

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Consejo General del Notariado c. Adelina Bohdan, 404 WEB AND REPUTATION LTD, NOTARIO.ORG

Caso No. D2024-0906

1. Las Partes

La Demandante es Consejo General del Notariado, España, representada por González-Bueno SLP, España.

La Demandada es Adelina Bohdan, 404 WEB AND REPUTATION LTD, NOTARIO.ORG, Reino Unido, representada por Herrero & Asociados, S.L., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <notario.org>.

El registrador del citado nombre de dominio en disputa es GoDaddy.com, LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de febrero de 2024. El 29 de febrero de 2024 el Centro envió al Registrador GoDaddy.com, LLC por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 29 de febrero de 2024 el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando información sobre el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre de la demandada y los datos de contacto señalados en la Demanda (Redacted for privacy). El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 1 de marzo de 2024, suministrando la información sobre el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una enmienda a la Demanda en fecha 7 de marzo de 2024.

El 1 de marzo de 2024, el Centro informó a las partes, en español e inglés, que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. El 1 de marzo, la Demandante confirmó su solicitud de que el español fuera el idioma del procedimiento. La Demandada se opuso a la solicitud de la Demandante.

El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda 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”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 8 de marzo de 2024. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de marzo de 2024. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 28 de marzo de 2024.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 5 de abril de 2024. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

3.1 Idioma del Procedimiento

La Demanda fue presentada en español.

De conformidad con el párrafo 11 del Reglamento, debido a que el idioma del acuerdo de registro es el inglés, el idioma del procedimiento debe ser el inglés, salvo acuerdo en contrario de las Partes, y sujeto a la decisión del Experto, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

La Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español, argumentando (i) que el contenido principal de la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa está en español, y (ii) que el teléfono de contacto que se ofrece en dicho sitio web tiene prefijo de Madrid.

La Demandada objetó que el idioma del procedimiento fuera el español y solicitó que el idioma del procedimiento fuera el inglés, argumentando (i) que la Demandante no demostró la razón por la que el procedimiento debía llevarse en español, (ii) que el idioma del acuerdo de registro es el inglés, y (iii) que no llegó a un acuerdo con la Demandante sobre el idioma del procedimiento.

Tomando en cuenta las circunstancias del caso, es decir, que el término “notario”, principal elemento del nombre de dominio en disputa, está escrito en español, que el contenido del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa está en español, que el teléfono de contacto ahí comprendido corresponde a Madrid, que en dicho sitio web se despliega la leyenda “Servicios de Notaría Digital en España”, y que el multicitado sitio web tiene como público objetivo a usuarios de servicios notariales en España, aunado al hecho de que los argumentos de las Partes están cercanamente ligados al sistema legal español, y considerando que ambos despachos que representan a cada una de las Partes son españoles, el Experto decide, con objeto de preservar el espíritu de la Política, que es el de proporcionar un procedimiento ágil, expedito y de bajo costo para la resolución de conflictos sobre nombres de dominio, y de conformidad con las facultades conferidas en el párrafo 11 del Reglamento, que el idioma del procedimiento será el español, puesto que en el balance de las probabilidades estima que la Demandada y su representante están en posibilidad de entender el contenido de esta Decisión escrita en español, y está en aptitud de poder comunicarse en este idioma. Debido a que el Experto entiende inglés y español, procederá a analizar la información y pruebas presentadas por cada una de las Partes, en el idioma que cada una las sometió al Centro (véase Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme, Tercera Edición (“[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)”), sección 4.5.2).

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una Corporación de Derecho Público constituida bajo las leyes de España que incorpora a los representantes de los 17 Colegios que la conforman y que fungen como órganos colegiados de quienes practican la profesión notarial en España.

