

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Consejo General del Notariado c. Andrés Martínez
Caso No. D2024-0956

1. Las Partes

El Demandante es el Consejo General del Notariado, España, representado por González-Bueno SLP, España.

El Demandado es Andrés Martínez, México.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <portalnotarial.com>.

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

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó en español ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 7 de marzo de 2024. El día siguiente, el Centro envió a GoDaddy.com, LLC por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 11 de marzo de 2024, GoDaddy.com, LLC envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda.

El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante en fecha 11 de marzo de 2024 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador e invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. En su respuesta al Centro enviada el 12 de marzo de 2024, el Demandante manifestó que no enmendaría la Demanda.

Paralelamente, el Centro envió una comunicación a las partes el 12 de marzo de 2024 en relación con el idioma del procedimiento, dado que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. El mismo día, el Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español. El día siguiente, el Demandado mandó una comunicación electrónica al Centro en español.

El Centro verificó que la Demanda cumplía 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 20 de marzo de 2024. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de abril de 2024. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro, en español, el mismo 9 de abril de 2024.

El Centro nombró a Matthew Kennedy como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 16 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.

El 26 de mayo de 2024, el Experto emitió la Orden de Procedimiento N° 1 que requirió al Demandante presentar comentarios y las pruebas que considerara adecuadas, respecto a que (a) el Demandado se ha identificado como Notario Público Suplente N° 31 de Nuevo León, México; y (b) el Demandado se ubica en México. Asimismo, el Orden de Procedimiento N° 1 requirió al Demandado (a) presentar comentarios y las pruebas que considerara adecuadas, respecto a la afirmación de que pertenece al Comité de Digitalización del Notariado del Estado de Nuevo León; y (b) explicar la razón por la que el sitio asociado al nombre de dominio en disputa parecía hacer referencia a la empresa “Portal Notarial SA de CV”.

El 30 de abril de 2024, el Demandado presentó su respuesta a la Orden de Procedimiento N° 1 y el Demandante presentó su respuesta a la misma Orden al día siguiente, ambos antes de la fecha límite. Ninguna de las Partes aprovechó la oportunidad dada por el Experto de hacer llegar comentarios respecto a la respuesta de la contraparte. La fecha límite para la decisión se extendió hasta el 9 de mayo de 2024.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es una corporación de derecho público española. Es integrado por los decanos de los 17 colegios territoriales notariales españoles y representa al colectivo al nivel nacional. El Demandante es titular registral de la marca española N° 2544486(7) NOTARIO, registrada el 1 de julio de 2003 (derivada de la fusión de otros registros) y protegida con respecto a productos en varias clases. Este registro está en vigor, aunque una solicitud de caducidad fue presentada por un tercero ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el 27 de marzo de 2024 y está pendiente de examen a la fecha. El Demandante ha registrado también el nombre de dominio <portalnotarial.es> (registrado el 22 de marzo del 2019) que utiliza desde 2020 en conexión con un sitio web titulado “Portal Notarial del Ciudadano” donde se ofrece información de los pasos necesarios de todo tipo de gestiones notariales en España. Según los datos brindados por el Demandante, este sitio ha recibido 4.264 visitas en promedio por mes desde su lanzamiento en 2020, casi todas desde España y menos de 0,1% de las mismas desde México. El Demandante tiene otro sitio web asociado al nombre de dominio <notariado.org> que utiliza para dar a conocer a todos los usuarios la información y servicios ofrecidos por el cuerpo notarial español.

El Demandado fue designado Notario Público Suplente N° 31 del Estado de Nuevo León, México, mediante una resolución del Poder Ejecutivo del Gobierno de tal Estado, firmada el 26 de mayo del 2023. El Demandado es integrante de la Comisión de Tecnologías y Medios Digitales del Colegio de Notarios del Estado de Nuevo León para el bienio 2024 – 2026.

