

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

GS1 Brasil-Associação Brasileira de Automação c. Roger Robleño

Hildebrand

Caso No. D2023-0062

1. Las Partes

La Demandante es GS1 Brasil-Associação Brasileira de Automação, Brasil, representada por Newton Silveira, Wilson Silveira e Associados - Advogados, Brasil.

El Demandado es Roger Robleño Hildebrand, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <codigo789.com>.

El Registrador del citado nombre de dominio en disputa es IONOS SE.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó en inglés ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 5 de enero de 2023. El 6 de enero de 2023 el Centro envió a IONOS SE por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 9 de enero de 2023, IONOS SE envió al Centro, vía 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, y el idioma del Acuerdo de Registro, que es el español. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 11 de enero de 2023, suministrando 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 Demanda enmendada en español en fecha 13 de enero de 2023.

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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 17 de enero de 2023. De conformidad con el párrafo 5

del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de febrero de 2023. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 9 de febrero de 2023.

El Centro nombró a Edoardo Fano como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 15 de febrero de 2023. 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 27 de febrero de 2023, el Experto dictó una Orden Procedimental en la que solicitaba a la Demandante aclarar si es la única entidad autorizada para otorgar en Brasil los códigos de barras que empiezan con las combinaciones numéricas "789" o "790". La Demandante contestó a esa Orden el 27 de febrero de 2023. El Demandado tenía la posibilidad de comentar sobre la información presentada por la Demandante hasta el 8 de marzo de 2023. El Demandado envió sus observaciones el 3 de marzo de 2023.

El idioma del presente procedimiento ha de ser el español, siendo el idioma del Acuerdo de Registro, de conformidad con el párrafo 11(a) del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es GS1 Brasil-Associação Brasileira de Automação, representante exclusiva en Brasil de GS1 AISBL, una organización internacional independiente, neutral y sin fines de lucro, conocida mundialmente por crear y administrar códigos de barras: cada organización vinculada a GS1 AISBL tiene una combinación numérica y es la responsable de la emisión de códigos de barras en un país determinado. Cuando la combinación numérica empieza con "789" o "790" significa que el producto o la empresa utiliza el código de barras emitido por la Demandante. La Demandante es titular en Brasil de diversos registros marcarios que consisten en la marca GS1 BRASIL 789, entre los que cabe destacar los siguientes:

- marca brasileña GS1 BRASIL 789 n° 903389568 registrada en fecha 1 de julio de 2014;
- marca brasileña GS1 BRASIL 789 y diseño n° 903533618 registrada en fecha 29 de julio de 2014.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 27 de agosto de 2016 y en el sitio web al que resuelve se ofrece en venta el código de barras brasileño cuya combinación numérica empieza con "789".

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa reproduce la combinación numérica de su marca GS1 BRASIL 789 con la adición de la palabra "codigo".

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 GS1 BRASIL 789 y no existe ninguna implicación y/o relación comercial entre la Demandante y el Demandado.

Finalmente, la Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe ya que, siendo la combinación numérica "789", parte de la marca GS1 BRASIL 789 de la Demandante, el signo de identificación de los códigos de barras de la Demandante en Brasil, el Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa, que incorpora la parte numérica de 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 información falsa, como la afirmación de

que empresas estadounidenses emitirían códigos “789” y que el Demandado sería una empresa certificada por EAN 13 UNIVERSAL, una entidad inexistente, ya que la única asociación internacional responsable a nivel mundial de la gestión del sistema de códigos de barras GS1 EAN-13 es GS1 AISBL, de la que la Demandante es la representante exclusiva en Brasil. En su respuesta a la Orden Procedimental, la Demandante confirma ser la única sociedad autorizada para suministrar en Brasil los códigos de barra del sistema GS1 que son iniciados con las combinaciones numéricas “789” o “790”.

B. Demandado

El Demandado alega ser el titular de la empresa brasileña Grupo Codigo 789 Tecnologia da Informação, cuyo nombre comercial es EAN 13 Brasil, constituida el 8 de septiembre de 2016 con la finalidad de ayudar a los pequeños productores a administrar y colocar sus productos en el mercado, incluida la fabricación y venta de códigos de barras.

Asimismo, el Demandado sostiene que la Demandante no tiene la exclusividad de la comercialización de los códigos de barras en Brasil y que la parte numérica “789” de su marca GS1 BRASIL 789 no puede gozar de protección, siendo solo una secuencia numérica, por lo que es una expresión común y descriptiva.

