido conscientemente en una aproximación *ad casum*, sin hacer suya la defensa de intereses de índole colectiva.

2. LA DOCTRINA DEL PANEL

La aproximación del Panel en estos casos es decididamente aséptica, por entender que no es su función entrar a dilucidar si la referencia geográfica contenida en el dominio controvertido constituye circunstancia susceptible de inducir a error al público acerca del origen o las características de la oferta del denunciado.

De ello se sigue inmediatamente que el mero registro de un indicador geográfico por una persona sin conexión alguna con la ubicación en cuestión no es, de suyo, considerado como un registro efectuado de mala fe.

⁴ *Excmo. Ayuntamiento de Barcelona v. Barcelona.com Inc.* [**barcelona.com** (D2000-0505)].

⁵ *Vide en extenso «The recognition of rights and the use of names in the Internet Domain Name System»*, de 3 de septiembre de 2001, consultable en <http://wipo2.wipo.int>, pág. 93 y ss.

Es más, la explotación comercial particular o privada que de tal dominio se hiciera resultaría también, en principio, lícita. O si se prefiere: el registro o uso legítimos del dominio no requieren la aportación de valor añadido alguno por parte de quien lo registra o usa.

Esta aproximación arranca, en definitiva, de una premisa básica: el indicador geográfico es, por definición, genérico, y en la medida en la que se utilice descriptivamente, no susceptible de *ius prohibendi*, sólo que aquí esta comprensión se lleva más allá: al denunciante no bastará alegar la preexistencia de una marca a su favor de carácter distintivo sino que deberá, además, demostrar un uso comercial de la misma, todo ello en el sentido que se dirá.

Una vez destiladas las bases esenciales de la aproximación del Panel a este grupo de casos, conviene ya exponer cómo las mismas se van concretando en la práctica. Parece útil al efecto distinguir aquí entre las consideraciones que cabría realizarle al denunciante y denunciado, respectivamente:

Desde la perspectiva del denunciante, y lógicamente desde una aproximación genérica como la que permite el presente estudio, podría resultar desaconsejable, en principio, plantear una denuncia cuando el dominio cuestionado no se estuviese utilizando a título de marca, esto es, cuando no se estuviera utilizando como un medio para la identificación del origen empresarial de una oferta⁶, sino para un uso no comercial.

Advertido lo anterior, la fortaleza del denunciante depende (ante todo y como siempre aquí) de la acreditación de un derecho prioritario: una marca registrada o no (pero en tal caso famosa: entendido este aspecto en un sentido funcional amplio, como *distinctive*, y siempre en el bien entendido de que el Panel no se pronunciará sobre el particular)⁷. Más rotundamente: la política no se aplica a la resolución de conflictos relativos a indicadores geográficos iniciados por denuncias que no se soporten en la demostración de tal derecho prioritario⁸.

Por lo que se refiere a las denominaciones de origen e indicaciones de procedencia, conviene retener que, de plantearse el conflicto a partir del registro de una marca, ocurrirá que el caso se enjuiciará sobre las premisas y reglas que se describen bajo este apartado, sin reparar en ulteriores consideraciones⁹.

⁶ Vide *Wal-Mart Stores, Inc. v. Walsucks and Walmarket Puerto Rico* [walmartpuertorico.com (D2000-0477)]; o *Chambre de Commerce et d'Industrie de Rouen v. Marcel Stenzel* [rouen.com (D2001-0348)].

⁷ Vide *City of Hamina v. Paragon International Projects Ltd.* [portofhamina.com (D2001-0001)]; *Teollisuuden Voima OY v. Jarno P. Vastamäki* [olkiluoto.com (D2001-0321)]; o *Brisbane City Council v. Warren Bolton Consulting Pty Ltd.* [brisbanecity.com (D2001-0047)].

⁸ Vide *Port of Helsinki vs. Paragon International Projects Ltd.* [portofhelsinki.com (D2001-0002)].

⁹ Vide *Consorzio del Prosciutto di Parma v. Domain Name Clearing Company, LLC* [parma-ham.com (D2000-0629)]; o más recientemente *Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano v. La Casa del Latte di Bibulic Adriano* [parmigiano.org (D2003-0661)], siendo que en este caso el Panel consideró, en atención a las circunstancias concurrentes, que la única intención del denunciado fue registrar el dominio para venderlo posteriormente.

Ahora bien, conviene advertir a renglón seguido que la marca que se alegue en defensa del interés del denunciante no podrá tener su esencia en el indicador geográfico¹⁰: el titular no puede gozar, se entiende, de un *ius prohibendi* sobre un tal indicador geográfico (que es genérico), a menos que la marca haya adquirido *secondary meaning*¹¹. El Panel aquí ha mantenido una aproximación restrictiva, con el efecto de no colocar en manos de los titulares de derechos de propiedad industrial una herramienta que podría, de ser utilizada abusivamente, obstaculizar la (en consideración del Panel) necesariamente libre utilización de términos descriptivos o genéricos en la composición de un dominio, al punto de que debe aceptarse como un mal menor la existencia de ciertas confusiones por parte del público, bajo este aspecto irrelevantes¹².

Por lo demás, en este ámbito ha sido frecuente el planteamiento de las denuncias sustentándolas en el supuesto mejor derecho de la autoridad relevante según el lugar al que se hace referencia en el dominio, habiendo sido rechazada esta aproximación de modo constante, en la medida en que tal autoridad, según se estima, no ostenta derecho alguno para «reservarse» en su favor exclusivo la utilización del indicador geográfico, tanto menos para decidir cómo el mismo puede utilizarse o en qué contexto. Así las cosas, debe descartarse el entendimiento de que una autoridad (ni siquiera pública) ostente de suyo derechos exclusivos sobre el indicador geográfico en cuestión¹³. Distinta es, por supuesto, la situación en la que la referida autoridad hubiese registrado una marca en la que constase tal indicador geográfico: pero los efectos obstativos de la misma sobre el dominio dependerían, como se adelantó, de que la referida marca se hubiese registrado para diferenciar la oferta de ciertos bienes o servicios (también aquí: los servicios de información) por parte de tal autoridad o bien con su beneplácito. El Panel, no obstante, también ha fallado a favor de la autoridad cuando ésta no había procedido a registrar una marca, una vez demostrado que la autoridad era conocida ampliamente por el público, quien sabía asimismo de los servicios de información prestados o accesibles a través de la misma¹⁴.

¹⁰ De nuevo: **rouen.com** (D2001-0348).

¹¹ Aquí: *Puerto Rico Tourism Company v. Virtual Countries, Inc.* [**puertorico.com** (D2002-1129)].

¹² En este aspecto, cfr. **portofhamina.com** (D2001-0001): «(a)ny confusion that may appear as a result of the semi-identity between trademark and domain name must be accepted under the law, because of the character of the mark and the character of the opposite legitimate interest in the use of the domain».

