

DECISIÓN DEL EXPERTO

Mirto Corporación Empresarial, S.L. c. V.P.
Caso No. DES2017-0025

1. Las Partes

La Demandante es Mirto Corporación Empresarial, S.L., con domicilio en Madrid, España, representada por Elzaburu, España.

El Demandado es V.P., con domicilio en Bas-Rhin, Francia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <elmirto.es> (“el Nombre de Dominio”).

El Registro del Nombre de Dominio en disputa es Red.es. El Agente registrador del Nombre de Dominio en disputa es PDR LTD.

3. *Iter* Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de mayo de 2017. El 22 de mayo 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 25 de mayo de 2017, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 8 de junio de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de junio de 2017. 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 julio de 2017.

El Centro nombró a Carolina Pina-Sánchez como Experta el día 13 de julio de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa española que cuenta con más de 60 años de experiencia en el sector de la moda, destacando por los diseños y calidad de sus productos. Del contenido de la Demanda y sus Anexos se desprende que la Demandante goza de un gran prestigio en España, siendo la marca MIRTO notoriamente conocida en dicho país. Todo ello se acredita por la Demandante en el Anexo 4 de la Demanda, mediante: (i) noticias de prensa sobre la Demandante; (ii) sentencias de juzgados españoles, decisiones de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y de la Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO); (iii) certificado expedido por el Corte Inglés, de fecha 26 de mayo de 2015; (iv) membresía de la Demandante en el Foro de la Marca Renombrada, así como pago de las correspondientes cuotas en los años 2011 a 2015; (v) cifra de ventas en los años 2014 a 2016; (vi) listado de registros internacionales de la marca MIRTO por la Demandante; (vii) certificado expedido por Audijuris sobre la inversión en promoción y publicidad hecha por la Demandante en los años 2009 a 2014; y (viii) fotografías de distintos personajes famosos españoles luciendo prendas de vestir de la Demandante y *Press Book* del 2016 donde se observa la presencia de la marca MIRTO en la prensa española.

La Demandante ha acreditado en el Documento 8 del Anexo 4 de la Demanda las inversiones realizadas en publicidad y marketing durante los años 2009 a 2014, siendo éstas de un importe medio de EUR 450,000.

Además, la Demandante ha acreditado, mediante el Anexo 5 de la Demanda, la titularidad de distintas marcas registradas que protegen el término "mirto" con efectos en España, destacando, entre otras, las siguientes marcas:

- (i) Marca de la Unión Europea nº 1653351, MIRTO (denominativa), con fecha de presentación 15 de mayo de 2000 y fecha de concesión 8 de noviembre de 2002, para distinguir productos dentro de las clases 3, 18 y 25 del Nomenclátor Internacional de Niza.
- (ii) Marca española nº 143300, MIRTO (denominativa con gráfico), con fecha de presentación 11 de mayo de 1943 y fecha de concesión 3 de marzo de 1945, para distinguir productos dentro de las clases 24 y 25 del Nomenclátor Internacional de Niza.
- (iii) Marca española nº 483408, MIRTO (denominativa), con fecha de presentación 24 de septiembre de 1965 y fecha de concesión 20 de junio de 1966, para distinguir productos dentro de las clases 23, 25 y 26 del Nomenclátor Internacional de Niza.
- (iv) Marca española nº 488820, MIRTO (denominativa), con fecha de presentación 27 de noviembre de 1965 y fecha de concesión 25 de abril de 1966, para distinguir productos dentro de las clases 18, 20 y 26 del Nomenclátor Internacional de Niza.
- (v) Marca española nº 488821, MIRTO (denominativa), con fecha de presentación 27 de noviembre de 1965 y fecha de concesión 11 de febrero de 1970, para distinguir productos dentro de las clases 1, 2 y 3 del Nomenclátor Internacional de Niza.
- (vi) Marca española nº 2101570, MIRTO (denominativa), con fecha de presentación 27 de junio de 1997 y fecha de concesión 17 de febrero de 1999, para distinguir productos dentro de la clase 3 del Nomenclátor Internacional de Niza.
- (vii) Marca española nº 2509256, MIRTO (denominativa), con fecha de presentación 22 de octubre de 2002 y fecha de concesión 1 de abril de 2003, para distinguir productos dentro de la clase 35 del

Nomenclátor Internacional de Niza.

