

DECISIÓN DEL EXPERTO

Etude Corporation c. XXXXX
Caso No. DES2018-0020

1. Las Partes

La Demandante es Etude Corporation con domicilio en Seúl, República de Corea, representada por Ballester Intellectual Property, S.L.P., España.

El Demandado es XXXXXX, con domicilio en Madrid, España, representándose a sí mismo.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es 1&1 Internet España S.L.U.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de junio de 2018. El 12 de junio de 2018, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 13 de junio de 2018, 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 15 de junio de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de julio de 2018. 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 12 de julio de 2018.

El Demandado envió dos comunicaciones informales al Centro el 13 de julio de 2018. El 19 de julio de 2018 la Demandante presentó una solicitud de suspensión del procedimiento a efectos de concluir un acuerdo con el Demandado. El 19 de julio de 2018 el Centro notificó a las partes la suspensión del procedimiento. El Centro recibió dos comunicaciones del Demandado en fecha 12 y 23 de agosto de 2018. El 17 de septiembre de 2018 la Demandante solicitó la reanudación del procedimiento. El Centro recibió una comunicación del Demandado en fecha 17 de septiembre de 2018. El Centro notificó a las partes de la reanudación del procedimiento el 19 de septiembre de 2018.

El Centro nombró a Luis Miguel Beneyto García-Reyes como Experto el día 1 de octubre de 2018, 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 una empresa de origen surcoreano que forma parte del conglomerado Amorepacific Corporation, especializada en la producción y venta de productos cosméticos. La Demandante es titular, entre otros, del registro de marca de la Unión Europea nº 1336395 ETUDE (denominativo), registrado para productos de la clase 3 del nomenclátor internacional, solicitado el día 6 de octubre de 1999 y registrado el 21 de febrero de 2001; así como del registro de marca internacional nº 1218468 ETUDE HOUSE (denominativo), registrado para productos de la clase 3 del nomenclátor internacional, solicitado el 16 de julio de 2014 y concedido en España el 3 de febrero de 2015.

La Demandante es además titular del nombre de dominio <etudehouse.com> a través del cual ofrece productos cosméticos y en la que se indica que la Demandante fue fundada en 1985.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 21 de noviembre de 2011.

El nombre de dominio en disputa en su momento ubicó un sitio web en el que aparecía una fotografía de una modelo origen asiático, la marca TONYMOLY, la leyenda “en construcción” y la fotografía de un expositor de venta de cosméticos en el que también aparece la marca TONYMOLY, y la frase “Ven a conocernos y llévate muestras gratis” seguido de una dirección postal en Madrid. Posteriormente, el contenido descrito fue eliminado y en la actualidad, bajo el nombre de dominio en disputa se ofrece una web en la que tan solo aparece la frase “en construcción” junto a una dirección postal en la ciudad de Madrid.

El representante de la Demandante remitió al Demandado, el 24 de noviembre de 2017 y por burofax, una carta requiriéndole la transferencia del nombre de dominio en disputa, así como la del dominio <laneige.es> a favor del conglomerado de empresas Amorepacific Corporation, al que la Demandante pertenece. El Demandado no contestó a dicho requerimiento. El nombre de dominio <laneige.es> fue registrado por el Demandado en idéntica fecha que el nombre de dominio en disputa, habiendo sido el mismo transferido a Amorepacific por decisión del experto en fecha 25 de abril de 2018, en el procedimiento *Amorepacific Corporation v XXXXXX*, Caso OMPI No. DES2018-0004.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en su Demanda, incluye las siguientes alegaciones:

- La Demandante es titular del registro de marca de la Unión Europea nº 1336395 ETUDE (denominativo), que ofrece una gran similitud con el nombre de dominio en disputa.