La Demandante es titular del siguiente registro de marca derivado de la fusión de otros registros:

Marca	Número de Registro	Jurisdicción	Fecha de Registro del expediente fusionado	Bienes o Servicios
NOTARIO	M2544486(7)	España	<p>[M1762019(8)] 1 de marzo de 1996.</p> <p>[M1762020(1)] 1 de marzo de 1996.</p> <p>[M1762027(9)] 1 de marzo de 1996.</p>	<p>Clase 1: Productos químicos destinados a la industria, la ciencia (con excepción de los destinados a la ciencia médica), la agricultura, la horticultura, la silvicultura, resinas artificiales en estado bruto; materias plásticas en bruto, abonos para las tierras (naturales y artificiales), composiciones para extintores, preparaciones para el temple y soldadura de metales, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias curtientes y sustancias adhesivas destinadas a la industria.</p> <p>Clase 2: Colores, barnices, lacas, pinturas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.</p> <p>Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medir, de señalización (balizamiento), de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o de imágenes, soportes de registros magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular y equipos para el tratamiento de la información (proceso de datos); extintores.</p> <p>(Entre otras clases)</p>

La Demandante es también titular del nombre de dominio <notariado.org> que resuelve a la página web oficial de la Demandante. Además, la Demandante argumenta que el Colegio Notarial de Madrid, organización que forma parte de las instituciones que integran a la Demandante, es titular del nombre de dominio <elnotario.org>, a través del cual publica la revista titulada “El Notario”.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 8 de enero de 1998 y resuelve a un sitio web en el que se declara que se ofrecen “Servicios de Notaría Digital en España”.

La Demandada presentó la siguiente solicitud de registro marcario:

Marca	Número de Solicitud	Jurisdicción	Fecha de presentación de la Solicitud	Bienes o Servicios
<p>notario.org</p>  <p>notario.org</p>	<p>018981659</p>	<p>Unión Europea</p>	<p>2 de febrero del 2024.</p>	<p>Clase 35: Servicios promocionales, de marketing y publicidad; Servicios de asistencia, dirección y administración de negocios. Clase 42: Control a distancia de sistemas informáticos; Creación y mantenimiento de sitios web para teléfonos celulares; Diseño, creación y programación de páginas web; Diseño y desarrollo de sistemas de procesamiento de datos; Diseño y desarrollo de sistemas de visualización de datos; Diseño y desarrollo de sistemas de entrada, salida, procesamiento, visualización y almacenamiento de datos; Gestión de proyectos de TI; Gestión de proyectos informáticos; Investigación en el ámbito de la tecnología de la inteligencia artificial; Investigación en el ámbito de la tecnología del procesamiento de datos; Investigación en el ámbito de las tecnologías de la información; Investigación en materia de procesamiento de datos; Planificación, diseño, desarrollo y mantenimiento de sitios web en línea para terceros; Preparación de programas de ordenador para el procesamiento de datos; Servicios de investigación informática; Servicios de tecnologías de la información; Servicios informáticos de análisis de datos; Servicios tecnológicos relacionados con ordenadores; Actualización de sitios web a terceros; Administración de servidores de correo; Administración de servidores remotos; Análisis de sistemas</p>

				informáticos; Análisis informáticos; Certificación de datos a través de la tecnología de cadenas de bloques [blockchain]; Consultoría sobre seguridad de datos; Consultoría sobre seguridad en Internet; Desarrollo, programación e implementación de software. Clase 45: Servicios de notarios públicos.
--	--	--	--	---

La Demandada presentó, con fecha del 27 de marzo de 2024, una solicitud de caducidad en contra del registro de la marca NOTARIO de la Demandante, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que ha satisfecho cada uno de los elementos exigidos por la Política para la transferencia del nombre de dominio en disputa.

En particular, la Demandante argumenta lo siguiente:

I. Identidad o similitud en grado de confusión

Que su marca NOTARIO registrada, entre otras, en la clase 9 del Nomenclátor Internacional cubre los productos relacionados con el software y los programas informáticos. Que este hecho es relevante para el caso, puesto que tras la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa hay un contenido digital -software-, lo que infringe los derechos de la Demandante sobre su registro para la marca NOTARIO en clase 9.

Que la Demandante es conocida en el tráfico económico como “Notariado”.

Que la Demandante, integrada por los notarios, es una institución pública, con una legislación específica, que goza de una implantación territorial consolidada para el desarrollo de sus funciones y que, por lo tanto, NOTARIO tiene carácter notorio en el ámbito jurídico (y cita *Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España c. Jurisweb Interactiva S.L.*, Caso OMPI No. [D2016-0218](#))

Que dada la importancia del término “notario” y la regulación específica aplicable al ejercicio de dicha profesión, es titular de la marca notoria no registrada NOTARIO para servicios notariales.