- (viii) Marca española nº 2581059, MIRTO (denominativa con gráfico), con fecha de presentación 16 de febrero de 2004 y fecha de concesión 8 de febrero de 2005, para distinguir productos dentro de las clases 3, 18 y 25 del Nomenclátor Internacional de Niza.
- (ix) Marca española nº 2826668, MIRTO (denominativa), con fecha de presentación 6 de mayo de 2008 y fecha de concesión 12 de noviembre de 2008, para distinguir productos dentro de las clases 9, 14, 16, 20, 24, 26, 27, 31, 34, 38, 39 y 44 del Nomenclátor Internacional de Niza.
- (x) Marca española nº 2834644, MIRTO (denominativa), con fecha de presentación 24 de junio de 2008 y fecha de concesión 17 de diciembre de 2008, para distinguir productos dentro de las clases 29 y 30 del Nomenclátor Internacional de Niza.
- (xi) Marca española nº 2983724, MIRTO (denominativa con gráfico), con fecha de presentación 17 de mayo de 2011 y fecha de concesión 19 de septiembre de 2011, para distinguir productos dentro de las clases 21, 22, 23, 25, 41, 42, 43 y 45 del Nomenclátor Internacional de Niza.
- (xii) Marca española nº 2983725, MIRTO (denominativa), con fecha de presentación 17 de mayo de 2011 y fecha de concesión 19 de septiembre de 2011, para distinguir productos dentro de la clase 35 del Nomenclátor Internacional de Niza.
- (xiii) Marca española nº 3085199, MIRTO (denominativa con gráfico), con fecha de presentación 24 de julio de 2013 y fecha de concesión 11 de noviembre de 2013, para distinguir productos dentro de las clases 3, 18 y 40 del Nomenclátor Internacional de Niza.
- (xiv) Marca española nº 3584614, MIRTO (denominativa con gráfico), con fecha de presentación 2 de noviembre de 2015 y fecha de concesión 17 de marzo de 2016, para distinguir productos dentro de la clase 25 del Nomenclátor Internacional de Niza.

(en adelante, “las marcas MIRTO”)

Según la información facilitada, las anteriores marcas españolas y de la Unión Europea están en vigor.

Por otro lado, la Demandante pone de manifiesto la existencia de distintos nombres de dominio de su titularidad, que incorporan el término “mirto” y que fueron registrados con anterioridad al Nombre de Dominio, siendo el más antiguo registrado en el año 1998. Así, a modo ejemplificativo, señalar los siguientes: <mirto.com.es>, <mirto.es>, <madeinmirto.com>, <mirto.com>, <mirto.net>, <mirto.org>, <mirto1956.com>, <mirtoandco.com>, <mirto globaltime.com> o <mymirto.com>.

El Nombre de Dominio fue registrado el 14 de septiembre de 2016. El Nombre de Dominio dirige a una página web que, tal y como ha comprobado esta Experta, utiliza de forma prevalente la marca ADIDAS y aparentemente vende zapatillas de dicha marca, incluyendo, no obstante, en la barra de navegación un logo de la marca NIKE. No es posible extraer información sobre el Demandado en la página web alojada bajo el Nombre de Dominio <elmirto.es>.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que el registro del Nombre de Dominio por parte del Demandado presenta un carácter especulativo o abusivo por los siguientes motivos:

En primer lugar, la Demandante manifiesta que entre sus marcas MIRTO y el Nombre de Dominio existe una confusión debido a:

- (i) la total identidad entre el elemento denominativo de las marcas MIRTO y parte del Nombre de Dominio, siendo que el término “el” que forma parte del Nombre de Dominio, no dota de distintividad al Nombre de Dominio; y
- (ii) el carácter notorio de sus marcas MIRTO.

En segundo lugar, la Demandante afirma que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio porque:

- (i) el Nombre de Dominio no se corresponde con el propio nombre del Demandado, ni la forma en que éste es conocido en el mercado;
- (ii) no constan marcas registradas con efectos en España que incorporen el término “elmirto”.

