

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Tecnored S.A. c. JUAN G DOMINGUEZ, ARTIC MEDIA GROUP SAS
Caso No. D2024-4689

1. Las Partes

La Demandante es Tecnored S.A., Chile, representada por Porzio, Rios & Associates, Chile.

El Demandado es JUAN G DOMINGUEZ, ARTIC MEDIA GROUP SAS, Argentina, representado por Juan Manuel Mocochoa, MAG Abogados, Argentina.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <tecnoredlatam.com>. El nombre de dominio en disputa está registrado con GoDaddy.com, LLC (el "Registrador").

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 13 de noviembre de 2024. El 14 de noviembre de 2024, el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de noviembre de 2024, el Registrador envió al Centro por correo electrónico su respuesta en la que confirmaba que el Demandado figuraba como titular del registro y proporcionaba los datos de contacto.

El 18 de noviembre 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 Centro no recibió respuesta por parte del Demandado, por lo que el Centro procedió con el procedimiento en inglés y 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" o "Política Uniforme"), el Reglamento para 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 26 de noviembre de 2024. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de diciembre de 2024. El Escrito de Contestación se presentó ante el Centro el 16 de diciembre de 2024.

El Centro nombró a Edoardo Fano como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 24 de diciembre 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.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es Tecnored S.A., una empresa chilena que se dedica a la comercialización de materiales, energía eléctrica, ingeniería y servicios eléctricos, titular de diversos registros marcarios que consisten en la marca TECNORED, entre los que cabe destacar los siguientes:

- marca chilena TECNORED n° 806331 registrada en fecha 28 de julio de 2007;
- marca chilena TECNORED y diseño n° 941005 registrada en fecha 21 de diciembre de 2011;
- marca chilena TECNORED n° 1209284 registrada en fecha 27 de abril de 2016.

Asimismo, la Demandante es titular del nombre de dominio <tecnored.cl>, siendo “www.tecnored.cl” su sitio web oficial.

El Demandado es JUAN G DOMINGUEZ, presidente de Tecnored S.A.¹, una empresa argentina que desarrolla soporte para empresas y entidades proveedoras de servicio ISP (Proveedores de Servicio de Internet) y que es titular desde el año 2019 de diversos registros marcarios que consisten en la marca TECNORED, entre los que cabe destacar los siguientes:

- marca argentina TECNORED y diseño n° 3024473 registrada en fecha 13 de septiembre de 2019;
- marca argentina TECNORED y diseño n° 3024474 registrada en fecha 13 de septiembre de 2019;
- marca argentina TECNORED n° 3110987 registrada en fecha 7 de septiembre de 2020.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 4 de octubre de 2019 y en el sitio web al que resuelve se proporcionan servicios de telecomunicaciones.

5. Alegaciones de las Partes

A. La Demandante

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

En particular, la Demandante sostiene que el nombre de dominio en disputa incluye integralmente su marca TECNORED con la adición de la palabra “latam”, que alude a “LATINOAMERICA”, continente en el que se encuentra el país de la Demandante.

Asimismo, la Demandante sostiene que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa ya que no se encuentra autorizado por la Demandante a utilizar la marca TECNORED y no existe evidencia de que el Demandado sea titular de alguna marca comercial que se asemeje al nombre de dominio en disputa.

Finalmente, la Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe ya que, siendo la marca TECNORED de la Demandante conocida en el sector de la comercialización de materiales, energía eléctrica, ingeniería y servicios eléctricos, el Demandado ha

¹El Experto, haciendo uso de los poderes que le confiere la Política, inter alia, en su párrafo 10 del Reglamento, ha encontrado esta información consultando el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa “www.tecnoredlatam.com”.

registrado el nombre de dominio en disputa, que incorpora la marca de la Demandante, con la finalidad de atraer intencionalmente, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en términos del origen, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web del Demandado. En este sentido la Demandante alega que el nombre de dominio en disputa se utiliza para ofrecer servicios idénticos y similares a aquellos protegidos por las marcas registradas por la Demandante.

B. El Demandado

El Demandado sostiene que la Demandante no ha satisfecho los tres elementos requeridos por la Política para una transferencia del nombre de dominio en disputa.

En particular, el Demandado alega ser el titular de la empresa argentina Tecnored S.A., a su vez titular de varios registros marcarios en Argentina, que consisten en la marca TECNORED correspondiente al nombre de dominio en disputa, con la finalidad de construir redes y generar valor agregado para las telecomunicaciones en Argentina, con nexos en otros países de Latinoamérica.