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a su marca NOTARIO, y muy similar al término “Notariado”.

Que el Colegio Notarial de Madrid, perteneciente a la Demandante, publica la Revista “EL NOTARIO”, a través del nombre de dominio <elnotario.org> (dominio prácticamente idéntico al nombre de dominio en disputa) y de <elnotario.es>. Que esta circunstancia incrementa el riesgo de confusión para el usuario del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa.

Que la Demandada busca confundir a los consumidores, haciendo creer que se encuentran ante una página oficial de la Demandante (de ahí el uso del dominio genérico de nivel superior (“gTLD”) “.org”), todo ello con evidente ánimo de lucro.

II. Derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa

Que en la página del Ministerio de Justicia Español se establece que “el nombre y el título de Notario sólo podrá usarse por los que integran el Cuerpo notarial, sin que pueda ser utilizado por otras personas”. Que, por lo tanto, la Demandada no puede usar el término “notario” para identificarse en el tráfico económico.

Que la Demandada no es titular de ninguna marca registrada relacionada con el nombre de disputa en dominio.

Que la Demandada no está haciendo uso legítimo del nombre de dominio en disputa porque busca confundir a los consumidores, haciendo creer que se encuentran ante una página oficial de la Demandante (lo cual, según la Demandante, explica el uso del gTLD “.org”), con ánimo de lucro.

Que los servicios que se ofrecen desde la institución de la Demandante están estrictamente regulados en España, por la Ley del Notariado de 1862 y otros reglamentos y disposiciones legales que complementan y desarrollan aspectos específicos de la función notarial, lo que garantiza la profesionalidad, la calidad y la legalidad de los actos y documentos que certifican. Que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa atenta contra la función pública del notariado.

Que, con base en la observación que hizo la Demandante del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, ésta concluyó que ninguno de los profesionales que ahí se anuncian es notario. Que además dicha página busca atraer engañosamente a los usuarios hacia unos servicios que no cumplen con los requisitos necesarios de acceso a la profesión, control y supervisión del Notariado, ni las tarifas específicas reguladas por el Gobierno de España.

Que el hecho de que la Demandada, una empresa domiciliada en Reino Unido, ofrezca servicios propios de notarios españoles, provoca una serie de riesgos y peligros, tanto para los usuarios como para la validez legal de los actos que se pretendan realizar.

Que resulta fundamental verificar la autenticidad y la credibilidad de cualquier persona que pretenda ejercer funciones notariales y asegurarse de que estén autorizadas por la ley para realizar tales funciones, y que esto no ocurre en el presente caso, en el que la Demandada busca suplantar la identidad de la Demandante.

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

Que la oferta de servicios de notarios que se ofrecen en la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa carece de legitimidad, y resulta del todo confusa para el consumidor. Que ahí se ofrecen servicios con ánimo de lucro que no son legítimos ni válidos. Que en ese sitio web no hay notarios.

Que el nombre de dominio en disputa se utiliza con la intención de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet al sitio web al que éste resuelve, creando una clara confusión con la identidad del demandante en cuanto al patrocinio, afiliación o promoción del sitio web de la Demandada. Que resulta complicado saber si tras dicha página web hay notarios, o si se trate de una organización mediadora, que pone en contacto al usuario con notarios. Que eso resulta engañoso. Que ninguna de las personas que aparecen en dicha página web es notario en España.

Que la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa entraña también una oferta de servicios peligrosa, puesto que se realiza la autenticación vía videoconferencia con un notario, es decir, que a través de una simple imagen, con los riesgos que esto conlleva teniendo sobre todo en cuenta de la Inteligencia Artificial y sus nuevas capacidades de suplantación de personalidad.

Que el usuario, ante la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa, tendrá la sensación de que se trata de una página ofrecida o al menos patrocinada por la Demandante, con lo que se produce una suplantación de la identidad de ese organismo público, y de la función pública que realizan los notarios.