El nombre de dominio en disputa fue adquirido por el Demandado el 7 de enero del 2016. Según las tomas de pantalla archivadas presentadas por el Demandante, al 7 de mayo de 2019, el nombre de dominio en disputa dirigía a un sitio web aparcado con el registrador, que informaba que ya estaba registrado, pero aún podría estar disponible, y mostraba un enlace al servicio de un corredor de dominios. Al 5 de febrero de 2022, dicho nombre de dominio no dirigía a ningún sitio activo. Desde antes de la presentación de la Demanda, el nombre de dominio en disputa dirige a un sitio web que muestra un logo con las palabras

“Portal Notarial” y el título “Coordinamos tus asuntos de Notaría”. El sitio ofrece servicios para iniciar los trámites notariales vía Internet en las notarías afiliadas, pero el Demandado sostiene que el servicio está suspendido. Al día de notificar la Demanda, el nombre de empresa “Portal notarial S.A. de C.V.” aparecía en la parte inferior de una página del sitio con los datos de contacto, pero este nombre no figura más. A la fecha de esta Decisión, según el mismo sitio, hay dos notarías afiliadas, N° 31 (de la que el Demandado es suplente) y N° 41. El dato de contacto es una dirección de correo electrónico y un número de teléfono incompleto que comienza con el código de país correspondiente a México. No se indica ubicación alguna. A la fecha de esta Decisión, figura una nota de pie de cada página en letra pequeña que se lee tal como sigue:

“Nos encargamos únicamente de la captura de datos y documentos para el inicio del trámite notarial. La notaria se comunicara contigo para establecer la fecha y procedimientos notariales de la firma del trámite que contrates. Portal Notarial es un Servicio Valido Unicamente en MEXICO.”

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La salvaguarda de la página web asociada al nombre de dominio <portalnotarial.es> reviste una importancia primordial desde una perspectiva jurídica y en el ámbito del cumplimiento legal. Este nivel de rigurosidad no puede ser esperado de un sitio web operado por una empresa privada como es el caso del nombre de dominio en disputa. Los usuarios pueden suponer erróneamente que este último cumple con los estándares y protocolos de protección de datos establecidos por el Demandante.

El Demandante es una entidad válidamente registrada en España y es ampliamente reconocida como organismo de carácter público. De hecho, el Demandante se conoce comúnmente en el tráfico económico como “Notariado” y su página de referencia es <portalnotarial.es>. En las búsquedas en Google por “sede electrónica notarial” y “portal notarial”, es la sede del Demandante que aparece, como referencia notarial para los usuarios. Desde su creación en 2020, su página (<portalnotarial.es>) ha tenido un tráfico creciente con visitas desde España, Estados Unidos de América, y México. El tráfico es orgánico, es decir que no llega mediante publicidad pagada o promoción directa. Con los datos de tráfico, debe considerarse que <portalnotarial.es> ha alcanzado una notoriedad clara como página de referencia de los servicios de notarías. El nombre de dominio en disputa se ha elegido para aprovechar la fama del sitio del Demandante.

El nombre de dominio en disputa infringe los derechos del Demandante sobre su marca registrada NOTARIO que, entre otros productos, cubre los productos relacionados con el software y los programas informáticos en clase 9. Tras la página web del Demandado hay un contenido digital – software - lo que infringe los derechos del Demandante sobre su marca NOTARIO en clase 9. En vista de la importancia legal que su nombre de dominio <portalnotarial.es> tiene para el tráfico económico, y la especial protección y regulación de todo lo concerniente a los notarios, debe considerarse al Demandante titular de la marca notoria no registrada “Portal Notarial” para los servicios de la profesión.

De acuerdo a la definición de “notario” en la página del Ministerio de Justicia español, la organización detrás del nombre de dominio en disputa no puede usar este término para identificarse en el tráfico económico. Todo lo concerniente a los notarios, por su función pública, merecen una protección especial. Véase *Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España c. Jurisweb Interactiva S.L.*, Caso OMPI No. [D2016-0218](#), respecto a los nombres de dominio <registromercantilonline.com>, <registropropiedadbarcelona.com> y <registropropiedad.com>.

