

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

eBay Inc. and PayPal, Inc. c. Mejico Angeles Garrido
Caso No. DDO2011-0002

1. Las Partes

Las Demandantes son eBay Inc. y PayPal, Inc. con domicilio en San José California, Estados Unidos de América, representadas por Hogan Lovells LLP, París, Francia.

El Demandado es Mejico Angeles Garrido, con domicilio en Santo Domingo, República Dominicana.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <ebay.com.do>, <ebay.do>, <paypal.com.do> y <paypal.do> (en lo sucesivo “los nombres de dominio en disputa”).

El registrador del citado nombre de dominio es NIC.DO.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de noviembre de 2011. El 24 de noviembre de 2011, el Centro envió a NIC.DO vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 25 y 29 de noviembre de 2011, NIC.DO envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .DO (la “Política”), del Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .DO (el Reglamento) y del Reglamento Adicional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Relativo a la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (por sus siglas en inglés “UDRP”) (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 a) y 4 a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 2 de diciembre de 2011. De conformidad con el párrafo 5 a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 22 de diciembre de 2011. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 3 de enero de 2012.

El Centro nombró a Daniel Peña como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 13 de

enero de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El idioma del procedimiento es el español que corresponde a lo previsto en el Reglamento y en el contrato de registro establecido por NIC.DO.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante está constituida por dos compañías: eBay, Inc. y PayPal, Inc.

eBay, Inc. fue formada en 1995, constituida en California en 1996 y luego reconstituida en el estado de Delaware en los Estados Unidos. Esta compañía es conocida a escala mundial en el sector de compras y el comercio electrónico adquiriendo de esta manera una gran notoriedad. Sus ventas fueron de un valor de 62.000 millones de dólares en el 2010.

eBay, Inc. es titular de varios registros de la marca EBAY en Estados Unidos de América como aparece a continuación:

Registro de Marca de Estados Unidos de América No. 2913401 en clase 41 de 21 de diciembre de 2004.

Registro de Marca de Estados Unidos de América No. 2913355 en clase 6 de 21 de diciembre de 2004.

Registro de Marca de Estados Unidos de América No. 2218732 en clase 35 de 19 de enero de 1999.

eBay, Inc. también es titular de varios registros de la marca EBAY en la Unión Europea, tal y como aparece a continuación:

Registro de Marca Comunitaria (UE) No. 1029198 en clases 14,16, 25 y 35 del 24 de diciembre de 1998.

Registro de Marca Comunitaria (UE) No. 825802 en clase 42 del 15 de mayo de 1998.

Registro de Marca Comunitaria (UE) No. 1238617 en clases 9, 28 y 41 de 12 de julio de 1999.

Registro de Marca Comunitaria (UE) No. 1499599 en clases 16, 38 y 41 de 9 de Febrero de 2000.

Registro de Marca Comunitaria (UE) No. 2392223 en clases 18, 20 y 21 de 27 de septiembre de 2001.

Registro de Marca Comunitaria (UE) No. 2392264 en clases 21 y 30 de 27 de septiembre de 2001.

Registro de Marca Comunitaria (UE) No. 2392801 en clases 18, 20 y 21 de 27 de septiembre de 2001.

eBay, Inc. es titular del nombre de dominio <ebay.com> el cual se encuentra en la posición número 21 en el ranking mundial de páginas más visitadas a nivel mundial y número 13 entre las páginas más visitadas en República Dominicana.

eBay, Inc. es titular de varios nombres de dominio entre esos: <ebay.es>, <ebay.com.es>, <ebay.com>, <ebay.net>, <ebay.org>, <ebay.biz>, <ebay.co>, <ebay.at>, <ebay.be>, <ebay.cz>, <ebay.de>, <ebay.dk>, <ebay.fr>, <ebay.hu>, <ebay.in>, <ebay.it>, < ebay.jp>, <ebay.nl>, <ebay.pl>, <ebay.ru> y <ebay.co.uk>

La otra compañía Demandante es PayPal, Inc. la cual surge a raíz de su fusión con Vaquita Acquisition Corp. Como consecuencia de esta fusión, PayPal, Inc. pasó a ser una sociedad filial en propiedad al 100% de eBay, Inc. PayPal, Inc. es una empresa líder mundial en el sector de pagos en línea y de transferencias monetarias. Al 31 de diciembre de 2010, PayPal, Inc. contaba con aproximadamente 94,4 millones de

cuentas activas registradas en aproximadamente 190 mercados.

PayPal, Inc. es titular de varios registros de la marca PAYPAL a escala mundial como aparece a continuación:

Registro de Marca de Estados Unidos de América No. 2646490 en clase 36 de 5 de noviembre de 2002.

Registro de Marca Comunitaria (UE) No. 1362565 en clases 9 y 36 de 4 de diciembre de 2000.

Registro de Marca de República Dominicana No. 161875 en clases 9 y 36 de 16 de julio de 2007.

Registro de Marca de República Dominicana No. 161877 en clases 9 y 36 de 16 de julio de 2007.

Registro de Marca de República Dominicana No. 167061 en clase 36 de 15 de mayo de 2008.