¹³ **brisbanecity.com** (D2001-0047): «The Policy (...) does not presently apply to, for instance, conflicts between domain names and geographical indications or signs or symbols that are not supported by trademarks/service marks. The Panel cannot agree with the contention that a unique geographical name should be considered as belonging to the legal authority of the geographical are in question under the Policy. Protection to geographical names can be provided through other means, such as the special protection for geographical indications and not per se under trademark law».

¹⁴ *Bundesrepublik Deutschland v. RjG Engineering Inc.* [**bundesinnenministerium.net** (D2001-1401)]: «The main question in this case is rather whether the two notions can be said to be used «in the course of trade» as required for protection without registration under Article 4, item 2 of the German Trademark Law. In this respect Complainant offers little information, but refers mainly to the rendering of services such as providing public information under the names «Bundesinnenministerium» and «Verfassungsschutz». The Panel has, however, to assume that the services offered by the Ministry in question correspond to those offered by similar Ministries in other countries. On

Visto ahora el conflicto planteado desde la perspectiva del denunciado, deberá analizarse con extrema cautela cuáles son las circunstancias que podrían decidir si su conducta resulta o no de mala fe, con la consiguiente pérdida de legitimación sobre el nombre de dominio.

En principio, y del modo que se adelantó, la política no otorga protección a los titulares de marcas previas de carácter descriptivo de una ubicación geográfica, signos que por lo tanto deberán quedar a disposición del dominio público y, por lo tanto, serán libremente apropiables por un tercero para componer un dominio¹⁵. El Panel, por descontado, no entra a dilucidar si las marcas en cuestión serían o no atacables bajo el Derecho marcario aplicable al caso.

En esta misma línea de consideraciones, se importa de los principios generalmente admitidos en Derecho de marcas la comprensión de que la existencia de una marca prioritaria que contenga, entre otros, un indicador geográfico, no impide a ningún tercero la utilización de tal término, pues el titular no gozaría de *ius prohibendi* al efecto¹⁶.

Se presume asimismo la buena fe del denunciado respecto del registro y/o uso de dominios compuestos por indicadores geográficos, como signo de fantasía para la diferenciación de una concreta oferta de bienes o servicios, siendo por lo tanto irreproachable que no exista conexión alguna entre la ubicación geográfica y tal oferta¹⁷. De nuevo: el Panel no entra a dilucidar si tal circunstancia puede o no ser susceptible de generar un engaño en el público.

También a favor del denunciado, se aprecia una tendencia consistente en desestimar la relevancia del conocimiento por su parte de una marca previa, cuando el indicador geográfico es de carácter localista o muy restringido, y el denunciado no es un nacional del país en el que aquella marca se halla registrada o en la que habría adquirido cierta notoriedad¹⁸.

Por lo demás, el hecho de que el denunciado acometa un registro masivo y ulterior venta en serie de dominios conteniendo un indicador geográfico (o

the other hand the activities of the «Verfassungsschutz» are more unclear. The Panel therefore has to base its considerations mainly, but not exclusively, on whether the issuing and dissemination of publications and other public information under the notions in question is sufficient to conclude those are being used «in the course of trade». In this respect the Panel finds that these activities are a form of trade directed towards the German people and that the notions, because they are, as found by the Panel, well known in Germany have come to be associated with the services offered by the Ministry of the Interior and the Office for the Defence of the Constitution. Consequently, the Panel considers that the notions at issue have been used as signs in the course of trade and have thus acquired a secondary meaning as trademarks/service marks in the minds of the German population, i.e. the «affected trade circles». Asimismo en este ámbito: *Generalitat de Catalunya v. Thomas Wolf, Wolf Domains* [**gencat.info** (D2002-1124)].

¹⁵ *brisbanecity.com* (D2001-0047), *Empresa Municipal Promoción Madrid, S. A. vs. Easylink Services Corporation* [**madrid.com** (D2002-1110)].

¹⁶ *Land Sachsen-Anhalt v. Skander Bouhaouala* [**sachsen-anhalt.com** (D2002-0273)].

¹⁷ *Excmo. Cabildo Insular de Tenerife and Promocion Exterior de Tenerife, S. A. v. Júpiter Web Services Limited* [**tenerife.info** (D2003-0525)].

¹⁸ *Comexpo Paris v. Visiotex, S. A.* [**foiredeparis.com** (D2000-0792)].

genérico) no se reputa una actividad reproachable bajo la Política en cuanto tal o, si se prefiere, a menos que concurran otras circunstancias, se considerará una actividad comercial legítima¹⁹.

Sin embargo, el Panel suele estimar que obra de mala fe el denunciado cuando concurren circunstancias que permiten deducir que el registro y uso del signo trasciende el mero aprovechamiento de un término genérico o descriptivo, o bien la explotación de un signo de fantasía para diferenciar una oferta. Estas circunstancias son, en breve, las siguientes:

El Panel recela de la adición de un término genérico (en este caso, el indicador geográfico) a la denominación propia de una marca que goce de cierta difusión, en la medida en la que tal adición no sólo no diluye el potencial riesgo de confusión sino que, muy al contrario, genera una clara asociación «local» reproachable²⁰.

Aquel recelo crece progresivamente conforme la marca gana en renombre: la incorporación literal o *verbatim* de una marca renombrada o bien notoria se tiene por suficiente para demostrar la mala fe del denunciado, tanto más si la marca incorporada en el dominio es de fantasía. Al efecto se mantiene que la adición de un indicador geográfico no crea de hecho un nuevo signo sobre el cual el denunciado tenga derechos, por cuanto la marca subyacente no se altera de ningún modo, generándose un riesgo de asociación que se intensificaría, tanto más, cuando el denunciado actuase en el territorio propio de la marca de referencia²¹.

Cuando el término genérico cuestionado haya adquirido *secondary meaning*, existe una muy alta probabilidad de que se transfiera el dominio al denunciante (o se cancele, si ésta fuera su petición), incluso aunque el denunciado llegue a demostrar la existencia de una actividad comercial relevante (y obviamente lícita) tal como la venta de cuentas de correo electrónico²².

En todo caso, el denunciado tendrá que demostrar que el registro obedeció a la selección de una denominación con capacidad diferenciadora (de su oferta) así como ulteriormente que ha efectuado un uso consistente del dominio en cuestión²³. La falta de uso del dominio controvertido tiene resultados fatales para el denunciado²⁴.

¹⁹ Entre otros, **parmaham.com** (D2000-0629). En aquella ocasión, el denunciado también había registrado «prosciutto.com» y «prosciuttoparma.com».

²⁰ De nuevo **walmartpuertorico.com** (D2000-0477).

²¹ **gencat.info** (D2002-1124); Bodegas Vega Sicilia, S. A. v. www.portaldedominios.com [**vegasicilia.com** (D2000-1026)].

²² *FC Bayern München AG v. Peoples Net Services Ltd.* [**bayermuenchen.net** (D2003-0464)].