- El Demandante es igualmente titular del registro de marca internacional nº 1218468 ETUDE HOUSE, (denominativo), que debe considerarse idéntico al nombre de dominio en disputa.
 - El nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con los Derechos Previos invocados por la Demandante.
 - La Demandante es titular del nombre de dominio <etudehouse.com> a través del cual ofrece sus productos a numerosos países.
 - El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que no posee ningún título o registro previo en España o en el extranjero que le habilite para el registro y uso del nombre de dominio en disputa; porque las marcas de la Demandante son anteriores al registro del nombre de dominio en disputa, y porque la ausencia de contestación del Demandado al requerimiento enviado por el Demandante debe considerarse como un indicio de ausencia de derechos o intereses legítimos a favor del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa.
 - La Demandante es una empresa de origen surcoreano que forma parte del conglomerado Amorepacific Corporation, quien ya obtuvo una decisión favorable bajo el Reglamento (*Amorepacific Corporation v XXXXX, supra*) por la que se ordenaba la transferencia a su favor del nombre de dominio <laneige.es>, registrado por el Demandado, D. XXXXXX.
 - El Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe, ya que impedía a la Demandante el uso del nombre de dominio <etudehouse.es> en virtud de su condición de titular de las marcas anteriores de las que es titular.
 - Asimismo, el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio en disputa de mala fe ya que el mismo resolvía a una página web en la que se promocionaba la marca TONYMOLY perteneciente a otra entidad coreana, competidora del Demandante, invitando a los usuarios a visitar un local comercial TONYMOLY situado en Madrid, pretendiendo aprovecharse de la fama de la marca de la Demandante y atraer a potenciales clientes a dicho local.
 - Aunque en la actualidad el nombre de dominio en disputa resuelve a una página web donde aparece únicamente la mención “en construcción”, lo que debe considerarse como tenencia pasiva del nombre de dominio lo que, de acuerdo con diversas decisiones emanadas bajo el Reglamento, debe equivaler igualmente a un uso de mala fe por parte del Demandado.
- En base a todo ello, la Demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no ha contestado formalmente a la Demanda, si bien envió sendas comunicaciones al Centro con fecha de 13 de julio manifestando en ellas su voluntad de transferir a la Demandante el nombre de dominio en disputa. Igualmente, con fechas 12 y 23 de agosto y 17 de septiembre de 2018, el Demandado reiteró su disposición a dicha cesión.

6. Debate y conclusiones

Como se ha indicado el Demandado envió, una vez expirado el plazo para presentar escrito de contestación a la Demanda, diversas comunicaciones al Centro, manifestando en ellas su voluntad de transferir a la Demandante, el nombre de dominio en disputa. Dicho ofrecimiento fue aceptado por la Demandante dando lugar a la suspensión del procedimiento. Durante el trámite de formalización de esa pretendida transferencia surgieron dificultades que impidieron materializarla, dando ello lugar a una petición formal por parte de la Demandante, de reanudar el procedimiento.

Este Experto desea dejar constancia de que el envío de comunicaciones por parte del Demandado al Centro manifestando su voluntad de transferir el nombre de dominio en disputa a la Demandante podría constituir razón suficiente como para que este Experto, atendiendo al consentimiento expreso del Demandado, decidiera la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante sin analizar la concurrencia o no de los requisitos establecidos en el artículo 2 del Reglamento. No obstante, este Experto ha decidido entrar en el análisis de los tres elementos contemplados en el citado artículo 2 del Reglamento.

En consecuencia, y con base en el artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las Partes y la presente Decisión se adoptará sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP.

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

La Demandante ha acreditado su titularidad sobre los Derechos Previos consistentes en los registros de marca de la Unión Europea ETUDE e internacional nº 1218464 ETUDE, anteriormente referidos en la sección 4 de la presente Decisión.

A juicio de este Experto, y comparando la marca de la Unión Europea ETUDE con el nombre de dominio en disputa, se produce una clara similitud hasta el punto de causar confusión, al estar íntegramente incluida en el nombre de dominio en disputa <etudehouse.es>; así como una total identidad con la marca Internacional ETUDE HOUSE, puesto que queda reproducida en su totalidad dentro del nombre de dominio en disputa.

Por otro lado, debe recordarse que, como es sabido y tal y como se ha establecido en numerosas decisiones emanadas bajo el Reglamento, la partícula ".es" identifica el nivel superior del dominio y no es relevante a efectos del proceso comparativo a efectuar entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos de la Demandante.