El Demandado carece de interés legítimo respecto del nombre de dominio en disputa. En la parte inferior de la página asociada al nombre de dominio en disputa aparece “Portal Notarial SA de CV”. Con el uso del nombre de dominio en disputa busca confundir a los consumidores, haciendo creer que se encuentran ante una página oficial del Demandante, todo ello con evidente ánimo de lucro. El sitio web atenta claramente contra la función pública del Notariado. Los servicios de notarios en España están regulados por la ley. Se

busca atraer engañosamente al usuario hacia unos servicios que no cumplen con los requisitos necesarios de acceso a la profesión, control y supervisión del Notariado, las tarifas específicas reguladas por el Gobierno de España. Las implicaciones legales de la página del Demandado son múltiples. El uso del nombre de dominio en disputa ha sido reciente, por lo que el Demandado no es conocido corrientemente por el nombre de dominio.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se está utilizando de mala fe. La oferta de servicios de notarios que se ofrecen en la página asociada carece de legitimidad y resulta del todo confusa para el consumidor. Se ofrecen unos servicios con ánimo de lucro que no son legítimos ni válidos. En la página no hay notarios. Resulta complicado saber si tras la página web hay notarios o es una organización mediadora, que pone en contacto al usuario con notarios. Eso resulta engañoso. El hecho de ofrecer servicios de notaría no sometidos a la regulación estricta necesaria para garantizar la validez jurídica de los actos supone una oferta ilegítima y de mala fe. El usuario, ante la página del Demandado, tendrá la sensación de que se trata de una página ofrecida o al menos patrocinada por el Demandante y, por tanto, se produce una clara suplantación de la identidad de este organismo público y de la función pública que realizan los notarios.

En su respuesta a la Orden de Procedimiento N° 1, el Demandante observa que, en el directorio del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, no ha podido encontrar al Demandado. De ello se deduce que el Demandado no es notario. Por otro, el Demandante sostiene que la página asociada al nombre de dominio en disputa es accesible desde cualquier parte del mundo. El consumidor español necesitará una atención extraordinaria para identificar que esta página no es una página del Demandante, puesto que la única vez que aparece la palabra México, es en la parte inferior de la página, y además en una letra claramente inferior a la que predomina en toda la página. El riesgo de confusión sobre el origen de esta página es elevado. El nombre de dominio en disputa no se identifica claramente como dominio de México. Ahora que el nombre de dominio en disputa se ha puesto en marcha, el Demandante ha tenido noticias de varios casos de confusión para el usuario corriente de servicios notariales. Señala que en la Contestación a la Demanda, el Demandado ha propuesto vender el nombre de dominio en disputa, lo que implica su interés en obtener ganancia con la venta del nombre de dominio en disputa. El Demandante no puede negociar la compraventa de cada nombre de dominio que presente confusión para el usuario de los servicios notariales.

B. Demandado

El Demandado se opuso a la Demanda en base a lo siguiente. El nombre de dominio en disputa fue adquirido con anterioridad al nombre de dominio del Demandante. El proyecto del Demandado nace de la necesidad en México de solicitar trámites notariales vía Internet. Actualmente el proyecto y la web está en funcionamiento; sin embargo, el servicio está suspendido; el Demandado espera reactivarlo al público a partir del segundo semestre del 2024. Este servicio es única y exclusivamente para iniciar los trámites vía Internet en México. Es una simplificación del proceso inicial de solicitud de algún trámite notarial. Suple las solicitudes vía correo electrónico, WhatsApp o de forma presencial incorporando formularios inteligentes que reducen el tiempo de respuesta por la Notaría, simplificando el proceso y permitiendo la firma en las notarías afiliadas con un menor tiempo de espera. Además, mediante el portal se permite a los usuarios conocer y saber un poco más sobre los trámites notariales ofrecidos y se pretende tener un canal de comunicación en vivo para cualquier duda de los usuarios.

Lo que busca el Demandante es confundir al Experto y ganar ventaja con los recursos que tiene a su disposición. En ningún momento se le ha comunicado al Demandado un interés por parte del Demandante de llegar a algún acuerdo. Claramente lo que intentó fue desestimar su posición como dueño del nombre de dominio en disputa o esperando a que no tuviera oportunidad de contestar la Demanda. Admira mucho lo que viene haciendo el Demandante de manera general. Para el Demandante hubiese sido un honor poder haber tenido comunicaciones formales de parte del Demandante para llegar a algún tipo de arreglo. Pone a disposición de las partes el poder llegar a un acuerdo, en el cual le paguen por el nombre de dominio en disputa en un precio justo dada la naturaleza misma de lo que el Demandante ya ha hecho y quizás para simplificar y aumentar el proceso de captura de clientes.

