

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

AvaTrade EU, Ltd. c. Francisco Gómez González
Caso No. DMX2021-0042

1. Las Partes

La Promovente es AvaTrade EU, Ltd., Irlanda representada por Linklaters, España.

El Titular es Francisco Gómez González, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Solicitud tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <avatrade-afectados.mx>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Registry .MX (una división de NIC México) ("Registry .MX"). El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Hospedando.Com.Mx

3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 23 de diciembre de 2021. El 23 de diciembre de 2021 el Centro envió a Registry .MX por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. La Promovente presentó una Solicitud enmendada en fecha 23 de diciembre de 2021. El 27 de diciembre de 2021, Registry .MX envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Titular es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud junto con la Solicitud enmendada cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (la "Política" o "LDRP"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para ".MX" (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional del Centro relativo a la Política para la solución de controversias en materia de nombres de dominio para .MX (el "Reglamento Adicional").


De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 6 de enero de 2022. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Solicitud se fijó para el 26 de enero de 2022. La Contestación fue presentada el 26 de enero de 2022.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo de Expertos el día 7 de febrero de 2022, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Promovente es una empresa fundada en 2006, con sede en Irlanda, dedicada a los servicios financieros prestados mediante plataformas de inversión con las que opera en el mercado de divisas, acciones y otros productos financieros.

La Promovente, a través de sus filiales Ava Trade Ltd., y Ava Trade Ireland, Limited, es titular de los siguientes registros de marca, entre otros:

Marca	Número de Registro	Fecha de Registro	Clase	Jurisdicción
AvaTrade	010901304	18 de octubre de 2012	36, 38	Unión Europea
AVATRADE	1236564	20 de febrero de 2017	36, 38	Chile
AVATRADE	UK00910901304	18 de octubre de 2012	36, 38	Reino Unido
AVATRADE	246740	5 de noviembre de 2013	36, 38	Israel
	335630	2 de septiembre de 2021	36, 38, 42	Israel
AVATRADE	19675758	14 de agosto de 2017	36	China

A su vez, la Promovente cuenta con diversos nombres de dominio, entre los que destacan <avatrade.com>, <avatradeinvest.com>, <avatrade.es> y <avatrade.de>, los cuales fueron registrados con anterioridad a la fecha en que el nombre de dominio en disputa fue registrado.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 22 de septiembre de 2021.

5. Alegaciones de las Partes

A. Promovente

La Promovente argumenta lo siguiente:

Que opera en la en la Unión Europea bajo la supervisión del Banco Central de Irlanda.

Que sus servicios gozan de amplia cobertura geográfica en los cinco continentes, tanto así, que tanto sus sitios web, como sus aplicaciones están disponibles en más de 20 idiomas.

Que la Promovente tiene más 200.000 usuarios registrados en todo el mundo, los cuales generan más de 2.000.000 de transacciones mensuales con un volumen de operaciones de alrededor de 70.000 millones de dólares al mes.

-Sobre la notoriedad de la marca AVATRADE:

Que la marca AVATRADE es notoriamente conocida en el sector en el que opera desde 2006, gracias a las inversiones y a los esfuerzos realizados por la Promovente para proteger dicha marca.

Que la marca de su propiedad AVATRADE es conocida en el sector como empresa pionera, lo que se demuestra con el hecho que fue el segundo bróker en línea que implementó *trading* de la criptomoneda

BITCOIN.

Que recientemente la Promovente ha contratado los servicios de JP MORGAN para planear su salida al mercado de valores en el London Stock Exchange.

Que para su promoción en todos los mercados en los que opera, la Promovente ha contratado los servicios del atleta Usain Bolt, con quien se produjeron diferentes videos y campañas publicitarias, así como acuerdos interinstitucionales con diversas entidades de reconocido prestigio como el equipo de fútbol inglés Manchester City.

Que ha sido reconocida con numerosos premios en el sector como lo son los otorgados por las revistas especializadas en finanzas el “Global Banking & Finance Review” o el “World Finance”.

Sobre el Titular:

Que el Titular es un ciudadano de nacionalidad española, quien tiene una cuenta abierta con la Promovente desde aproximadamente julio de 2020.

Que el Titular ha usado los servicios de la Promovente con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, por lo que conoce bien a la Promovente.

Que la razón por la que el Titular registró el nombre de dominio en disputa es la insatisfacción con los servicios contratados. Que el Titular ha solicitado a la Promovente que abone cantidades concretas de dinero para mitigar su insatisfacción con los servicios ofrecidos por ésta.