²³ *Sydney Markets Limited v. Nick Rakis trading as Shell Information Systems* [**sydneymarkets.com** (D2001-0932)], *Kur- und Verkehrsverein St. Moritz v. StMoritz.com* [**stmoritz.com** (D2000-0617)].

²⁴ *Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria v. Miguel García Quintas* [**laspalmas.net** (D2002-0833)].

III. RELEVANCIA DE LA INCLUSIÓN DE DESCARGOS DE RESPONSABILIDAD O *DISCLAIMERS* EN EL SITIO *WEB* DEL DENUNCIADO

1. EN GENERAL

Se trata ésta de una cuestión interesante que sólo ha sido contemplada de forma directa por un número muy reducido de decisiones, por más que exista alguna alusión tangencial a la misma en varias decisiones.

El resultado mayoritario de las decisiones se resuelve en la transferencia del dominio al denunciante pese a la inclusión del referido *disclaimer*. Sin embargo, no por ello dejan de apreciarse en el seno del Panel dos corrientes, siquiera indiciarias, de aproximación a la cuestión.

2. LA DOCTRINA DEL PANEL

Partiendo, en todo caso, de que la doctrina del Panel en este ámbito se halla todavía en un estadio de desarrollo muy inicial y por lo tanto sujeta a una evolución, al menos sí cabe constatar dos tomas de posición diversas, en función del momento que se estima relevante para detectar el riesgo de confusión:

Una primera tendencia parte ya *ex ante* de una aproximación negativa al *disclaimer* como instrumento sobre el cual construir la buena fe del denunciado, por cuanto se estima que la confrontación con tales notas o avisos no cura la confusión inicial y el desvío ilegítimo del público, atraído por el que suponen el portal propio de la prestación originalmente buscada. Así las cosas, la confusión inicial acontecería desde el momento en el que el usuario de Internet toma al dominio controvertido como referencia fiable (o aparentemente fiable) para acceder al sitio *web* pretendido. Y de ahí, a su vez, que el hecho de que el sitio *web* en el que aterrice tal usuario se dedique a un género de actividad manifiestamente diverso del buscado no se reputa circunstancia capaz de destruir la inicial confusión y, por lo tanto, el reproche de mala fe recayente en el denunciado²⁵. Tampoco, pues, se da relevancia alguna a la ubicación y contenidos del *disclaimer*.

Una segunda tendencia parece observar en el *disclaimer* un argumento susceptible (potencialmente) en el que sustentar la buena fe del denunciado²⁶. El punto de partida parece realista, en tanto que la propia existencia del *disclai-*

²⁵ *Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. Dejan Macesic [guinness.com (D2000-1698)]*: «The use to which the site is put has no bearing upon the issue whether the domain name is confusingly similar to the trademark, because by the time Internet users arrive at the Website, they have already been confused by the similarity between the domain name and the Complainant's mark into thinking they are on their way to the Complainant's Website».

²⁶ Cfr. a contrario *The Napoleon Hill Foundation v. Thinkandgrowrich.com [thinkandgrowrich.com (D2002-0228)]*: «The Panel finds that the existence of the disclaimer is not sufficient in the circumstances here to avoid consumer confusion or establish bona fide use of the mark. The

mer presupone un conocimiento previo de los derechos prioritarios de un tercero. No obstante lo anterior, desde esta segunda tendencia se repara y analizan las circunstancias en las que el *disclaimer* se ha insertado. En esta línea de consideraciones, cabría avanzar hacia una eventual acogida positiva de aquellos *disclaimers* dotados de suficiente visibilidad y frecuente aparición, siempre, además, que en el sitio *web* del denunciado no se contuviese ningún elemento susceptible de generar una asociación indebida con el denunciante²⁷. Valorando la posible evolución de esta aproximación, cabe prever que la misma se desestime cuando la marca prioritaria utilizada en el dominio sea renombrada. Por lo tanto, el posible margen de juego de esta posición quedará probablemente reducido a aquellos casos de conflicto entre una marca (no famosa) prioritaria del denunciante y un dominio compuesto por la misma denominación, siendo una incógnita cuál será la relevancia que el Panel podrá otorgar al *disclaimer* cuando sea análoga la actividad comercial a la que se dediquen denunciante y denunciado.

IV. TYPOSQUATTING

1. EN GENERAL

Se entiende por *typosquatting* la alteración de la literalidad de la denominación propia de la marca de un tercero: la referida alteración es de menor entidad en su impacto tipográfico, y es ahí donde radica precisamente el riesgo de confusión detectado por el Panel el cual, de modo prácticamente constante, ha calificado esta práctica de reprochable, por entender que existe en tales casos una evidente intención por parte del denunciado de desviar hacia sí usuarios de Internet que naturalmente fluirían hacia el sitio *web* del titular de aquella marca para así conseguir un beneficio²⁸, consistente en la

disclaimer is located at the very end of the website's text and thus is not immediately visible to the web user visiting the site. As a result, it is possible to enter the Respondent's website, purchase goods and go to other commercial websites via links without seeing the disclaimer or otherwise being made aware of the non-affiliation of the Respondent with the Complainant»; recientemente en esta línea avanza también Viacom International Inc. v. Frank F. Jackson and Nancy Miller [mtvdesign.com (D2003-0755)]: «The disclaimer evidences Respondents' bad faith, rather than the lack of it, for several reasons. First, the disclaimer is (barely) visible only after the misleading domain name has attracted users searching for the legitimate MTV website. Attracting users in this manner and only then including a disclaimer is: tantamount to committing a tortious act but then seeking to avoid liability after the event. It is only by unauthorized use of the trademark that the potential customer is brought to the website (containing the disclaimer) in the first place». Dr. Ing. H.c.F. Porsche AG v. Sabatino Andreoni, WIPO Case No. D2003-0224 (quoting ISL Worldwide and The Federal Internationale de Football Association v. Western States Ticket Service, WIPO Case No. D2001-0070). Second, the disclaimer appears in miniscule and faded typeface at the bottom of only the first page of Respondent's website, which prominently displays the MTV Marks. Third, the disclaimer appears on the home page well below all of the numerous links to other portions of the site, and when a user click on any of these links, he or she is taken to additional pages, none of which contain the disclaimer, but nearly all of which prominently display the MTV Marks (see Pilva, Inc. v. Eric Kaiser, WIPO Case No. D2003-0316 (finding ineffective disclaimer that appeared at bottom of home page containing Complainant's mark)).

²⁷ Besiktas Jimnastik Kulubu Dernegi v. Mehmet Tolga Avcioglu [besiktas.com (D2003-0035)].