Que, el hecho de que la Demandada aparece domiciliada en Reino Unido dificulta el control y vigilancia por parte de la Demandante como autoridad en el ámbito de los notarios.

B. Demandada

La Demandada alega que, en función de su Contestación, debe rechazarse lo solicitado por la Demandante en su Demanda.

En particular, la Demandada argumenta lo siguiente:

Que el término “notario” significa, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, nada más que “Funcionario público facultado para dar fe de los contratos, testamentos y otros actos extrajudiciales, conforme a las leyes.” Que, no obstante que los notarios tienen acceso [a su profesión] a través de una carrera pública, ellos son autónomos y actúan como entidades privadas. Que, aunque su actividad está regulada, realmente tiene carácter comercial.

Que, el término aislado “notario” no está relacionado a una empresa, producto o servicio, no tiene carácter distintivo alguno, y que existe una cantidad considerable de registros de marcas que incorporan el término “notario” (y anexa un listado de registros que demuestran su dicho).

Que en su Demanda, la Demandada no aportó pruebas suficientes para demostrar la reputación, renombre o notoriedad de la marca NOTARIO en España.

Que debido a la su falta de distintividad, el término “notario” no puede constituir una marca como tal si no se acompaña de otros elementos distintivos asociados a una actividad comercial en concreto.

Que niega categóricamente que el nombre de dominio en disputa se registró y se ha usado con mala fe.

Que la Demanda fue interpuesta con evidente mala fe y temeridad, ya que la legitimidad de la Demandada es evidente.

Que la Demandada se reserva el derecho a emprender las acciones legales pertinentes por la temeraria tergiversación de los hechos y ocultación de las pruebas por parte de la Demandante, con objeto de reclamar los daños y perjuicios que pudieran causársele a la Demandada.

I. Identidad o similitud en grado de confusión

Que la Demandante alega confusión entre el nombre de dominio en disputa y su marca NOTARIO, particularmente en relación con productos de software y contenido digital pertenecientes a la Clase 9. Que está claro que los servicios de software no tienen relación alguna con los servicios de notario en línea ofrecidos a través la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa.

Que la Demandada es un intermediario que trabaja con Notarías acreditadas en España, conforme a lo establecido por la Ley 11/2023, la cual permite la ejecución de actos notariales telemáticamente y por videoconferencia.

Que la Demandante argumentó que llevar a cabo actos notariales por videoconferencia podría ser fraudulento (aún más por la influencia de Inteligencia Artificial), a pesar de que ello es permitido por la Ley 11/2023 en términos de su artículo 17 ter.

Que es innegable que el término “notario” sea idéntico al nombre de dominio en disputa, pero que existe una disparidad entre la marca NOTARIO de la Demandante para productos de software y la solicitud de registro de la marca NOTARIO.ORG de la Demandada para servicios notariales en línea.

Que a pesar de la identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante, existen una multitud de registros de marca que incluyen el término “notario”, por lo que la marca de la Demandante coexiste con muchas otras marcas idénticas o similares, sin que ello genere riesgo de confusión.

Que no existe ninguna marca registrada conformada por el término “notario” para servicios notariales, porque ésta sería autodescriptiva.

Que no puede admitirse que la marca NOTARIO de la Demandante tenga una reputación únicamente por el hecho de pertenecer a la Demandante, y que la carga de probar notoriedad o reputación pertenece a quien afirma que su marca posee dichas características. Que la Demandante no probó ni demostró de manera alguna su titularidad de la marca notoria no registrada NOTARIO porque la denominación “notario” es un término descriptivo de la profesión notarial y, por lo tanto, no puede ser apropiado de manera exclusiva por ningún agente económico.

Que además de no poder ser titular de un registro de marca para el término “notario” para amparar servicios notariales, por ser este término descriptivo, la Demandante no podría registrar ese término como marca porque no se dedica a los servicios notariales, sino que es una institución que agrupa a los diversos colegios notariales de España, encargada de representar y defender sus intereses ante los poderes públicos y demás organismos competentes, y promover la formación continua y el perfeccionamiento técnico de los notarios en España pero que de ninguna manera presta servicios notariales, ya que estos pueden ser únicamente prestados por quienes ejercen la profesión notarial.

