

DECISIÓN DEL EXPERTO

Societa' Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. per Azioni c. Alberto Lopez Iglesias SL.

Caso No. DES2017-0013

1. Las Partes

La Demandante es Societa' Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. per Azioni, con domicilio en Florencia, Italia, representada por Elizaburu, España.

La Demandada es Alberto Lopez Iglesias SL., con domicilio en Pontevedra, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <dermatoline.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Registrador del nombre de dominio en disputa es Nominalia.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 7 de abril de 2017. El 7 de abril de 2017, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 10 de abril de 2017, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 24 de abril de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de mayo de 2017. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 15 de mayo de 2017.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 24 de mayo de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular de las siguientes marcas:

Oficina	Marca	Número de registro	Fecha de registro
EUIPO	DERMATOLINE	003909868	26 de septiembre de 2005
EUIPO	DERMATOLINE COSMETIC	011777893	20 de septiembre de 2013
EUIPO		012595476	5 de julio de 2014
OMPI	DERMATOLINE COSMETIC LIFT EFFECT	1288261	12 de noviembre de 2015
OMPI	DERMATOLINE	644190	15 de septiembre de 1995
OMPI	DERMATOLINE COSMETIC SUNCARE	1291700	17 de diciembre de 2015
OMPI	DERMATOLINE COSMETIC HYDRA EFFECT	1318307	1 de junio de 2016

La Demandante es titular de numerosos nombres de dominio en relación al signo DERMATOLINE como <dermatoline.com>, <dermatoline.it>, <dermatolinecosmetic.com>, <dermatolinecosmetic.es> o <dermatolinecosmetic.it>.

La Demandada registró el nombre de dominio en disputa <dermatoline.es> el 26 de julio de 2016. De conformidad con las alegaciones y evidencia de la Demandante el nombre de dominio en disputa redireccionaría al nombre de dominio <aparafarmacia.com>.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante fundamenta su escrito de Demanda con las siguientes alegaciones:

Que la Demandante es una importante sociedad italiana que opera en el sector de los cosméticos. Cuenta con una amplia gama de productos comercializados de los que destaca “dermatoline”. En apoyo a la difusión e importancia de la marca DERMATOLINE aporta artículos periodísticos en prensa nacional, blogs así como muestras de ventas en “El Corte Inglés” y “Amazón” del citado producto.

Por tanto, considera que habida cuenta del carácter notorio de la marca DERMATOLINE y su íntegra reproducción en el nombre de dominio en disputa <dermatoline.es> es obvia su identidad que pueda dar lugar a confusión y por ende, el cumplimiento del primer requisito del Reglamento.

Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa pues no se corresponde con su propio nombre ni ésta ha sido conocida comúnmente como “dermatoline”.

Además, alega, que difícilmente la Demandada podrá alegar algún tipo de derecho o interés legítimo sobre esa denominación habida cuenta de la importancia de la marca DERMATOLINE, así como por la reputación de los productos asociados a la misma en España y en la Unión Europea.

Que habida cuenta del valor notorio del signo distintivo DERMATOLINE, cabe afirmar que la Demandada actuó de mala fe al registrar el nombre de dominio en disputa <dermatoline.es> . En opinión de la Demandante ese valor notorio aboca a la Demandada a un conocimiento anterior del signo y por ello, al momento del registro la Demandada era conocedora de esa circunstancia. A mayor abundamiento, apoya su alegación aportando decisiones anteriores de expertos que concluyen que el registro de un nombre de dominio equivalente a una marca notoria es constitutivo de mala fe. Así *Citigroup Inc., Citibank N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani*, Caso OMPI No. DES2006-0001.

Que además entiende que el registro del nombre de dominio en disputa ha perseguido hacer creer a los usuarios de Internet que tras el nombre de dominio en disputa <dermatoline.es> se encontraba la Demandante con su marca DERMATOLINE. Y esta práctica es considerada como de mala fe por el artículo 2, apartado 4 del Reglamento según el cual: “el Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o a de un producto o servicio que figure en su página web”.

En este sentido, defiende que el uso realizado debe calificarse como de mala fe cuando pues al acceder al nombre de dominio en disputa <dermatoline.es> se produce un redireccionamiento a la web de la Demandada “aparafarmacia.com”. Por tanto, la Demandada al registrar el nombre de dominio en disputa <dermatoline.es> ha intentado aprovecharse de la reputación de la Demandante dirigiendo a los consumidores a su propia página web.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante. Sin embargo, la Demandada sí manifestó, una vez transcurrido el plazo de contestación a la Demanda y en virtud de correo electrónico del día 24 de mayo de 2017, su expreso deseo de que el Experto fuese imparcial, además de manifestar que “como es evidente, el dominio no actúa a mala fe”.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El hecho de que la Demandada no haya contestado a la Demanda no libera al Demandante de la carga de la prueba, pues el Reglamento dispone en su artículo 21a) que: “El Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes”, en su artículo 20 a) que: “El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento”, y en su artículo 20b) que: “El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.

Con todo y antes de proceder al análisis de los tres requisitos, el Experto quiere hacer notar que el Reglamento se encuentra inspirado en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“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 acordadas en el marco de dicha Política UDRP, así como en 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 hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos

El primer requisito que requiere el artículo 2 del Reglamento para que el registro de un nombre de dominio sea especulativo o abusivo es que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos”.

En el presente caso la Demandante ha demostrado contundentemente ser titular de la marca DERMATOLINE con efectos en España. Por ello, la Demandante es titular de Derechos Previos a los efectos del Reglamento.