El Demandado concluye solicitando al Experto estime el valor real que pudiera tener para el Demandante dada la naturaleza tan importante de su plataforma, y que éste pague el precio justo por el nombre de dominio en disputa que le corresponde al Demandado.

El Demandado se pone a disposición del Experto para estimar el valor real del nombre de dominio en disputa para llegar a un acuerdo económico en la adquisición del mismo. Este es el único proceso que pudiese seguir para que esté de acuerdo. Le parece que así es la única forma por la cual se deben ajustar estos problemas sin tener que llegar a demandas.

En su respuesta a la Orden de Procedimiento N° 1, el Demandado mantiene que forma parte de la Comisión de Tecnologías y Medios Digitales del Colegio de Notarios del Estado de Nuevo León y adjunta un extracto de la Asamblea del Colegio correspondiente al mes de febrero 2024, en la cual se dicta que las comisiones para el Bienio correspondiente al 2024 – 2026 serán enviadas mediante una circular, misma que también anexa. Por otro, el Demandado sostiene que “Portal Notarial SA de CV” no existe ni se ha constituido en México, pero al momento de configurar la página asociada al nombre de dominio en disputa, el desarrollador incluyó esa denominación como parte del borrador del proyecto de la página.

6. Debate y conclusiones

6.1 Idioma del procedimiento

El Registrador confirmó que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. El Demandante solicitó que el idioma del procedimiento sea el español. El Demandado no aportó comentarios al respecto. La Demanda y el Escrito de contestación a la Demanda se presentaron en español.

Por ende, de conformidad con el párrafo 10(a) del Reglamento, el Experto decide que el idioma de este procedimiento es el español.

6.2. Cuestiones de fondo

Conforme al apartado (a) del párrafo 4 de la Política, el Demandante debe acreditar la concurrencia de los tres elementos siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos;
- (ii) el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
- (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Se analizará a continuación la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados requisitos establecidos por la Política en relación con el presente caso. La carga de la prueba de cada requisito corresponde al Demandante.

A. Identidad o similitud confusa

En base a las pruebas presentadas, el Experto considera que el Demandante ha demostrado tener derechos sobre la marca registrada NOTARIO. Aunque la marca no está registrada con respecto a servicios notariales u otros servicios, los productos especificados en el registro no se toman en cuenta a los fines del primer requisito del párrafo 4(a) de la Política. Véase la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.1.2.

El Demandante alega tener derechos también sobre una marca notoria no registrada “Portal Notarial” para los servicios de la profesión notarial. Cabe recordar que demostrar derechos sobre una marca no registrada implica que la misma se ha convertido en un identificador o distintivo válido, que los consumidores asocian con el Demandante y sus productos o servicios. Véase la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.3.

El alegato del Demandante se apoya en el uso y reconocimiento de su nombre de dominio <portalnotarial.es>. Este nombre de dominio incorpora no solo la supuesta marca no registrada, sino también un dominio de primer nivel (o sea “.es”), que el Demandante utiliza en conexión con un sitio titulado “Portal Notarial del Ciudadano”, que incorpora no solo la supuesta marca, sino también las palabras adicionales “del Ciudadano”. No hay prueba de que el Demandante utilice la supuesta marca notoria en la forma alegada de dos palabras sin más.

El Experto hace notar que el nombre de dominio en disputa incorpora la marca NOTARIO del Demandante, menos su última letra. Añade la palabra “portal” y la letra “l” (para conformar el adjetivo “notarial”). Debido a que la casi totalidad de la marca NOTARIO es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa, esa palabra adicional (“portal”) y la adjetivación no evitan la similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca. Véase la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.8.

El nombre de dominio en disputa también incorpora un dominio de primer nivel (“.com”). Debido a que un dominio de primer nivel es un requisito técnico de registro de un nombre de dominio, de manera general no se tiene en cuenta en una evaluación de similitud confusa a los fines del primer requisito del párrafo 4(a) de la Política. Véase la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.11.