²⁸ Vide AltaVista Company v. Saeid Yomtobian [altabista.com (D2000-0937)]: «The use of misspellings alone is sufficient to prove bad faith under Par. 4(b)(iv) of the Policy because Respondent

obstaculización de la actividad del tercero titular de aquella marca cuya tipografía manipulan ligeramente, o bien incluso en la obtención de un lucro directo derivado de la comercialización de bienes o servicios o de la venta del dominio o del cobro al titular de la marca de un cánon por redirigir los visitantes hacia su sitio *web*.

La referida alteración se concreta en la práctica en: i) la transposición de alguna letra (o dígito, si la marca contiene números) de la marca, la aparente transcripción errónea de la misma, la inversión de algunos de sus elementos, o bien ii) en la adición a la marca previa de algún elemento, ya sea una letra o una palabra²⁹.

2. LA DOCTRINA DEL PANEL

En efecto, la posición del Panel no ofrece margen de duda alguno, y es decididamente tuitiva de los intereses del público, al que se protege ante el peligro de que se aproveche malintencionadamente la natural y disculpable comisión de errores tipográficos a la hora de teclear el dominio que supuestamente habría de llevar al sitio *web* buscado. A estos efectos se asimilan el error ortográfico y el fonético³⁰, siendo además el Panel flexible en la comparación³¹.

Al punto llega la voluntad de tutela que la concurrencia del *typosquatting* se reputa de suyo como conducta de mala fe en el denunciado, sin necesidad de atender a ulteriores consideraciones. Se entiende aquí que el usuario es desviado inconscientemente, desde el mismo inicio, esto es, antes de entrar en la URL controvertida³². Y ello, con independencia de que después se advierta que el denunciado se dedica a otro género de actividad³³: la existencia de errores tipográficos menores a partir de marcas ya establecidas se reputa, sin paliativos, una forma evidente de *cybersquatting*. Dicho esto, la coincidencia de actividad entre denunciante y denunciado es circunstancia que contribuye

has used these names intentionally to attract, for commercial gain, Internet users to his website by making a likelihood of confusion with the Complainant's mark».

²⁹ *Playboy Enterprises v. Movie Name Company* [**callplayboy.com** (D2001-1201)].

³⁰ *Neuberger Berman Inc. v. Alfred Jacobsen* [**newbergerman.com** (D2000-0323)].

³¹ *News Group Newspapers Limited and News Network Limited v. Momm Amed Ia* [**pag3.com** (D2000-1623)]: «Allowances must be made for imperfect recollections on the part of the members of the public and the effect of careless speech. (...) The Panel must be satisfied that there is a real danger of confusion».

³² *Yahoo! Inc. and Geocities v. Data Art Corp., DataArt Enterprises, Inc., Stonybrook Investments, Global Net 2000, Inc., Powerclick, Inc. and Yahoo Search, Inc.* [**ayhoo.com** (D2000-0587)]: «(w)hile a user who arrives at the site may promptly conclude that it is not what he or she was originally looking for, Respondent has already succeeded in its purpose of using the service mark to attract the user with a view to commercialization»; o también *Hobsons, Inc. v. Peter Carrington a/k/a/ Party night Inc.* [**colegeview.com** (D2003-0317)].

³³ *PlasmaNet Inc. v. John Zuccarini* [**frelotto.com** (D2002-1101)]: «While persons should remain free to choose arbitrary and fanciful domain names for their online activities (that is, there is no obligation that a domain name relate logically to the activity) the intentional choice of a slight misspelling of a known domain name in industry A in order to draw customers to industry B should not be a legitimate interest under UDRP».

a intensificar el reproche, por cuanto se entiende que se enturbia el *goodwill* asociado a la marca vulnerada³⁴.

Así las cosas, se entiende que la confusión causada no es, en principio subsanable, a menos que el denunciado realice un esfuerzo notable al efecto: visto el relativo valor que el Panel viene atribuyendo a la inserción de *disclaimers*, la única estrategia válida al efecto consistiría en redirigir los correos electrónicos recibidos por los usuarios³⁵ pero, claro está, se trataría de una estrategia de eficiencia en todo caso parcial, pues no resolvería la confusión causada a quienes se limitaran, simplemente, a visitar el sitio *web* del denunciado.

V. PROVISIÓN DE DATOS DE CONTACTOS FALSOS

1. EN GENERAL

De nuevo aquí se constata una posición constante del Panel, abrumadoramente partidaria de reprochar esta conducta al denunciado, por más que se trate de un argumento que, por sí solo, no es demostrativo de su mala fe.

2. LA DOCTRINA DEL PANEL

La premisa de la que parte aquel posicionamiento es el hecho de que, al así actuar, el denunciado está incumpliendo con las obligaciones y compromisos asumidos contractualmente en el momento de efectuar el registro del dominio, en tanto que se impide la correcta identificación del solicitante del registro y, en consecuencia, la investigación acerca de su legitimación al efecto³⁶.

Del modo que se adelantó, no se trata aquí de un argumento sobre el que sustentar de modo definitivo la mala fe del solicitante, pero que junto a otros resulta fatal, en tanto que es ilustrativo de una pauta de conducta globalmente reprochable³⁷: así ocurre, entre otros, si el denunciado, además de proporcionar datos falsos sobre su identidad, comete *typosquatting*³⁸ o bien ofrece la venta del dominio³⁹.

³⁴ De nuevo **callplayboy.com** (D2001-1201): «*The mere use of a famous mark, even with the addition of a letter or a generic word, for similar goods and/or services dilutes the goodwill associated with the mark*».

³⁵ Cfr. **Kvaerner ASA vs. Brynjar Steinsøy [kvearner.com]** (D2001-0216)]. En este caso, el Panel tomó también en consideración otros factores, como fue el hecho (relevante) de que el denunciante hubiera tolerado largo tiempo la situación, habiendo surgido el conflicto sólo a partir de cierto incidente en relación con uno de los correos electrónicos redirigidos por el denunciado al denunciante.

³⁶ **Chanel v. 1 [chanelbiz.com]** (D2003-0218)], con ulteriores referencias.

³⁷ De nuevo aquí: **gencat.info** (D2002-1124).

³⁸ **BellSouth Intellectual Property Corporation v. Texas Internet [bellouth.net]** (D2002-0559)]; o **Wachovia Corporation v. Peter Carrington [wachovai.com]** (D2002-0775)].

³⁹ **Grupo Televisa, S. A., de C.V. et al. V. Autosya, S. A. de C.V., et al. [esmas.tv]** (DTV 2001-0007)].

De nuevo aquí, la conducta analizada no admitiría disculpa cuando la marca usurpada gozase de notoriedad⁴⁰.

En fin, la pasividad del denunciado es un síntoma adicional que revela la falta de legitimidad de aquel denunciado incorrectamente identificado: ya sea al no haber utilizado el dominio controvertido⁴¹, ya sea al no proceder a contestar la denuncia⁴².