Por último, entiende la Demandante que el registro del Nombre de Dominio se realizó de mala fe por varios motivos, incluyendo:

- (i) la existencia de marcas prioritarias de la Demandante que son notorias en el mercado, lo que permite afirmar que el Demandado era consciente de los Derechos Previos de la Demandante cuando registró el Nombre de Dominio;
- (ii) el envío de un requerimiento al Demandado con fecha 6 de febrero de 2017 en el que se le informaba de los derechos anteriores de la Demandante sobre las marcas MIRTO, y se le requería para que transmitiese el Nombre de Dominio; requerimiento que no ha sido respondido por el Demandado.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

A la luz del Reglamento, el registro del Nombre de Dominio tiene carácter especulativo o abusivo si concurren los siguientes requisitos: (i) el Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; (ii) el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y (iii) el Nombre de Dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Para contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, la Experta se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación del Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante “Política” o “UDRP”, en sus siglas en inglés), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento.

Procedemos a continuación a analizar si la Demandante ha acreditado los requisitos arriba enumerados:

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos;

Para evaluar la existencia de una identidad o similitud entre el Nombre de Dominio y los Derechos Previos

en conflicto se debe atender al concepto de “Derechos Previos” previsto en el artículo 2 del Reglamento, según el cual se entenderá como tales: 1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España; 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte; 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

La Demandante alega como Derechos Previos las marcas MIRTO, marcas españolas y marca de la Unión Europea, referidas en la sección 4 de la Decisión.

La similitud existente entre las marcas de la Demandante arriba señaladas, todas ellas caracterizadas por incluir en su signo el término “mirto”, y el Nombre de Dominio, una vez comparados en su globalidad, es suficiente para concluir que el Nombre de Dominio es confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante.

Así, de una comparación del Nombre de Dominio y las marcas MIRTO, la Experta considera que entre el Nombre de Dominio <elmirto.es> y las marcas MIRTO, existe similitud hasta el punto de crear confusión; y ello, porque existe una total identidad entre el término “mirto” que integra las marcas MIRTO de la Demandante y el Nombre en Disputa. La inclusión del artículo “el” en el Nombre de Dominio carece de relevancia a la hora de valorar la existencia de similitud entre el Nombre de Dominio y las marcas MIRTO, dado que es un mero artículo determinado que no goza de capacidad distintiva y que el elemento prevalente del Nombre de Dominio, el término “mirto”, coincide con las marcas MIRTO de la Demandante.

Así, la inclusión de una marca registrada en un nombre de dominio puede ser suficiente para considerar la existencia de similitud hasta el punto de crear confusión entre ambos. En este sentido se han pronunciado anteriores decisiones bajo la Política como *Okidata Americas Inc. v. Asd Inc*, Caso OMPI No. D2001-0903 o *Hoffmann-La Roche Inc., Roche Products Limited v. V.U.*, Caso OMPI No. D2011-1474.

A la luz de lo anterior, consideramos que la Demandante ha acreditado el primero de los requisitos exigidos por el Reglamento al demostrar que el Nombre de Dominio es similar hasta el punto de crear confusión con las marcas MIRTO sobre las que la Demandante tiene Derechos Previos.

B. Derechos o intereses legítimos;

En el presente caso, la Demandante aporta pruebas – las cuales no han sido rebatidas por el Demandado – que, *prima facie*, y a juicio de esta Experta, determinan la inexistencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en relación con el Nombre de Dominio.

En primer lugar, y tal y como ha podido comprobar esta Experta al acceder a la página web alojada en el Nombre de Dominio <elmirto.es>, no se recoge ninguna mención a la persona física o jurídica detrás de dicho Nombre de Dominio, haciendo únicamente referencia en el aviso legal, así como en los términos y condiciones a “presentesporescudo.es”, nombre que claramente no justifica la existencia de derechos o intereses legítimos en el Nombre de Dominio. Por otro lado, si indica “*Copyright © 2016. elmirto.es. Powered by elmirto*”; circunstancia que en opinión de esta Experta, contribuye a crear confusión entre las marcas MIRTO de la Demandante y el Nombre de Dominio, pudiendo aprovecharse de la notoriedad de la que gozan dichas marcas MIRTO, especialmente dada la elevada similitud entre las marcas MIRTO y el Nombre de Dominio.