Que a pesar de la similitud entre el dominio de la Demandante <notariado.org> y el nombre de dominio en disputa, no puede inferirse que existe identidad o confusión entre estos en función de que el término “notariado” es una abreviación del nombre de la Demandante (Consejo General del Notariado), haciendo referencia al órgano colegiado notarial español, mientras que el término “notario” refiere a la actividad profesional notarial.

Que los notarios, a pesar de ser funcionarios públicos, son profesionales del derecho que, a diferencia de otros funcionarios, no perciben pagos del Estado, sino que sus ingresos proceden de lo que sus clientes les pagan cuando requieren certificar un documento.

Que los notarios son profesionales autónomos porque ejercen una actividad económica por cuenta propia, con ingresos variables que dependen del número de sus escrituras notariales, que tales ingresos tienen la naturaleza de honorarios y son abonados por los clientes que requieran un acto notarial, por lo que tienen la libertad de organizar su notaría como estimen conveniente.

II. Derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa

Que la Demandada es titular de derechos legítimos respecto al nombre de dominio en disputa al ser titular de la solicitud de marca NOTARIO.ORG, por lo que las afirmaciones de la Demandante sobre que la Demandada no hace un uso legítimo del nombre de dominio en disputa y que no tiene derechos sobre el nombre de dominio en disputa son huecas, sin fundamento e incluso temerarias al no estar respaldadas por evidencia alguna.

Que la Demandante no verificó si la Demandada, y la compañía de la que ésta es dueña, tenían un registro de marca con anterioridad a la presentación de la Demanda.

Que, como continuación a su estrategia comercial y de negocios, el 2 de febrero del 2024, la Demandada procedió a solicitar el registro marcario NOTARIO.ORG ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

Que la Demandante debió haber probado la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, además de verificar dichas circunstancias, con anterioridad a la presentación de su Demanda.

Que la Demandante no pudo demostrar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos, lo cual muestra negligencia e imprudencia por parte de la Demandante en cuanto a la aportación de pruebas, así como imprudencia al hacer afirmaciones falsas (y cita *Consultorio Dexeus v. Damián Dexeus*, Caso OMPI No. [D2009-0596](#)).

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

Que es difícil que una persona actúe de mala fe si está haciendo uso de un derecho propio, para lo cual invocó el principio *qui iure suo utitur neminem laedit*, es decir, “el que hace uso de su derecho, a nadie perjudica”.

Que la Demandante no ha probado la mala fe en términos del párrafo 4 de la Política, ni ha aportado alguna otra evidencia que pudiera ser relevante para demostrar la existencia de mala fe.

Que la mala fe debe ser probada por la parte que la afirma, por lo que la carga de la prueba no puede ser revertida a la Demandada, y que las acciones de esta última evidencian la actividad pacífica y de buena fe, con independencia de la actividad de la Demandante.

Que la Demandante no ha aportado evidencia o circunstancia alguna que permita afirmar que el nombre de dominio en disputa está siendo utilizado de mala fe.

Que no existe evidencia aportada por la Demandante que demuestre que la Demandada tuviera la intención de lucrar con la venta del nombre de dominio en disputa, ya que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa con el interés legítimo de iniciar un negocio.

Que el propósito de la Demandada de registrar el nombre de dominio en disputa fue para iniciar un negocio completamente independiente a la Demandante, ya que la Demandada ha actuado en buena fe en todo momento, haciendo uso de un signo distintivo propio y tomando las acciones tendientes a protegerlo de manera adecuada.

Que la actividad de la empresa de la Demandada 404 WEB AND REPUTATION, es proveer de servicios de intermediación entre notarios y clientes que requieran servicios notariales en línea en términos de la Ley 11/2023, y que la Demandada 404 WEB AND REPUTATION es la responsable de proveer los medios y asegurar que el proceso se lleve a cabo sin ninguna falla, apoyando a sus clientes en sus necesidades, incluyendo la necesidad de obtener un certificado digital en orden, mientras que la actividad de la Demandante es representar institucionalmente a las diversas asociaciones notariales en España.