VI. LA PROTECCIÓN DISPENSADA A LOS NOMBRES DE PERSONAS FÍSICAS

1. EN GENERAL

Como es sabido, la susceptibilidad o no de protección de los nombres de personas físicas a través de la política es cuestión muy delicada⁴³. Así pues, la aproximación del Panel a la solución de estos conflictos se asienta sobre bases restrictivas, a fin de delimitar el ámbito de protección perseguible a través de la Política (y sobre el que seguidamente entraremos) del otro, concurrente y a menudo indisociable (pero en el que el Panel no puede entrar), relativo a la protección otorgada a los derechos de la personalidad inherentes al nombre así como al ámbito o esfera de privacidad del individuo afectado.

2. LA DOCTRINA DEL PANEL

Y de lo anterior que el Panel haya venido otorgando una tutela muy excepcional al nombre de la persona física afectada por el registro de un dominio idéntico o confundible, sólo y en la medida en que aquel nombre estuviese tutelado como marca registrada o bien como «marca de hecho»⁴⁴ y siempre, en uno u otro caso, que se hubiera demostrado que el nombre en cuestión se asociase, de modo notorio, con el desarrollo de una actividad empresarial o bien artística (como es de todos conocido, gran número de los casos susceptibles de adscripción a este grupo gira en torno a la usurpación de nombres de famosos artistas: mayoritariamente de cantantes, actores y escritores). Pero incluso, una vez comprobada la concurrencia del anterior presupuesto, los grupos de expertos han considerado con extrema prudencia cuáles han sido,

⁴⁰ Cfr. *Consitex, S. A., Lanificio Hermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Hermenegildo Zegna Corporation v. LionHeart Securities Corp.* [[zegnapiictures.com](http://www.zegnapiictures.com) (D2003-0285)]: el registro se reputa a modo de «constructive notice» que el denunciado no podría desconocer.

⁴¹ *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows* [[telstra.org](http://www.telstra.org) (D2000-0003)]; *Six Continents Hotels, Inc. v. Interbase, Inc.* [[royalpalmcrownplazaresort.com](http://www.royalpalmcrownplazaresort.com) (D2002-1045)].

⁴² *AT&T Corp. v. All Time Talk Cellular and All Over Land* [[attcredit.biz](http://www.attcredit.biz) (D2002-0741)].

⁴³ Vide, en detalle, *Report of the Second WIPO Internet Domain Name Process*, cit. supra en nota 4, pág. 74 y ss.

⁴⁴ Expresión, acuñada al efecto, bajo la cual se entiende un identificador (coincidente con el nombre de la persona física denunciante) utilizado para distinguir en el mercado las actividades comerciales o empresariales del denunciante, o de un tercero con su consentimiento.

en cada caso concreto, los efectos comerciales perniciosos para el denunciante que se derivaron de la explotación del dominio controvertido⁴⁵.

Resulta, pues, ineludible para el denunciante ceñirse estrictamente, al fundamentar su reclamación, a los criterios exigidos por la Política. Así pues, toca al denunciante demostrar: i) que el nombre ha sido, en sí mismo, objeto de comercio o tráfico (mediante la correspondiente licencia o autorización), a efectos de servir a un tercero como signo distintivo de su propia oferta; ii) que el nombre de la persona del denunciante haya sido utilizado efectivamente en conexión con una determinada oferta de bienes o servicios (por sí o por parte de terceros, con su consentimiento) o bien iii) que el nombre en cuestión haya alcanzado, a través de su uso, carácter distintivo o diferenciador respecto de una concreta oferta de bienes o servicios en el mercado, al punto de que el público imputaría inmediatamente al denunciante la procedencia empresarial de los bienes o servicios distinguidos bajo tal nombre (y, por lo tanto también, bajo el dominio controvertido).

Sólo cabe, pues, acudir a la política para tutelar nombres de personas físicas asociados a una actividad empresarial o artística. Las consideraciones del Panel se producen, pues, con independencia de la notoriedad o prestigio que a tal nombre pueda en su caso asociarse por virtud de actividades de otra índole (político, social, cultural, religioso, etc.). Es más, y aun asumiendo la notoriedad del nombre en cuestión en un ámbito distinto del empresarial o artístico, este hecho no obstaría, *per se*, la susceptibilidad de registro de un nombre de dominio por un tercero por cuanto, conviene insistir, tal posible notoriedad sería circunstancia exógena a la hora de estimar si un tercero posee o no legítimo interés en el referido registro. O desde otra perspectiva: de la constatación de inexistencia de una marca o de una «marca de hecho» se seguirá, a los efectos que ahora interesan, la libre ocupación inicial por terceros del nombre controvertido⁴⁶. Y ello, por entender el Panel que la Política sólo ofrece protección, por lo demás excepcional, a nombres que han alcanzado amplia fama o notoriedad entre el público en relación con una actividad empresarial en sentido amplio, ya fuere de índole comercial o artística.

Viene entendiendo, por lo demás, el Panel, en esta serie de decisiones, que su posición no ha de perjudicar al denunciante en la persecución, si la hay, de la violación de sus derechos de personalidad, la cual, en todo caso, procedería dirimir en otro ámbito.

⁴⁵ Baste citar, entre otros muchos, y por tratarse de casos familiares a un ciudadano español, *Rosa Montero Gallo v. Gallileo Asesores, S. L.*, [[rosamontero.com](#) (D2000-1649)]; *Jorge Antonio Labanda Blanco v. Xavier Mañé* [[jordilabanda.com](#) (D2002-1111)]; o *David Bisbal Ferré v. Carlos A. Hurtado Parra* [[davidbisbal.com](#) (D2002-1135)], todos ellos con ulteriores referencias.

⁴⁶ *R.E. 'Ted' Turner and Ted Turner Film Properties, LLC v. Mazen Fahmi* [[tedturner.com](#) (D2002-0251)]; *Kathleen Kennedy Townsend v. B.G. Birt* [[kennedytownsend.com](#) (D2002-0030)]; y como consecuencia del anterior y sobre los mismos dominios, *Friends of Kathleen Kennedy Townsend v. B.G. Birt* [D2002-0451]; y *D. Jordi Aymamí I Roca vs. Llibreria Singla* [[jordiaymami.com](#) (D2003-0206)].

VII. SITIOS WEB DE CARÁCTER PORNOGRÁFICO

1. EN GENERAL

La posición del Panel aquí es unánime, concretándose en un pronunciamiento siempre desfavorable a los intereses del denunciado. No es por ello de extrañar que el índice de denuncias a las que se da respuesta sea muy bajo⁴⁷.

Por lo demás, no es infrecuente que el denunciado recurra a la estrategia de insertar tales contenidos pornográficos a modo de *black-mailing*, esto es, para fomentar una situación que puede resultar muy incómoda al titular de la marca usurpada, predisponiéndolo a la compra del dominio, a fin de preservar en lo posible su reputación, ya dañada⁴⁸.

2. LA DOCTRINA DEL PANEL

La premisa de partida, como no podía ser de otro modo, no radica en cuestionar la presencia de material pornográfico en la red Internet.