Que, no obstante, dado que la Promovente no ha abonado cantidad alguna al Titular, éste se ha encargado de registrar varios nombres de dominio, así como abrir diversas cuentas de redes sociales, a través de las cuales difunde información relacionada con la Promovente.

Que derivado de lo anterior, la Promovente se ha querellado I en los juzgados de España contra el Titular por diversas acciones que, a su parecer, son constitutivas de delito.

1. Identidad o similitud en grado de confusión

Que el nombre de dominio en disputa contiene íntegramente la marca AVATRADE.

Que, además, el nombre de dominio en disputa contiene la palabra “afectados”, la cual, al no tener un grado elevado de distintividad, carece de relevancia.

Que la palabra “afectados” y el hecho que esté separado por un guion no altera el grado de asociación que genera el nombre de dominio en disputa en el público en general con la Promovente.

Que el sufijo “.mx” no sirve como diferenciador del nombre de dominio en disputa con la marca registrada.

Que el nombre de dominio en disputa es, si bien no idéntico, confusamente similar a las marcas registradas AVATRADE.

2. Derechos o intereses legítimos

Que *prima facie* el Titular no tiene derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de derecho en disputa.

Que el Titular no tiene derechos de propiedad industrial sobre el nombre de dominio en disputa, ni relación alguna con éste.

Que hay indicios de que el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa.

Que las marcas fueron registradas con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

Que no existe autorización y/o licencia a favor del Titular para el registro del nombre de dominio en disputa.

Que el Titular no ha realizado un uso legítimo y leal del nombre de dominio en disputa y sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de manchar el buen nombre de las marcas de la Promovente; por el contrario, que su único interés es el de causar daño a la imagen pública de la Promovente por un mero sentimiento de revancha por los malos resultados financieros del Titular.

Que el Titular ha usado el nombre de dominio en disputa con la intención de atraer el mayor número posible de usuarios de Internet, muchos de ellos engañados por la falsa percepción y expectativa que al sitio web al que están ingresando es un sitio web oficial de la Promovente.

Que cuando un nombre de dominio es registrado con el único propósito de causar daño a los derechos previos de un titular de registros marcarios, no es posible alegar que existe un interés legítimo en el registro de dicho nombre de dominio en disputa.

3. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Que el Titular tenía pleno conocimiento de la marca registrada y la actividad de la Promovente cuando registró el nombre de dominio en disputa.

Que el Titular amenazó a la Promovente con crear nombres de dominio dedicados a difamar a la Promovente y que, incluso, ofreció en venta dichos nombres de dominio.

Que, tomando en cuenta que el Titular no tiene derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, es difícil imaginar que el Titular pudiera haber registrado de buena fe el nombre de dominio en disputa, lo cual se refuerza con la identidad existente entre la marca registrada y el nombre de dominio en disputa.

Que el registro sin autorización del nombre de dominio en disputa y el uso que el Titular está haciendo del mismo está creando un daño irreparable a la reputación comercial de la Promovente a nivel internacional.

Que el Titular está usando de mala fe el nombre de dominio en disputa al intentar atraer visitantes a su sitio web y así denigrar el buen nombre y reputación de la Promovente.

Que el Titular está aprovechando el nombre de dominio en disputa para injuriar y calumniar a la Promovente, circunstancia que ya es de conocimiento de las autoridades judiciales españolas.

B. Titular

El Titular alega en su Contestación lo siguiente:

Que no existe confusión entre la marca AVATRADE y el nombre de dominio en disputa pues éste resuelve a un sitio web en el que se ejercita la libertad de expresión y libertad de prensa.

Que a través del nombre de dominio en disputa se transmite y difunde la experiencia de un colectivo de particulares afectados gravemente en su patrimonio y en su salud por los servicios de la Promovente.

Que a través del nombre de dominio en disputa se da a conocer a posibles afectados la existencia de los servicios de la Promovente y de su actividad a fin de que, si lo consideran oportuno, se adhieran y apoyen la postura del Titular.

Que mediante el nombre de dominio en disputa se relata la experiencia del Titular, usuario de los servicios que ofrece la Promovente, con lenguaje propio de todos los niveles educativos, sin formación jurídica.

Que la experiencia del Titular, la cual se difunde en el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa, se sustenta con documentos probatorios.

Que lo difundido por el Titular ha dado lugar a un proceso judicial ante los tribunales españoles por el presunto delito de estafa.