Finalmente, el Demandado afirma que su marca y sitio web son completamente distintos de los de la Demandante sin que haya posibilidad de confusión y que nunca tuvo la intención de desviar clientes, aclarando de forma clara y transparente en varias páginas de su sitio web que no tiene conexión con la Demandante e informando a los usuarios que para determinados códigos de barras tienen que ponerse en contacto directamente con la Demandante. En su respuesta a la Orden Procedimental, el Demandado alega que la Demandante no ha producido ningún documento oficial brasileño que le otorgue el derecho exclusivo de comercializar códigos de barras en Brasil, incluso con la numeración inicial “789” o “790”, y envía en anexo un documento oficial del MINISTERIO DE DESARROLLO, INDUSTRIA Y COMERCIO EXTERIOR DE BRASIL - SECRETARÍA DE COMERCIO Y SERVICIOS - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS, en el que sostiene que se afirma todo lo contrario, es decir que el gobierno brasileño no otorgó exclusividad a la Demandante, tanto en comercialización como en codificación de códigos de barras.

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. Identidad o similitud confusa

El Experto considera que la Demandante es la titular de la marca GS1 BRASIL 789 y que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca de la Demandante.

Por lo que concierne la adición del término “codigo”, es decir la definición de lo que es la parte numérica de la marca de la Demandante, el Experto remarca que existe un amplio consenso en los casos decididos bajo la Política acerca de que la adición de términos o letras a la marca de un demandante dentro de un nombre de dominio no evita que se concluya la similitud confusa entre el nombre de dominio y la marca. La adición del término “codigo” por lo tanto no evita la similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante. Ver la sección 1.8 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”](#)).

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. Ver la sección 1.11.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Considerando los elementos que componen el nombre de dominio en disputa a efectos de su comparación con la marca GS1 BRASIL 789, el Experto nota que sólo el número 789 se reproduce en el nombre de dominio en disputa. Al respecto, el Experto nota que los números 789 en los códigos de barras (siendo los mismos números que aparecen en la marca GS1 BRASIL 789) sirven para identificar que se trata de un código de barras emitido por la Demandante, por lo que la propia composición del nombre de dominio en disputa así como la web a la que resuelve hacen referencia al código de barras emitido por la Demandante bajo el número 789. En consecuencia, el Experto considera que el contexto amplio del caso apoya la conclusión del Experto de que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca de la Demandante.

Por consiguiente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante ha acreditado *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, alegando que este último no se encuentra autorizado por la Demandante a utilizar la marca GS1 BRASIL 789 y no existe ninguna implicación y/o relación comercial entre la Demandante y el Demandado.

Ante la dificultad objetiva de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito que basta con que se acredite por la Demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tiene la posibilidad de demostrar lo contrario con las pruebas pertinentes.

El Demandado, cuya actividad consiste en ayudar a los pequeños productores a administrar y colocar sus productos en el mercado, incluida la fabricación y venta de códigos de barras, sostiene que la Demandante no tiene la exclusividad de la comercialización de los códigos de barras en Brasil y que la parte numérica “789” de la marca GS1 BRASIL 789 de la Demandante no puede gozar de protección, siendo solo una secuencia numérica, por lo que es una expresión común y descriptiva. Además, el Demandado afirma que nunca tuvo la intención de desviar clientes, aclarando de forma clara y transparente en varias páginas de su sitio web que no tiene conexión con la Demandante e informando a los usuarios que para determinados códigos de barras tienen que ponerse en contacto directamente con la Demandante.

El Experto considera que el código “789”, junto con el código “790”, son los prefijos de los códigos de barras GS1 para Brasil y que la Demandante es la única empresa autorizada para crear y otorgar esos códigos en

Brasil, siendo asimismo la Demandante la titular de la marca GS1 BRASIL 789 que tiene registrada para la prestación de dichos servicios.

El documento oficial del MINISTERIO DE DESARROLLO, INDUSTRIA Y COMERCIO EXTERIOR DE BRASIL - SECRETARÍA DE COMERCIO Y SERVICIOS - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS que el Demandado ha enviado en anexo a su respuesta a la Orden Procedimental consiste en una opinión oficial otorgada en 2015 a una tercera parte que pedía la autorización para comercializar de forma exclusiva el prefijo "798" para códigos de barras.