Fundamentalmente, es reproable a juicio del Panel la obtención de ingresos derivados de la comercialización de material pornográfico a través de técnicas tales como el *click-through advertising*⁴⁹, como también el empleo de técnicas de *mouse-trapping*, en la medida en que se induce al usuario a permanecer en el sitio *web*⁵⁰.

Por supuesto, ocurre también aquí que, a mayor notoriedad de la marca usurpada, mayor proclividad del usuario a confundirse acerca de la identidad del proveedor de tales contenidos⁵¹, o en su caso a entender que existe una asociación del sitio *web* en cuestión, siquiera indirecta, con el titular de la marca usurpada⁵².

Resulta por lo demás irrelevante que la oferta de los contenidos pornográficos se realice directamente o bien a través de un tercero, a cuyo sitio sería dirigido el usuario a través del hipervínculo correspondiente⁵³.

⁴⁷ Entre ellas, vide *Desotec N.V. v. Jacobi Carbons, AB* [**desotec.com** (D2000-1398)].

⁴⁸ *ENDEMOL Entertainment U.K. Plc v. Guido Scherpenhuyzen* [**endemolentertainment.tv** (D2001-0023)].

⁴⁹ *Six Continents Hotels, Inc. V. Seweryn Nowak* [**hollidayinnakron.com** (D2003-0022)].

⁵⁰ Entre otros, *Miroglio S.p.A. v. Mr. Alexander Albert W. Gore* [**elenamiro.net** (D2003-0557)], con ulteriores referencias: «(T)he fact that the pornographic website uses «mouse-trapping techniques to prevent visitors from leaving it (a circumstance also applicable to our case, where a cascade of other pornographic websites opens automatically when one tries to close the initial window) clearly reinforces the bad faith use of the disputed domain name»».

⁵¹ *Bayerische Motoren Werke AG v. RaveClub Berlin* [**bwmfilms.com** (D2003-0385)], aquí de nuevo nótese que la transposición de las letras no elimina ni diluye el riesgo de confusión. Vide ulteriormente *Goodrich Corporation v. bfg-fus.com* [**bfg-fus.com** (D2003-0477)].

⁵² *Reckitt Benckiser (Belgium) S. A./N.V. v. Will Tell, a/k/a J. Sernets* [**glassex.nu** (DNU 2001-0002)].

⁵³ *V&S Vin&Sprit AB v. Corinne Ducos* [**absolutebabes.com** (D2003-0301)].

En fin, el reproche es tan evidente para el Panel en estos casos que no resulta en absoluto atenuado por la inclusión en el dominio de términos claramente sugerentes y por lo tanto indicativos del posible contenido del sitio *web*⁵⁴, como tampoco, a mayor razón, por la inserción de pequeños añadidos a la denominación usurpada⁵⁵.

VIII. INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL VIII. DEL DENUNCIANTE VS. USO LEGÍTIMO

1. EN GENERAL

Bajo este epígrafe se inscriben aquellos casos en los que, por lo general, el denunciante centra sus alegaciones en torno a esta circunstancia, por lo demás frecuente en los casos sometidos al examen del Panel, cuya concurrencia suele ser decisiva para la emisión de un fallo en contra del denunciado, a menos que éste pueda demostrar que ha actuado legítimamente al efectuar el registro del dominio y posteriormente, al usarlo, en los términos que se dirán.

El análisis de los grupos de casos analizados bajo el presente y los dos siguientes epígrafes, permiten un repaso general de aquellos factores que el Panel viene considerando al calificar si concurre o no mala fe en la conducta del denunciado.

2. LA DOCTRINA DEL PANEL

Ante todo, no es competencia del Panel declarar si la conducta sometida a examen constituye o no una infracción de los derechos de propiedad industrial del denunciante.

El denunciante, por supuesto, debe demostrar la titularidad de los derechos que alega. Bajo este aspecto, cabe que se trate de derechos registrados, como también de *common law* o *established rights*, siendo en tal caso exigible la prueba del carácter distintivo de los signos en cuestión⁵⁶. Por lo demás, los referidos derechos deberán preexistir a la fecha de presentación de la denuncia, admitiéndose asimismo como fecha relevante la de su solicitud, siempre que la misma sea anterior a la fecha de registro del dominio controvertido⁵⁷.

Ahora bien, el denunciado puede contestar demostrando que el uso que realiza del signo en cuestión, que es titularidad del denunciante, resulta legítimo

⁵⁴ De nuevo, entre otros, **absolutebabes.com** (D2003-0301).

⁵⁵ Que tanto menos lograrán disipar la confusión, cuanto más fantasiosa sea la marca: *National Association of Stock Car Auto Racing, Inc. V. RMG Inc. – BUY or LEASE by E-MAIL [nascarnowmag.com* (D2001-1387)]; o **hollidayinnakron.com** (D2003-0022).

⁵⁶ *Fortune Promoseven v. IQ [fp7.com* (D2001-1370)].

⁵⁷ *Delikommat Betriebsverpflegung Gesellschaft m.b.H. v. Alexander Lehner [delikommat.com* (D2001-1447)].

o de buena fe, de lo que se seguiría, a su vez, que el registro habría sido también legítimo. En este sentido, son factores demostrativos de la buena fe del denunciado, en particular: i) el hecho de que el denunciante haya tolerado el uso del dominio controvertido⁵⁸; ii) el uso del dominio para finalidad no comercial, siendo típica aquí la utilización del sitio para criticar las prestaciones del denunciante, situación ante la que el Panel se debate entre dos posiciones, a saber: entre aquella que reputa irreproachable tal uso en tanto que amparado por el principio de libertad de expresión⁵⁹ y aquella otra que, no obstante lo anterior, considera que la elección de un dominio coincidente con la marca del denunciante no es indispensable para canalizar la difusión de tales opiniones críticas⁶⁰; o iii) el uso del dominio como instrumento de identificación del distribuidor o, en general, oferente de una prestación ligada a la marca del denunciante (v.gr.: comercialización de repuestos o complementos)⁶¹, legitimación ésta última que, en buena lógica, a) debería ampararse en la objetiva necesidad del denunciado de mencionar la marca del denunciante para presentarse en el mercado y describir las características de su propia oferta y, en todo caso, b) sólo podrá mantenerse mientras el denunciado mantenga la condición de distribuidor o comerciante en los términos antes descritos, y siempre en el bien entendido de que tal legitimación sólo se proyecta sobre el referido empresario, en ningún caso es transferible a terceros ni predicable de sus empleados o personal que, a su vez, le preste servicios.

Nótese, por lo demás, que en tales usos legítimos, apenas descritos, se asume que el usuario de Internet pueda sufrir, inicialmente, una confusión acerca del sitio *web* en el que aterriza.