Que la Demandada y la Demandante no operan en el mismo sector, por lo que no son competidores y coexisten en el mismo mercado sin que exista riesgo de confusión.

Que las afirmaciones de la Demandante sobre la naturaleza fraudulenta de la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa es totalmente falsa y carece de fundamento, porque que la Demandada cumple con la normativa aplicable, ofrece un servicio válido, veraz y leal a los consumidores, además de que la Demandada no tiene la obligación de probar la ausencia de mala fe (y cita *Marqueze Producciones, S.L. v Carlos Sanz Valbuena*, Caso OMPI No. [D2002-0974](#) y *Latinomovil S.A. v CIVILA.com*, Caso OMPI No. [D2009-1411](#)).

6. Debate y conclusiones

El Experto quiere hacer notar que la Política y el Reglamento tienen un alcance y naturaleza limitados, circunscritos exclusivamente a casos de ciberocupación, es decir el registro abusivo y uso de mala fe de nombres de dominio.

En el presente caso, los hechos relatados por las Partes, la argumentación y pruebas presentadas por éstas y la naturaleza de la controversia son de una complejidad tal, que en opinión del Experto exceden el ámbito de la Política. Los factores que agregan complejidad al caso son los siguientes:

- El nombre de dominio en disputa fue registrado en 1998.
- La Demandante tiene un registro para la marca NOTARIO, y reclama en este procedimiento derechos exclusivos en relación con software y programas informáticos;
- Dicho registro marcario ha sido objeto de una solicitud de caducidad presentada por la Demandada el 27 de marzo de 2024, pendiente de decisión;
- La Demandante ha afirmado ser titular de la marca notoria no registrada NOTARIADO, pero no ha presentado pruebas suficientes que acrediten su notoriedad para NOTARIADO (que en cualquier caso presenta algunas diferencias conceptuales con el término “notario”).
- La Demandante ha señalado que, de acuerdo con el Ministerio de Justicia Español, “el nombre y el título de Notario sólo podrá usarse por los que integran el Cuerpo notarial, sin que pueda ser utilizado por otras personas”. Que, por lo tanto, la Demandada no puede usar el término “notario” para identificarse en el tráfico económico.
- La Demandada ha afirmado que el término “notario”, tomado aisladamente, es descriptivo de los servicios prestados por notarios públicos.
- La Demandante ha afirmado en una parte de su Demanda que es complicado saber si tras la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa hay notarios. Con base en las pruebas contenidas en el expediente del caso, puede apreciarse que ninguna de las personas que aparecen en dicha página web son notarios en España.
- La Demandada ha argumentado que a través de su sitio web se prestan servicios notariales, por notarios públicos españoles que realizan certificaciones de manera telemática y por videoconferencia, y cita la ley 11/2023 para afirmar que dicho ordenamiento establece que tales servicios son legales. Sin embargo, la Demandada no ha aportado pruebas fehacientes que demuestren su dicho.

Estos elementos claramente van más allá del alcance de la Política y de la estructura procesal de los procedimientos sustanciados conforme a la misma. El análisis de un caso con la sofisticación de éste, en donde se requieren analizar cuestiones como las características de la función pública de los notarios públicos, la aplicación de la Ley del Notariado Española y la Ley 11/2023, la distintividad de la marca NOTARIO, la regulación que el Ministerio de Justicia Español hace en relación con el uso del término “notario” y las consecuencias jurídicas de ello, y la veracidad de las declaraciones de la Demandada sobre la naturaleza y legitimidad de su negocio, entre otros, requieren de la intervención de órganos jurisdiccionales con las facultades y competencia necesarias para ello.

Por lo anterior, el Experto considera que el presente caso excede del ámbito natural de la Política y el Reglamento, por lo que desestima la Demanda (véase la sección 4.14.6 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)). Los derechos y acciones de cada una de las Partes en vía jurisdiccional se dejan a salvo y sin afectarse por esta Decisión.

7. Decisión

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

/Kiyoshi Tsuru/

Kiyoshi Tsuru

Experto Único

Fecha: 23 de abril del 2024.