Que, por lo tanto, es imposible que el nombre de dominio en disputa produzca confusión a los usuarios de Internet en relación con la actividad de la Promovente, toda vez que ni siquiera se realiza alguna actividad económica a través del nombre de dominio en disputa.

Que reivindica el nombre de dominio en disputa no porque se vaya a causar confusión a los usuarios de Internet, sino porque a través del nombre de dominio en disputa relata cómo se le ha perjudicado en su patrimonio, así como a otras personas.

Que la razón principal por la que la Promovente pretende le sea transferido el nombre de dominio en disputa, no es evitar confusión con los usuarios de Internet, sino coartar el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa del Titular.

Que el Titular forma parte de una demanda colectiva ante los juzgados de España en contra de la Promovente.

Que la Promovente alega defender su buena reputación, sin embargo, tiene denuncias en España y ha sido multada y prohibida en más de 20 países. Que la Promovente ha sido multada en Israel por publicidad engañosa.

Que tanto la Promovente como el Titular se encuentran en un proceso de negociaciones extrajudiciales, referentes a los procesos judiciales que se encuentran en trámite ante los tribunales españoles.

Que el nombre de dominio en disputa no ha sido registrado fundamentalmente con el fin de vender, alquilar, o ceder de otra manera a la Promovente el nombre de dominio en disputa por un valor cierto que supera los costos diversos del Titular que están relacionados directamente con dicho nombre de dominio en disputa.

Que el nombre de dominio en disputa no ha sido registrado con la finalidad de impedir que la Promovente refleje sus derechos previos en un nombre de dominio.

Que el Titular y la Promovente no compiten entre sí.

Que el nombre de dominio en disputa no ha sido registrado de manera intencionada para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web al que éste resuelve, creando la posibilidad de que exista confusión con los derechos previos de la Promovente en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el artículo 1.a) de la Política, la Promovente debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia del nombre de dominio en disputa:

- a) el nombre de dominio en disputa es idéntico o semejante en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos; y
- b) el Titular no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y

c) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

El Experto quiere hacer notar las similitudes entre la Política y la Política UDRP. Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones emitidas en el marco de la Política UDRP y a la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

A. Identidad o similitud en grado de confusión con respecto a una marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos sobre la que la Promovente tiene derechos

La Promovente ha probado contar con registros para la marca AVATRADE en varias clases y jurisdicciones, incluyéndose la Unión Europea, donde el Titular tiene su domicilio, los cuales fueron registrados con antelación a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

El nombre de dominio en disputa es semejante en grado de confusión a la marca registrada AVATRADE de la Promovente, dado que la incorpora en su totalidad. La adición del término “afectados” no es suficiente para eliminar la conclusión de semejanza en grado de confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca AVATRADE de la Promovente bajo el primer elemento de la Política en tanto que la marca AVATRADE es reconocible en el nombre de dominio en disputa (véanse las secciones 1.7 y 1.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).

La adición de un guion entre la marca AVATRADE y el término “afectados” es irrelevante para el análisis de semejanza en grado de confusión (ver *Skyscanner Limited c. Vanmala Bansode*, Caso OMPI No. DES2020-0051 y *Hostelworld.com Limited c. David Abete Berrade*, Caso OMPI No. D2020-1850).

De igual manera, la adición del dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD”, por sus siglas en inglés) “.mx”, obedece a un requisito técnico estándar en la estructura del sistema de nombres de dominio (“DNS” por sus siglas en inglés), por lo cual, este elemento carece de relevancia al momento de valorar la identidad o semejanza en grado de confusión entre la marca AVATRADE y el nombre de dominio en disputa (ver *Ternium México, S.A. de C.V. Ternium Internationaal B.V. c. Russia Italia*, Caso OMPI No. DMX2019-0010 y *American Airlines, Inc. c. Juan Cue de la Fuente*, Caso OMPI No. DMX2007-0017).

Por lo expuesto, se actualiza el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el artículo 1.c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias es suficiente para demostrar que el Titular tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa:

- (i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o bien jurídicamente tutelado por alguna reserva de derechos;
- (ii) el Titular (en calidad de particular, empresa u organización) ha sido conocida comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos; o
- (iii) se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios registrada, aviso comercial registrado, denominación de origen o reserva de derechos en cuestión con ánimo de lucro.

La Promovente ha afirmado que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, que el Titular no es conocido por el nombre de dominio en disputa.