En segundo lugar, El Demandado no comercializa productos identificados con las marcas de la Demandante. El Demandado en la página web alojada en el Nombre de Dominio, y tal y como ha comprobado esta Experta, al acceder a <elmirto.es>, está publicitando y comercializando productos identificados con las marcas ADIDAS, haciendo referencia, en la barra del navegador a la marca NIKE. Todo ello, lleva a la Experta a concluir que la utilización del Nombre de Dominio no puede ser considerado

un uso legítimo, leal o no comercial o de buena fe.

En tercer lugar, y por lo ya manifestado, queda acreditado, al menos *prima facie*, que el Demandado no posee ningún tipo de derechos marcarios sobre el término “elmirto” (Anexo 6 de la Demanda).

Asimismo, la Experta nota que el Demandado no ha refutado las alegaciones *prima facie* de la Demandante sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el Nombre de Dominio.

A la luz de lo anterior, cabe concluir que la Demandante también ha acreditado la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, cumpliendo así el segundo de los requisitos exigidos por el Reglamento.

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

Por último, debe procederse a valorar si el Nombre de Dominio ha sido registrado de mala fe.

En este sentido, el Reglamento indica en su artículo 2 que existe mala fe cuando, entre otros, “el Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado 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 de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web”.

A juicio de esta Experta, son varios los elementos que permiten afirmar que el Nombre de Dominio ha sido registrado de mala fe.

En primer lugar, numerosas decisiones emitidas por expertos bajo el Reglamento y la Política han señalado como un elemento decisivo para valorar la concurrencia de mala fe en el registro del nombre de dominio, el conocimiento previo de la marca del demandante por parte del demandado. Dicho conocimiento puede inferirse de la notoriedad de la marca previa del demandante en la fecha en que se registró el nombre de dominio. Así se ha señalado, entre otras, en las decisiones dictadas en los casos *The Gap Inc. v. D.Y.*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Citigroup Inc., Citibank N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; y *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320.

En el presente caso, y tal y como ha acreditado la Demandante, las marcas MIRTO son notoriamente conocidas en España, habiendo sido este extremo acreditado mediante la documentación aportada en el Anexo 4 de la Demanda y que se ha detallado en la sección 4 de esta Decisión, siendo por ello que, es fácil pensar que el Demandado tenía conocimiento de las marcas MIRTO de la Demandante en el momento de registro del Nombre de Dominio. Asimismo, y dado que la notoriedad de las marcas MIRTO de la Demandante ha quedado acreditada, ello constituye, cuando menos, indicio del registro de mala fe. En este sentido, entre otras, se pronuncian las decisiones *Banco Español de Crédito, S.A. v. MD.P.V.T.*, Caso OMPI No. D2000-0018; o *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, *supra*.

El uso que el Demandado hace de la página web alojada en el Nombre de Dominio podría crear confusión entre los consumidores, ya que el Nombre de Dominio incluye prácticamente las marcas MIRTO, la página web alojada en el Nombre de Dominio se usa para vender zapatillas identificadas con la marcas ADIDAS y, además, tal y como ha verificado esta Experta accediendo a la misma, se incluye la leyenda “Copyright © 2016. elmirto.es. Powered by elmirto”, lo cual contribuye en opinión de esta Experta a reforzar dicha confusión. A mayor abundamiento, a través de la página web alojada en el Nombre de Dominio, el Demandado utiliza de forma prevalente la marca ADIDAS y, aparentemente vende zapatillas de dicha marca, incluyendo, no obstante, en la barra de navegación un logo de la marca NIKE. Adicionalmente, los productos vendidos a través de la página web alojada en el Nombre en Disputa, se incluyen en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza (prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería), clase, entre otras, para la que se encuentran registradas las marcas MIRTO. Asimismo, dichos productos se encuentran en el mismo sector que los comercializados por la Demandante, lo que claramente le causa un perjuicio.

Todo esto lleva a esta Experta a sostener que el Demandado ha registrado y está utilizando el Nombre de Dominio de mala fe.

A la luz de lo anterior, esta Experta considera que la Demandante también ha acreditado el tercer y último requisito exigido por el Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, la Experta ordena que el Nombre de Dominio <elmirto.es> sea transferido a la Demandante.

Carolina Pina-Sánchez

Experta

Fecha: 28 de julio de 2017