PayPal, Inc. es dueña del nombre de dominio <paypal.com> el cual ocupa la posición número 34 en el ranking mundial de páginas más visitadas a nivel mundial y número 20 entre las páginas más visitadas en República Dominicana.

PayPal, Inc. es titular de varios nombres de dominio como: <paypal.com>, <paypal.org>, <paypal.net>, <paypal.cn>, <paypal.fr>, <paypal.co.uk>, <paypal.es>, <paypal.it>, <paypal.sg> y <paypal.com.sg>.

Los nombres de dominio en disputa objeto de la presente controversia son <ebay.com.do> y <paypal.com.do> los cuales fueron registrados el 1 de febrero de 2011 y <ebay.do> y <paypal.do> los cuales fueron registrados el 12 de enero de 2011.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandantes

Las Demandantes afirman ser las titulares de las marcas EBAY y PAYPAL reconocidas a nivel mundial con diversos registros incluyendo algunos en Estados Unidos de América, la Unión Europea y República Dominicana.

Los nombres de dominio en disputa son iguales o similares hasta el punto de crear confusión con las marcas registradas por las Demandantes. Los nombres de dominio en disputa <ebay.do> y <ebay.com.do> son exactamente iguales a la marca registrada EBAY con notoriedad a nivel mundial. Además los nombres de dominio en disputa <paypal.do> y <paypal.com.do> son idénticos a la marca registrada PAYPAL con notoriedad mundial. Esto se debe a que incluyen las marcas mencionadas en su totalidad (ver *Magnum Piering, Inc. v. The Mudjacks and Garwood S. Wilson, Sr.*, Caso OMPI No. D2000-1525).

Se ha discutido en casos anteriores que los sufijos “.do” y “.com.do” no constituyen un elemento suficiente de distinción que deba ser tenido en cuenta al momento de evaluar similitudes.

Por lo tanto los nombres de dominio en disputa son idénticos a las marcas registradas según el párrafo 4(a)(i) de la Política.

El Demandado no tiene derechos ni intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa. El Demandado no dispone de registros de las marcas EBAY y PAYPAL.

Además, el Demandado nunca ha sido autorizado ni ha obtenido una licencia o permiso de las Demandantes para utilizar ninguna de sus marcas.

No hay evidencia por parte del Demandado de utilizar las páginas web para ningún propósito legítimo. Con anterioridad a la presente controversia, el Demandado se encontraba anunciando a la venta los nombres de dominio en disputa a través de eBay, lo cual no supone un ofrecimiento de buena fe de bienes o servicios.

El Demandado no puede sostener, según lo establecido en la Política en su párrafo 4(c)(iii), que está haciendo un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o servicios con ánimo de lucro. Debido a que los nombres de dominio en disputa se encuentran a la venta y por lo tanto se persigue un ánimo de lucro.

Por todo lo anterior, las Demandantes afirman que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, según lo establecido en la Política párrafo 4(a)(ii).

Los nombres de dominio en disputa han sido registrados y se utilizan de mala fe.

Las Demandantes consideran que la conducta del Demandado cae en el ámbito de la Política, párrafo 4(b)(i), el cual menciona que se ha registrado o adquirido los nombres de dominio en disputa con el propósito de vender, alquilar o transferir de alguna forma el registro de los nombres de dominio en disputa a las Demandantes que son las propietarias de las marcas del producto o servicio registradas a un competidor de las Demandantes por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados con los nombres de dominio en disputa.

El Demandado adquirió los nombres de dominio en disputa con la intención de venderlos en un futuro a las Demandantes o a sus competidores por un importe que excede los costes en los que habría incurrido.

El 2 de junio de 2011, el Demandado envió una comunicación a eBay específicamente mencionando que era posible realizar la compra de los nombres de dominio en disputa a través de PayPal.

En correo electrónico de fecha de 23 de abril de 2011, el Demandado afirmó:

“las marcas mencionadas son completamente conocidas por mi.”

Por lo tanto, no cabe duda del conocimiento de las marcas por parte del Demandado.

Los nombres de dominio en disputa están siendo utilizados en mala fe debido a que están siendo utilizados para redirigir a las páginas web respectivas donde se ponen en venta los mismos.

Por todo ello, las Demandantes sostienen que los nombres de dominio en disputa han sido registrados y están siendo utilizados de mala fe, de conformidad con el párrafo 4(a)(iii) de la Política.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de las Demandantes.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con una marca de producto o servicio sobre la que las Demandantes tiene derechos

Los nombres de dominio en disputa <ebay.do> y <ebay.com.do> son idénticos a la marca EBAY registrada por la Demandante eBay, Inc.

Los nombres de dominio en disputa <paypal.do> y <paypal.com.do> son idénticos a la marca PAYPAL registrada por la también Demandante PayPal, Inc.

El Experto considera, en concordancia con múltiples casos anteriores decididos bajo la UDRP en la cual se inspira la Política, que el uso de los sufijos “.do” y “.com.do” no otorgan significado o alcance distinto a las marcas registradas EBAY y PAYPAL. Estos sufijos solamente hacen referencia a si los nombres de dominio son globales o locales; en este caso, al dominio local de primer y segundo nivel correspondiente a la República Dominicana.