En consecuencia, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con respecto a la marca de productos NOTARIO sobre la que el Demandante tiene derechos y, por tanto, declara cumplido el primer requisito del párrafo 4(a) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos, Mala fe, y Ámbito de la Política

El Demandante sostiene que el sitio web del Demandado atenta claramente contra la función pública del Notariado. Según el Demandante, se puede deducir que el Demandado no es notario, porque éste no figura en el directorio de notarios del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, que está organizado en colegios estatales¹. Sin embargo, el Demandado presentó una resolución del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Nuevo León, firmada el 26 de mayo del 2023, designándolo Notario Público Suplente N° 31 de dicho Estado mexicano; y un extracto de las actas de la Asamblea del Colegio de Notarios del Estado de Nuevo León de febrero de 2024 con un circular que designa al Demandado integrante de la Comisión de Tecnologías y Medios Digitales de dicho Colegio para el bienio 2024 – 2026. El Experto ha podido verificar la designación del Demandado como integrante de esta Comisión en el sitio web del Colegio de Notarios del Estado de Nuevo León². En estas circunstancias, el Experto está satisfecho que el Demandado es notario público con el carácter suplente.

El Demandante se refiere a un caso anterior entre dos partes españolas en el marco de la Política respecto a las marcas notorias no registradas REGISTRO DE LA PROPIEDAD y REGISTRO MERCANTIL. Véase *Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España c. Jurisweb Interactiva S.L., supra*. El Experto observa que las denominaciones de esos registros, así escritas, identifican entidades públicas cuyas funciones aparecen reguladas en la normativa española, mientras la denominación “Portal Notarial”, así escrita, no está definida jurídicamente y sus funciones no aparecen reguladas. Igualmente, los sitios asociados a los nombres de dominio impugnados en el caso anterior utilizaban las denominaciones de los registros citados en clara referencia a las entidades públicas correspondientes, mientras el sitio del Demandado en el presente caso no hace referencia alguna al Demandante, ni a la dirección de su sitio web, ni al título de su sitio web.

Por lo demás, se desprende del expediente que este caso plantea cuestiones complejas de hecho y

¹Véase “<https://www.notariadomexicano.org.mx/directorio-de-notarios/>”.

²Véase “<http://cnpnl.org.mx/organigrama/>”.

derecho nacional con respecto al uso actual y previsto del nombre de dominio en disputa. Se requiere analizar si el sitio web del Demandado constituye un preparativo demostrable para la utilización del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de servicios, tomando en cuenta el significado de las palabras “portal” y “notarial”, o si es más probable que sea un pretexto para ofrecer el nombre de dominio en disputa a la venta al Demandante, sobre todo cuando el Demandado hace hincapié en la posibilidad de una eventual venta en su escrito de contestación.

El Experto no está dotado por la Política con los procedimientos necesarios para resolver una disputa de la complejidad de ésta, ya que no tiene el beneficio del testimonio de testigos, la divulgación general de documentos u otros instrumentos apropiados que normalmente están disponibles para ayudar a un tribunal a resolver tales controversias.

Es más, el Demandante sostiene que todo lo concerniente a los notarios, por su función pública, merece una protección especial. Mientras tanto, el Demandado solicita al Experto estimar el valor real del nombre de dominio en disputa para llegar a un acuerdo económico en la adquisición del nombre de dominio en disputa.

Se debe destacar que la Política circunscribe su alcance a los supuestos de ciberocupación de nombres de dominio. La protección de funciones públicas, más allá de la supresión del registro y del uso abusivos de nombres de dominio, no es objetivo de la Política. Tampoco es objetivo de la Política el estimar valor de un nombre de dominio para facilitar su venta. Por ende, el Experto considera que el presente caso queda fuera del ámbito de la Política. Véase la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 4.14.6.

Por las razones expuestas, el Experto considera que no procede valorar más el fondo del caso.

Conforme al apartado (k) del párrafo 4 de la Política, queda a salvo el derecho que asiste a las Partes para someter la controversia a un tribunal competente (u otra forma de resolución), a fin de obtener una resolución independiente, que no se ve afectado ni se encuentra prejuzgado por esta decisión.

7. Decisión

Por las razones expuestas, el Grupo de Expertos desestima la Demanda.

/Matthew Kennedy/

Matthew Kennedy

Experto Único

Fecha: 9 de mayo de 2024