Por el contrario, el Panel entiende que el denunciado ha actuado de mala fe, cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias: i) si existe una relación previa entre denunciante y denunciado que no justifica la apropiación por el denunciado del signo controvertido: de tipo contractual (en un sentido amplio: contratos de arrendamiento, de distribución, o de prestación de servicios, de suministro, etc.)⁶², laboral (normalmente aquí, el registro del dominio por antiguos empleados⁶³, sin perjuicio de lo dicho en relación con la utilización para uso no comercial), o bien por la existencia de un conflicto en

⁵⁸ *Action Sports Videos v. Jeff Reynolds* [**actionsportsvideo.com** (D2001-1239)]; *Miss World (Jersey) Limited v. Gerald Goldfaden* [**missworld.com** (D2001-0113)].

⁵⁹ En lugar de muchas, *Bridgestone Firestone, Inc., Bridgestone/Firestone Research, Inc., and Bridgestone Corporation vs. Jack Myers* [**bridgestone-firestone.net** (D2000-0190)], no siendo válida, por impertinente, la descalificación de índole estrictamente personal: *Cafés Valiente, S. L. vs. Celia Valiente Cafetería, S. L. y Spia Publications, Ltd.* [**cafesvaliente.info** (D2002-1174)].

⁶⁰ En lugar de muchas, *Prelatura Personal Opus Dei, Región de España v. Tina, Tus Profesionales, S. L.* [**opusdeilibros.com** (D2003-0354)]. Para un resumen ulterior de ambas corrientes, *Teka Industrial, S. A. v. Tekatv/Yolanda Carretero* [**teka.org** (D2003-0469)].

⁶¹ *Miele Inc. v. Absolute Air Cleaners and Purifiers* [**miele.net** (D2000-0756)]; *Minnesota Mining and Manufacturing Company vs. Mark Overbey* [**3mabrasives.com** (D2001-0727)].

⁶² *Zuatzu Parque Empresarial-Zuatzu Empresa Parkea, S. A. v. World Wide Web Ibercom, S. L.* [**zuatzu.com** (D2001-1407)].

⁶³ **fp7.com** (D2001-1307); *Haworth, Inc. v. Larry Sharaga* [**haworthasia.com** (D2001-1382)]; o *Deloitte Touche Tohmatsu v. Robert Thorp* [**deloittetouche.net** (D20001-1431)].

el orden judicial⁶⁴; ii) cuando el dominio registrado es de fantasía, de lo que se sigue que difícilmente la concepción y ulterior registro del dominio habrán sido por casualidad⁶⁵; o iii) si se incluyen ciertos elementos que denotan una voluntad parasitaria⁶⁶.

IX. (SIGUE) USO LEGÍTIMO INCONCEBIBLE

1. EN GENERAL

En este grupo de casos se dilucidan cuestiones claramente interrelacionadas con las mencionadas en los epígrafes precedente y siguiente. Básicamente, se inscriben en este grupo aquellos casos en los que se trata, en particular, de calificar si el denunciado posee un conocimiento previo suficiente de la marca del denunciante, y si el mismo es relevante a los efectos de construir su mala fe en el registro y posterior uso del dominio controvertido.

También aquí se constata un índice muy elevado de fallos contra los intereses del denunciado, por más que, como habrá ocasión de señalar, se hallan dado algunos pronunciamientos controvertidos, con emisión de una opinión disidente por parte de algún miembro del Panel.

2. LA DOCTRINA DEL PANEL

Entre los factores sobre los que se fundamenta derechamente la mala fe del denunciado en el registro y uso del dominio controvertido, destacan, como es habitual: i) el hecho de que los derechos de propiedad industrial prioritarios del denunciante hayan alcanzado fama o renombre, tanto más decisivo este argumento cuanto más evidente sea el carácter «fantasioso» de aquellos signos prioritarios⁶⁷; y ii) el hecho de que el dominio transcriba *verbatim* o literalmente una marca prioritaria del denunciante, en cuyo caso el Panel viene manteniendo que tal circunstancia implica una inversión de la carga de la prueba, de modo que es el denunciado quien debe destruir la presunción de mala fe que sobre el mismo gravita⁶⁸.

⁶⁴ *Société Miss France et Comité Miss France, Miss Europe, Miss Univers Association contre Comité Miss Francophonie et Michel le Parmentier* [**missfrance.net** (D2002-0695)]. Vide ulteriormente las consideraciones expuestas en el próximo apartado.

⁶⁵ Fue este un argumento decisivo para que el Panel ordene la transferencia en **delikommat.com** (D2001-1447).

⁶⁶ *Herbalife International of America, Inc. v. myherbalife.com* [**myherbalife.com** (D2002-0101)]: en este caso, el posesivo «my».

⁶⁷ *Benetton Group S.p.A. v. Azra Khan* [**unitedcolorsofbenetton.com** (D2002-0810)]: el carácter famoso de la marca del denunciante hace «*hard to conceive that the Respondent could legitimately use the domain name (...por cuanto) it is not likely that any trader would choose a name including the trademark (...) if not to create an impression of association with the Complainant*»; o *Harrods Limited v. Pete Lormer* [**harods.com** (D2003-0504)]: «*(...) for the Panel to hold otherwise would be to undermine Complainant's brand by misleadingly identifying its brand with the Respondent*».

⁶⁸ *Pfizer Inc. v. Order Viagra Online* [**tryviagra.com** (D2002-0366)].

Sin embargo, el Panel considera que la concurrencia de ciertos otros factores no es, en sí misma, decisiva para la construcción del reproche de mala fe, siendo en tales casos necesario atender a la presencia de ulteriores circunstancias. Aquellos factores que podríamos calificar de débiles a efectos de fundamentar por sí mismos la mala fe del denunciado serían, principalmente, los siguientes: i) el hecho de que el denunciado haya registrado una denominación calificable de genérica o descriptiva, siendo en tal caso también irreproachable, en principio, que el denunciado tuviera la intención de revender el dominio, finalidad que no resulta *per se* vetada por la Política⁶⁹; ii) que el denunciado realice una invitación al público para que opine y comente, a través del referido sitio *web*, acerca de las características de la actividad empresarial u oferta comercial del denunciante⁷⁰; iii) que exista una historia previa de controversias anteriores en torno a otros dominios entre denunciante y denunciado, por más que no es éste un argumento que suela beneficiar al denunciado⁷¹; o bien iv) el hecho de que el dominio contenga un término protegido por derecho prioritario que, no obstante, pueda ser calificado como un «término de búsqueda frecuente en la red Internet»⁷².

Como idea que subyace a estos casos, y que cobra cada vez más fuerza en las decisiones, es la comprensión del Panel consistente en no estimar exigible del denunciado, a efectos de fundamentar su buena fe, que realice una investigación previa acerca de si existen derechos prioritarios sobre el dominio que pretende registrar, puesto que tal investigación sería, de hecho, difícilmente practicable y en todo caso incompleta, si se piensa que el denunciante puede tener derechos prioritarios no registrados. Esta consideración nos lleva al siguiente epígrafe.