La identidad evidente de los nombres de dominio en disputa con las marcas registradas que sirven de base a este procedimiento relevan al Experto de un análisis más profundo respecto de la confundibilidad que pudo ocasionarse con el registro y el uso de los nombres de dominio en disputa.

En razón de lo anterior, el Experto considera cumplido y probado el primer requisito de la Política, ya que los nombres de dominio en disputa son idénticos y por ende, confundibles con las marcas EBAY y PAYPAL registradas por las Demandantes.

B. Derechos o intereses legítimos

Teniendo en cuenta que la prueba de un hecho negativo no es posible, se ha interpretado de manera reiterada el requisito segundo de la Política¹ en el sentido de que un demandante debe establecer *prima facie* que el demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio. Como consecuencia de lo anterior, se transfiere al demandado la carga de probar aquello que está en mejores condiciones de probar, a saber, que sí tiene algún derecho o interés legítimo en el nombre de dominio, presentando evidencia al efecto.

El Experto considera que en este caso, las Demandantes han establecido con la evidencia presentada un caso *prima facie* de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en relación con los nombres de dominio en disputa.

Para llegar a esta conclusión, el Experto ha valorado todas aquellas pruebas que hacen relación al prestigio y reputación de las marcas EBAY y PAYPAL. Así mismo, se ha tenido en cuenta que se trata de dos empresas que han alcanzado un reconocimiento en el público consumidor a escala internacional por su liderazgo en negocios y pagos electrónicos. También se ha tenido en cuenta la comunicación de 2 de junio de 2011 enviada por el Demandado en la cual se hace un ofrecimiento de venta de los nombres de dominio en disputa, demostrando precisamente la ausencia de un interés legítimo por el Demandado.

En concordancia con lo anterior, al Demandado es a quien le correspondía probar la legitimidad de sus derechos o intereses. Sin embargo, el Demandado renunció, sin justificación alguna, al ejercicio de su derecho de contradicción al no contestar la Demanda debidamente notificada.

De todo lo anterior se deriva que al interés legítimo argumentado y probado por las Demandantes se contraponen a la carencia de derecho o interés legítimo del Demandado para continuar detentando el registro de los nombres de dominio en disputa. Con lo anterior se cumple el segundo requisito de la Política.

C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe

De acuerdo al artículo 4(a)(iii) de la Política, es necesario acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza los nombres de dominio de mala fe. El párrafo 4(b) establece cuatro circunstancias que constituyen prueba del registro o utilización de mala fe de un nombre de dominio:

- (i) circunstancias que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están

¹ El Segundo requisito en la UDRP y en la Política son idénticos.

- relacionados directamente con el nombre de dominio; o
- (ii) se ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando se haya desarrollado una conducta de esa índole; o
 - (iii) se ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
 - (iv) al utilizar el nombre de dominio, se ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o del sitio en línea o de un producto o servicio que figure en el sitio web o sitio en línea.

Los hechos del presente caso configuran diversos supuestos de mala fe tanto en el registro como en el uso que se ha dado a los nombres de dominio en disputa de acuerdo con la Política. El Experto ha examinado las diversas pruebas presentadas por los Demandantes en las que se acredita el ánimo de lucro que animaba al Demandado tanto al momento del registro como con la ilegítima utilización que ha hecho de los nombres de dominio registrados.

En relación con la mala fe al momento del registro se toma como indicio de la misma que el Demandado conocía de la existencia de las marcas EBAY y PAYPAL tal y como lo afirma en su comunicación de 23 de abril de 2011 enviada a las Demandantes. Por lo tanto, existía un ánimo de apropiarse de estos nombres de dominio impidiendo al legítimo titular de reconocidas marcas la protección de las mismas como nombres de dominio locales en la República Dominicana.

En relación con las otras pruebas aportadas por las Demandantes respecto de la mala fe del Demandado se presta particular atención y se le concede la debida relevancia a los intentos de comercialización de los nombres de dominio en disputa mediante el direccionamiento a páginas web en los que se ofrecían en venta y a través de subastas en las cuales se incluían los nombres de dominio en disputa correspondientes a la marca EBAY comenzando por un valor de 25,000 USD y a la marca PAYPAL con un valor inicial de 1,000 USD. En ambos casos solicitando una contraprestación excesiva por la transferencia de los nombres de dominio en disputa e incluso aprovechando los medios electrónicos proveídos por eBay, Inc. y PayPal, Inc.

De este conjunto de circunstancias en opinión del Experto resulta que la actuación del Demandado tanto al registrar los nombres de dominio en disputa como al utilizarlos en la forma descrita es una actuación de mala fe. Con lo anterior se cumple el tercer requisito de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4 i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio <ebay.com.do>, <ebay.do>, <paypal.com.do> y <paypal.do> sean transferidos a las Demandantes.

Daniel Peña

Experto Único

Fecha: 26 de enero de 2012