De lo anterior se desprende que el Demandado tiene derechos y posee intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Asimismo, el Demandado sostiene que la Demandante no tiene la exclusividad de todos los derechos relacionados con el nombre TECNORED, ya que el Demandado también es titular de derechos sobre la marca TECNORED desde el año 2019, por lo cual, su utilización es honesta y legítima.

Por lo que concierne al registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, el Demandado niega tener conocimiento previo de la marca TECNORED de la Demandante, y afirma que la marca TECNORED consiste en una combinación de palabras comunes en castellano que describen apropiadamente muchos bienes y servicios, ya que de hecho esa combinación de palabras aparece en otras marcas y nombres de dominio.

Finalmente, el Demandado sostiene que la Demandante presentó su Demanda de mala fe, utilizando la Política en un intento de privar al Demandado del nombre de dominio en disputa.

6. Debate y conclusiones

La Política resulta aplicable ya que el Acuerdo de Registro de un nombre de dominio con un agente registrador incluye una cláusula de resolución de controversias bajo la Política, según la cual un demandado debe someterse a un procedimiento administrativo obligatorio bajo la Política en caso de que una demandante presente una demanda a un proveedor de servicios de resolución de controversias en materia de nombres de dominio, como el Centro, en relación con un nombre de dominio que el demandado haya registrado.

De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

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

A. Idioma del procedimiento

De acuerdo con el párrafo 11 del Reglamento, a falta de acuerdo entre las Partes o mención expresa en el Acuerdo de Registro, el idioma del procedimiento será el idioma del Acuerdo de Registro, sujeto a la autoridad del Experto de determinar lo contrario. En efecto, el párrafo 10 de dicho Reglamento, con objeto de llevar a cabo el procedimiento con la debida celeridad, confiere al Experto la autoridad de tramitar el procedimiento de la forma que considere apropiada, garantizando que las Partes sean tratadas con igualdad y otorgando a cada Parte una oportunidad justa para presentar su caso.

En este caso, la primera cuestión a determinar es el idioma del procedimiento ya que la Demanda se presentó en español y, sin embargo, el idioma del Acuerdo de Registro es el inglés.

En su Demanda la Demandante solicitó que el español fuera el idioma del procedimiento argumentando que el nombre de dominio en disputa incorpora la expresión "TECNORED", de origen español, y que el contenido del sitio web al que el nombre de dominio en disputa resuelve está en español.

El Demandado no contestó a la comunicación del Centro del idioma de procedimiento. Por ello, el 26 de noviembre de 2024 el Centro notificó a las Partes que, a falta de respuesta del Demandado a la comunicación del idioma de procedimiento, aceptaría la Demanda en español tal y como fue presentada, aceptaría el Escrito de Contestación a la Demanda tanto en español como en inglés, e intentaría nombrar a un Experto que estuviese familiarizado con los dos idiomas mencionados. Todo ello sujeto a lo que decidiese el Experto, una vez nombrado, sobre el idioma del procedimiento, de acuerdo con el párrafo 11 del Reglamento.

En la sección 4.5 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ("[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)"), se consideran diversos escenarios que pueden justificar que el idioma del procedimiento sea distinto al idioma del Acuerdo de Registro.

El Experto, estableciendo un trato igualitario y justo para las Partes y en aras a la celeridad del procedimiento, considera que tanto las razones expuestas por la Demandante como alguno de los escenarios reseñados, a modo de ejemplo, en la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), el español debe ser el idioma del procedimiento: en este sentido, el Experto considera relevante al respecto el hecho de que el contenido del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa está en español y que, según consta en el expediente, las Partes están domiciliadas en países donde se habla ese mismo idioma.

Además, el Demandado presentó su Escrito de Contestación en español.

Por tanto, el Experto considera que lo establecido en los párrafos 10 y 11 del Reglamento se cumple permitiendo que el idioma del procedimiento sea el español.

B. Identidad o similitud confusa

El primer elemento funciona principalmente como un requisito de legitimación. La prueba de legitimación (o umbral) para la similitud confusa implica una comparación razonada pero relativamente sencilla entre la marca del demandante y el nombre de dominio en disputa. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7.

El Demandante ha demostrado derechos con respecto a una marca de productos o marca de servicios a los efectos de la Política. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.2.1.

La totalidad de la marca se reproduce dentro del nombre de dominio en disputa. En consecuencia, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca a los efectos de la Política. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7.