X. (SIGUE) EFECTIVO CONOCIMIENTO PREVIO DE LOS DERECHOS X. PRIORITARIOS DEL DENUNCIANTE

1. EN GENERAL

Cuando así ocurre, esto es, cuando se demuestra el conocimiento efectivo por parte del denunciado de los derechos prioritarios del denunciante, el Panel,

⁶⁹ *John Fairfax Publications Pty Ltd. v. Domain Names 4U and Fred Gray* [financialreview.com (D2000-1403)].

⁷⁰ *Ha'aretz Daily Newspaper Ltd. V. United Websites, Ltd.* [haaretz.com (D2002-0272)], que aquí se estimó reproachable sobre la base de que los usuarios interactuaban con el denunciado sin percatarse (ni ser advertidos) de que no estaban tratando con el denunciante: decisión con opinión disidente, basada fundamentalmente sobre el argumento de que la Política no ha de funcionar a modo de Derecho de marcas de carácter «global», debiendo el denunciado involucrarse, para ser condenado, en la creación de una situación de confusión (entre otros, mediante la adopción de un diseño del sitio *web* que evoque al del denunciante), a fin de capitalizar la fama del denunciante.

⁷¹ *Sunkist Growers, Inc. v. May Fung* [sunkist.biz (D2002-0411)]; y con matices *harods.com* (D2003-0504).

⁷² Cfr. *Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles v. Ox90* [renfe.com (D2001-0981)]. Aquí el Panel se dividió entre la opinión mayoritaria, que estimó que había que presumir la mala fe, en

salvo en algunas ocasiones aisladas, se muestra inclinado a emitir una decisión a favor de los intereses de éste.

2. LA DOCTRINA DEL PANEL

Desde un punto de vista temporal, el conocimiento efectivo antes referido se mide por referencia al momento en el que el denunciado efectuó el registro del dominio controvertido. Nótese bajo este aspecto que se exige a quien registra, al cumplimentar la solicitud, que declare que el registro solicitado no vulnera los derechos de propiedad industrial de ningún tercero (cfr. Política, apartado segundo).

Desde un punto de vista objetivo, el Panel ha venido presumiendo que existe un conocimiento efectivo relevante a efectos de fundamentar la mala fe del denunciado, cuando se da alguna o varias de las siguientes circunstancias (combinación que es, por lo demás, muy frecuente): i) ambas partes, denunciante y denunciado, residen en el mismo territorio⁷³; ii) el denunciado se dedica al mismo género de actividad que el denunciante⁷⁴; iii) el denunciante es titular de marcas de renombre que son transcritas en el dominio controvertido⁷⁵, incluso aunque no exista conexión material alguna entre las ofertas del denunciante y denunciado⁷⁶, iv) o bien no gozan de tal renombre, pero de un uso tan expandido que el denunciado no podría ignorar⁷⁷; v) el denunciado ha mantenido el dominio sin explotarlo, y ha intentado venderlo⁷⁸; vi) el denunciado ha redirigido el flujo de visitantes hacia un sitio *web* con contenidos pornográficos⁷⁹; o vii) el denunciado ha utilizado el signo prioritario del denunciante como *meta-tag* para atraer a usuarios en busca inicial de otros servicios⁸⁰, en la medida, como ya se ha visto, que el referido uso es causante de confusión en el público y porque, sobre lo anterior, lesiona los intereses de marca del denunciante, en tanto que perjudica el prestigio asociado a la misma.

la medida en la que el denunciante era titular de una marca prioritaria de carácter renombrado, y la opinión disidente, en la que se sostuvo que el término «renfe» no era conocido a nivel mundial, que incluso ha de tenerse por término de «fantasía» para aquellos que no residan en territorio español y que por lo tanto no estén familiarizados con el nombre de la compañía ferroviaria.

⁷³ En lugar de muchos, *BolognaFiere S.p.A. v. Bonopera Daniele* [**bolognafiere.com** (D2003-0295)].

⁷⁴ En lugar de muchos, *AB Svenska Spel v. Andrey Zacharov* [**svenskaspel.com** (D2003-0527)].

⁷⁵ En lugar de muchos, *Amazon.com, Inc. v. Sung Hee Cho* [**amazoncar.com** (D2001-1276)], con opinión disidente, *Agnona S.p.A. v. Antonieta Maria Loprete* [**agnona.com** (DRO2003-0005)].

⁷⁶ En lugar de muchos, *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co.* [**veuvecliquot.org** (D2000-0163)]; *La Unión Alcoyana, S. A. de Seguros y Reaseguros v. Cosmar Hard-Soft* [**lalcoyana.com** (D2003-0570)].

⁷⁷ En lugar de muchos, *Expedia Inc. v. European Travel Network* [**xpediatravel.com** (D2000-0137)].

⁷⁸ En lugar de muchos, *Consitex, S. A., Lanificio Hermenegildo Zegna & Figli S.p.A., Hermenegildo Zegna Corporation v. Antonieta Maria Loprete* [**ermenegildozegna.ro** (D2003-0004)].

⁷⁹ En lugar de muchos, *Academy of Motion Picture Arts and Sciences v. Chego Nado* [**pornooscar.com** (D2003-0541)], *vide* ulteriormente *supra*.

⁸⁰ En lugar de muchos, *Motorola, Inc. vs. NewGate Internet, Inc.* [**talkabout.com** (D2000-0079)].

Ahora bien, es preciso advertir que al denunciante no basta con alegar la existencia de un derecho prioritario. En particular, en el supuesto de que tal derecho surta de un registro a su favor, el Panel es en principio de la opinión de que tal registro no constituye una circunstancia sobre la que basar, de suyo, el conocimiento efectivo del denunciado que, según hemos visto, le inhabilitaría para registrar y/o usar legítimamente el dominio controvertido (o si se prefiere, en la terminología al uso, no constituye *constructive notice*)⁸¹. Así pues, toca al denunciante demostrar aquellas circunstancias o factores que, unidos a lo anterior, serían demostrativas de la mala fe del denunciado⁸², sin confiar que los panelistas en cuestión se involucren personalmente en la investigación de las circunstancias atinentes al uso del dominio, principalmente visitando el sitio *web* en cuestión. La referida labor no es exigible de los panelistas, a cuyo personal juicio de oportunidad queda, pues, asumir tales investigaciones, siendo en todo caso frecuente que el panelista compruebe si el sitio *web* del denunciado está o no activo y, en su caso, cuál es su diseño y contenidos.

⁸¹ En lugar de muchos, *Alberto-Culver Company v. Pritpal Singh Channa* [[staticguard.com](#) (D2002-0757)]. *Vide* no obstante *supra* nota 40 opinión disidente en este ámbito.

⁸² En lugar de muchos, *The Way International, Inc. v. Diamond Peters* [[thewayministry.org](#) (D2003-0264)].