El Experto no considera pertinente en el caso en cuestión el documento oficial enviado por el Demandado, ya que se refiere a la libertad de generación y comercialización de los códigos de barras en Brasil, sin hacerse referencia específica a los prefijos de los códigos de barras, y la tercera parte que pidió la opinión afirma que seguirá utilizando para sus códigos de barras el prefijo "798", ya que este prefijo no se encuentra utilizado en ningún otro país administrado por la empresa GS1 Global y nunca ha puesto en peligro el trabajo desarrollado por parte de la competidora GS1 Brasil, es decir la Demandante del presente caso, con sus prefijos "789" y "790" (página 49 del documento oficial enviado por el Demandado).

Después de analizar el sitio web del Demandado correspondiente al nombre de dominio en disputa, el Experto no ha podido encontrar ninguna declaración de que el Demandado no tiene conexión con la Demandante y solo en una respuesta en la sección de las "preguntas frecuentes" se informan los usuarios de que, de necesitar los códigos de barras GTIN, tienen que comprarlos directamente con GS1. En cambio, el Demandado se presenta como un revendedor autorizado de códigos de barras con prefijo "789" brasileños en cada página de su sitio web.

Asimismo, el Experto nota la composición del nombre de dominio en disputa que reproduce de manera íntegra la parte numérica "789" de la marca de la Demandante junto con el término "codigo", es decir lo que es la parte numérica de la marca GS1 BRASIL 789 de la Demandante, lo que lleva al Experto a considerar que el Demandado probablemente buscaba crear una asociación con la Demandante y los servicios que presta bajo su marca.

Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que no se ha desvirtuado la acreditación *prima facie* presentada por la Demandante, estimando, por lo tanto, cumplido el requisito exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política.

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

El párrafo 4(b) de la Política prevé que a los efectos del párrafo 4(a)(iii) de la Política, las siguientes circunstancias, entre otras, si el Experto las constata, constituirán prueba suficiente del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:

- (i) circunstancias que indiquen que el objetivo primordial (del demandado) al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio; o
- (ii) que (el demandado) ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando (el demandado) haya incurrido en una conducta de esa índole; o
- (iii) que el objetivo fundamental (del demandado) al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o

- (iv) que, al utilizar el nombre de dominio, (el demandado) ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.

En cuanto a la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa, la marca GS1 BRASIL 789 de la Demandante es conocida en el sector de los códigos de barras brasileños, aún antes de la fecha en la que se registró el nombre de dominio en disputa. Teniendo en cuenta lo anterior, sería posible presumir que el Demandado debía conocer su existencia en el momento en el que registró el nombre de dominio en disputa, especialmente en tanto que el sector de los códigos de barra es un sector muy específico en el que la Demandante opera el número 789, habiendo procedido a su registro apuntando a la marca que le era conocida, especialmente dada la naturaleza del nombre de dominio en disputa, que integra de forma idéntica la parte numérica de la marca de la Demandante unida al término “codigo” (lo que es la parte numérica de la marca de la Demandante, es decir un prefijo de un código de barras para Brasil), así como el contenido incluido en el sitio web correspondiente al nombre de dominio en disputa, dedicado a ayudar a los pequeños productores a administrar y colocar sus productos en el mercado, incluida la fabricación y venta de códigos de barras.

Pasando a analizar el uso del nombre de dominio en disputa, el contenido del sitio web correspondiente no hace más que confirmar la actuación de mala fe por parte del Demandado, tanto a la hora del registro como a la hora del uso. En este caso, el término “codigo” que se junta a la parte numérica de la marca GS1 BRASIL 789 de la Demandante causa confusión con la Demandante y su marca, creando la impresión de ser un sitio web afiliado con la Demandante. Ver las secciones 3.1.4 y 3.2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La decisión del Demandado de denominar su empresa brasileña Grupo Codigo 789 Tecnologia da Informação, a pesar de la existencia de la marca anterior de la Demandante GS1 BRASIL 789, y de poner esa denominación social en evidencia en el encabezado del sitio web correspondiente al nombre dominio en disputa, en la opinión del Experto no hace más que confirmar el intento del Demandado de crear confusión con la Demandante y su marca.

Estas circunstancias cumulativas, permiten, en la opinión del Experto, concluir que el Demandado ha actuado de mala fe respecto del nombre de dominio en disputa, generando un probable riesgo de confusión y de asociación, con la intención de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web, y con la consiguiente potencial perturbación de la actividad y negocio de la Demandante.

En conclusión, en base a las anteriores circunstancias, el Experto considera cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) 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 el nombre de dominio en disputa, <codigo789.com> sea transferido a la Demandante.

/Edoardo Fano/

Edoardo Fano

Experto Único

Fecha: 22 de marzo de 2023