Aunque la adición de otros términos, en este caso “latam”, puede ser relevante en la evaluación del segundo y tercer elemento, el Experto considera que la adición de dicho término no impide que se determine una similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca a los efectos de la Política. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.8.

También cabe precisar que el dominio genérico de nivel superior (por sus siglas en inglés “gTLD”), en el presente caso “.com”, por su carácter técnico, generalmente carece de relevancia en el análisis del primer elemento, no siendo normalmente tenido en cuenta al analizar la concurrencia del primer elemento de la Política. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.11.

El Experto considera que el primer elemento de la Política ha quedado establecido.

C. Derechos o intereses legítimos

En el párrafo 4(c) de la Política se establece una lista de circunstancias en las que el demandado puede demostrar derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa.

Si bien la carga general de la prueba en los procedimientos en virtud de la Política recae en el demandante, los grupos de expertos han reconocido que la prueba de que un demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio puede dar lugar a la difícil tarea de “probar una negativa”, lo que requiere información que a menudo se encuentra dentro del conocimiento o control del demandado. Por lo tanto, cuando un demandante establece una presunción prima facie de que el demandado carece de derechos o intereses legítimos, la carga de producir evidencias en este elemento se traslada al demandado para que presente evidencias pertinentes que demuestren derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio (aunque la carga de la prueba siempre recae en el demandante. Si el demandado no presenta las pruebas pertinentes, se considera que el demandante ha satisfecho el segundo elemento. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1.

El Experto nota las alegaciones y evidencias presentadas por la Demandante, y en particular el argumento que el Demandado habría registrado el nombre de dominio <tecnoredsa.cl>, que redirige al sitio web “www.tecnoredlatam.com”, por el que la Demandante argumenta que se ha visto en la necesidad de solicitar la revocación del mismo. Sin perjuicio, y con independencia del resultado que en su caso se alcance con respecto del nombre de dominio <tecnoredsa.cl> (que no es objeto del presente procedimiento), el Experto nota que el hecho de que el Demandado haya registrado <tecnoredsa.cl> no es suficiente (junto con el resto de los argumentos presentados por la Demandante) para concluir que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

Por otro lado, el Demandado ha aportado evidencias que parecerían apuntar a que el Demandado habría desarrollado un negocio bajo el nombre y la marca argentina TECNORED.

El Experto considera que la Demandante no ha demostrado a los efectos de la Política, y a satisfacción del Experto, que las actividades comerciales del Demandado se basaban en el aprovechamiento injusto de los derechos de la Demandante, ni que tuvieran como objetivo aprovecharse de ellos. Por el contrario, en vista de las circunstancias del presente procedimiento, el Experto considera que la naturaleza del caso no es la de un típico caso de “ciberocupación”, sino que el mismo parece encuadrarse más en un conflicto de índole marcaria, o tal vez de coexistencia marcaria, que excede el ámbito de la Política. En consecuencia, el Experto considera que resulta necesaria la desestimación de la Demanda ya que el presente conflicto excede del alcance limitado a los supuestos de “ciberocupación” de la Política, y sería más apropiadamente abordado por un tribunal de la jurisdicción competente. Véase la sección 4.14.6 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

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

Debido al carácter cumulativo de los tres elementos, y en vista de la conclusión del Experto de que la naturaleza del presente conflicto excede del ámbito de la Política, no se hace necesario analizar este último.

E. Secuestro inverso de nombres de dominio

En el párrafo 15(e) del Reglamento se dispone que, si después de examinar los escritos presentados por las Partes, el Experto considera que la Demanda se presentó de mala fe, por ejemplo, en un intento de secuestro inverso de un nombre de dominio o de hostigamiento al titular del nombre de dominio, el Experto declarará en su decisión que la Demanda se presentó de mala fe y constituye un abuso del procedimiento administrativo. La mera falta de éxito de la Demanda no es, por sí sola, suficiente para constituir un secuestro inverso de un nombre de dominio. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 4.16.

El Experto ha considerado, a la vista de la petición del Demandado, si es adecuado realizar una declaración de secuestro de nombre de dominio a la inversa contra la Demandante.

Sin embargo, considerando las circunstancias del presente caso y la documentación aportada por ambas Partes, el Experto considera que no existen pruebas suficientes que evidencien la mala fe por la Demandante.

Por tanto, este Experto rechaza la petición del Demandado.

7. Decisión

Por las razones expuestas, se desestima la Demanda.

/Edoardo Fano/

Edoardo Fano

Experto Único

Fecha: 7 de enero de 2025