Adicionalmente, la Promovente ha argumentado que no ha autorizado ni ha otorgado licencia al Titular para registrar el nombre de dominio en disputa y que éste no está usando el nombre de dominio en disputa de manera legítima y leal. Por el contrario, la Promovente aduce que el Titular pretende atraer a usuarios de Internet al sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa de manera engañosa, haciéndolos creer que se trata de un sitio web oficial, así como de manchar el buen nombre de la Promovente y sus marcas.

Ahora bien, en su Contestación, el Titular argumentó que a través del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa está ejerciendo su derecho de libertad de expresión y de libertad de prensa.

En el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa se despliega de manera prominente la siguiente leyenda:

“AVISO: La información contenida en este blog representa la experiencia personal de los componentes de la Plataforma de Afectados por AvaTrade por la actividad económica de AVATRADE. Toda la información facilitada se fundamenta en documentos que se ponen a disposición del lector para su consulta y para la formación de su propio criterio. Con este contenido no se pretende ningún tipo de hostigamiento a terceros, sino el ejercicio del derecho a la libertad de expresión que se reconoce en el artículo 20 de la constitución española respecto a hechos que han dañado gravemente el patrimonio de los componentes de la citada plataforma de afectados.”

En dicho sitio web se despliegan también el nombre completo del Titular, información sobre su profesión y su número de teléfono móvil, así como la frase “PLATAFORMA DE AFECTADOS POR AVATRADE, JUNTOS VENCEREMOS, SI HAS SIDO AFECTADO POR AGENTES DE AVATRADE SOLICITA UNIRTE A NOSOTROS O MANDA TU EXPERIENCIA”.

La sección 2.6.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 establece que cuando el nombre de dominio en cuestión no es idéntico a la marca del promovente, sino que comprende la marca más un término peyorativo (en el presente caso “afectados”), los grupos de expertos tienden a determinar que el titular tiene un interés legítimo para usar la marca registrada de la promovente como parte de un nombre de dominio ligado a un sitio de crítica, si el uso del nombre de dominio en disputa es *prima facie* no comercial, genuinamente justo y no engañoso o falso.

En este sentido, el Experto concuerda con lo señalado en la decisión emitida en el caso *AvaTrade EU, Ltd. c. Francisco Gómez González*, Caso OMPI No. DES2021-0047 (<avatrade-afectados.es>), muy similar al presente caso, en cuanto a que la Política “no tiene por objeto ni permite analizar y enjuiciar la veracidad de las afirmaciones vertidas en una página de crítica, sino que, debido a su reducido ámbito, basa su estándar de prueba en un ‘balance de probabilidades’ o ‘preponderancia de la evidencia’, y, en el caso concreto que nos ocupa, en la apariencia *prima facie* como nombre de dominio destinado a ejercer un derecho de crítica aparentemente genuino y como genuina página web de crítica”.

Los hechos y pruebas contenidos en el expediente del caso llevan a este Experto a considerar que en el presente caso sí existe una apariencia *prima facie* de que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa está siendo usado con la finalidad de criticar, sin una finalidad de ánimo de lucro, la actividad de la Promovente. El contenido de dicho sitio web está compuesto en su mayoría por expresiones no comerciales de descontento en relación con la Promovente y sus servicios, y por materiales encaminados a sustentar estas expresiones. No existen pruebas en el expediente que indiquen que dicho sitio web albergue ofertas comerciales, hipervínculos a sitios web de competidores de la Promovente, ni publicidad (ver *AvaTrade EU, Ltd. c. Francisco Gómez González, supra*).

El hecho de que el Titular y el grupo de personas disconformes que suscriben el contenido del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa hayan interpuesto ante tribunales españoles una querrela contra la Promovente por actos presuntamente constitutivos de estafa soporta la determinación de que el argumento de libertad de expresión del Titular resulta, en un análisis de “balance de probabilidades”, un

argumento genuino y no un mero pretexto (ver *AvaTrade EU, Ltd. c. Francisco Gómez González, supra*).

En conclusión, este Experto determina que el segundo elemento de la Política no ha sido acreditado, razón por la cual, no es necesario proceder al análisis del tercer elemento (ver *Titan Enterprises (Qid) Ply Ltd c. Dale Cross / Contact Privacy Inc, Caso OMPI No. D2015-2062* y *JCDecaux SA c. Domain Admin, Whois Privacy Corp., Caso OMPI No. D2019-2092*)

7. Decisión

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Solicitud.

/Kiyoshi Tsuru/

Kiyoshi Tsuru

Experto Único

Fecha: 1 de marzo de 2022