Por tanto, el examen de este primer requisito nos lleva a la comparación entre la marca DERMATOLINE de la Demandante con el nombre de dominio en disputa <dermatoline.es> de la Demandada. Obviamente el examen comparativo debe concluir con que la Demandada ha reproducido íntegramente la marca de la Demandante en el nombre de dominio en disputa y por ello es totalmente reconocible.

Hacemos notar que según doctrina mayoritaria establecida en anteriores decisiones bajo el Reglamento, el análisis de este primer requisito se refiere exclusivamente a la comparación entre la marca y el nombre de dominio en disputa y que cuando la marca es reconocible se cumple con el requisito (ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, párrafo 1.7).

Por lo demás y de manera general en el referido análisis no se tiene en cuenta el dominio de primer nivel del nombre de dominio en disputa, en este caso “.es”.

Por cuanto antecede, el Experto declara cumplido este primer requisito dada la identidad entre el nombre de dominio en disputa <dermatoline.es> y el Derecho Previo DERMATOLINE de la Demandante.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo requisito que requiere el Reglamento consiste en la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada en el nombre de dominio en disputa.

Para el análisis del presente elemento este Experto entiende conveniente traer a colación la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, párrafo 2.1¹: De esta manera, se entiende que cuando un demandante ha demostrado *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos del demandado, le corresponde al demandado presentar la evidencia suficiente que permita demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio.

Por tanto, debe considerarse si con los medios de prueba que tiene a su alcance la Demandante, ha aportado indicios o evidencias suficientes que demuestren, *prima facie*, que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. En el presente caso la Demandante fundamenta su alegación de ausencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada en lo siguiente: el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el propio de la Demandada ni ha sido comúnmente conocida como “dermatoline”. Además sostiene que la Demandada carece de derechos marcarios según la búsqueda realizada y de cuyo resultado negativo aporta documental.

Siendo esto así, y conforme a la doctrina descrita anteriormente, corresponde a la Demandada aportar evidencias para demostrar sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El

¹ Traducción del Experto.

Experto considera que la Demandada no ha refutado las alegaciones sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa (sin que tampoco se aprecien en el expediente pruebas o evidencias que permitan reconocer la existencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada).

Por lo demás, el Experto entiende que el redireccionamiento del nombre de dominio en disputa a la web de la Demandada bajo el nombre de dominio <aparafarmacia.com> constituye una práctica que pretende confundir al usuario de Internet haciendo creer que existe algún tipo de vínculo de asociación o incluso representación encomendada cuando no existe dicho vínculo o autorización de representación a favor de la Demandada. Esta circunstancia supone que el registro se realizó con algún tipo de interés de la Demandada de beneficiarse de la marca DERMATOLINE de la Demandante, lo que impide que se pueda calificar dicho uso como legítimo o de buena fe. Especialmente, cuando el nombre de dominio en disputa es idéntico al Derecho Previo DERMATOLINE de la Demandante lo que conlleva un alto riesgo de asociación implícita.

Con todo lo anterior, concluye este Experto que se cumple el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento. Por tanto, la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

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

El tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento consiste que la Demandante pruebe que la Demandada ha registrado o utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe.

En opinión del Experto son varias las circunstancias que permiten calificar como de mala fe el registro y uso del nombre de dominio en disputa. Son las siguientes:

Por una parte, el conocimiento previo de la marca DERMATOLINE por la Demandada. Efectivamente, el conocimiento previo de la marca viene siendo considerado como uno de los factores que caracteriza el registro de mala fe. Conocimiento previo que, en este caso, viene determinado por un lado, por el valor notorio del signo distintivo y por otro lado, por el uso comercial y publicitario intensivo del signo por la Demandante en España. Por ello, consideramos que es muy improbable el registro fortuito o casual frente a un potencial conocimiento de la marca notoria por la Demandada, especialmente siendo el nombre de dominio en disputa idéntico al Derecho Previo DERMATOLINE de la Demandante.

Por otra parte, la Demandada redirecciona el nombre de dominio en disputa a su web bajo el nombre de dominio <aparafarmacia.com>. Como hemos visto en el requisito anterior, este redireccionamiento no puede considerarse de buena fe además de implicar un intento de aprovecharse de la reputación de la marca DERMATOLINE. Por ello, debemos concluir que la situación descrita encaja en el supuesto de hecho del artículo 2 del Reglamento según el cual cabe calificar como de mala fe cuando la Demandada ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a la página web alojada bajo el Nombre de Dominio, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web.

Además, este Experto ha podido comprobar como el citado redireccionamiento ha sido interrumpido en la actualidad. Consecuentemente, el nombre de dominio en disputa se encontraría actualmente inactivo. Aparentemente esta inacción ha sido consecuencia de la notificación de la Demanda. Sin embargo, esta inacción no puede ser fundamento de defensa válida. Así y con fundamento en *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. D2000-0003, la mera tenencia pasiva del nombre de dominio puede equivaler a un registro y uso de mala fe por la Demandada. De cara a valorar esta situación el Experto tiene en cuenta las siguientes circunstancias del caso:

- La marca de la Demandante DERMATOLINE goza del valor notorio.
- La Demandada no tiene derechos o interés legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

- No existen pruebas que permitan calificar el uso del nombre de dominio en disputa como de buena fe.
- La Demandada no respondió al requerimiento y tampoco respondió al escrito de Demanda.

Por todo lo anterior, el Experto considera que el registro y uso del nombre de dominio en disputa por la Demandada es de mala fe a los efectos del Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <dermatoline.es> sea transferido a la Demandante.

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 5 de junio de 2017