Este Experto considera, por tanto, probada la concurrencia de la primera de las circunstancias previstas en el Artículo 2 del Reglamento

B. Derechos o intereses legítimos

El Demandado no ha contestado formalmente a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Si bien el Demandante debe "soportar" la carga de probar la inexistencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa, la dificultad de esta prueba ha sido reconocida en numerosas decisiones emanadas bajo el Reglamento, en las que se ha considerado suficiente que el demandante acredite *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el demandado en su contestación tendrá la oportunidad de argumentar y en su caso acreditar lo contrario.

La Demandante alega que el Demandado no posee ningún título o registro en España o fuera de ella, que legitime al Demandado al registro del nombre de dominio en disputa. Por tanto, atendiendo a lo anterior, la alegación de la Demandante acredita, a juicio de este Experto, que no concurre *prima facie* ninguna circunstancia en las que podría considerarse que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Dicha conclusión se ve reforzada por los siguientes hechos:

- El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca ETUDE HOUSE de la Demandante, y por lo tanto tiene un riesgo implícito de sugerir afiliación o asociación con la Demandante.

- Conforme a la evidencia aportada por la Demandante, el nombre de dominio en disputa dirigía a una página web con una modelo asiática y la marca TONY MOLY, competidora de la Demandante. Esto no es un uso del que se puedan derivar derechos o intereses legítimos para el Demandado en el nombre de dominio en disputa.

- La disposición del Demandado a transferir al Demandante el nombre de dominio en disputa.

- Independientemente de que el Demandado no haya contestado formalmente a la demanda, tampoco ha manifestado en ninguna de las comunicaciones remitidas al Centro la existencia de posibles derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa

- En dichas comunicaciones, el Demandado no ha tratado de discutir o rebatir ninguna de las alegaciones incluidas por la Demandante en la Demanda.

Por todo ello, el Experto entiende que la Demandante ha cumplimentado también el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, al no poderse acreditar o presumir la existencia de derechos o intereses legítimos a favor del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa.

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

Este Experto considera que la Demandante ha presentado pruebas e indicios suficientes como para considerar que efectivamente concurre la mala fe en el proceder del Demandado tanto en el registro como en el uso del nombre de dominio en disputa. Esta conclusión queda acreditada por las siguientes circunstancias:

C.1.-Registro de mala fe

Considerando las alegaciones de la Demandante, este Experto concluye que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe.

Como señalan numerosas decisiones emanadas bajo el Reglamento, la existencia de mala fe en el registro de un nombre de dominio puede acreditarse mediante la existencia de un mínimo de pruebas que acrediten que el Demandado tuviera conocimiento de la existencia de la Demandante en el momento de proceder con en el registro. En el presente supuesto debe tenerse en cuenta que:

- No resulta plausible concluir que el Demandado desconociera la existencia de las marcas del Demandante, no solo por la absoluta identidad existente entre la marca ETUDE HOUSE de la Demandante (solicitada el 6 de octubre de 1999 y registrada en 2001) y el nombre de dominio en disputa (registrado en 2011), sino también por el hecho de que el nombre de dominio en disputa fue registrado el mismo día que el nombre de dominio <laneige.es>, que ha sido ya transferido a través de una decisión bajo el Reglamento al conglomerado empresarial al que la Demandante pertenece, tal y como se ha manifestado anteriormente en esta decisión.

En consecuencia, este Experto concluye que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe.

C.2.-Uso de mala fe

En lo que se refiere al posible uso de mala fe este Experto considera que hay dos circunstancias de gran influencia en la conclusión final de que también concurre la mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa:

- En primer lugar, se encuentra el hecho de que el nombre de dominio en disputa fuera durante un tiempo (al menos así era a fecha de 24 de noviembre de 2017, que es la misma del Anexo nº 10 de la Demanda, constituido por un acta de navegación al que se acompañan pruebas gráficas) vinculado a una página web

en la que se publicitaban productos con la marca TONYMOLY perteneciente a otra entidad coreana competidora de la Demandante, y un establecimiento comercial físico en Madrid asociado a un expositor con productos de la mencionada marca.

Ello no solo refuerza la conclusión de que el Demandado conocía la marca ETUDE HOUSE de la Demandante en el momento del registro del nombre de dominio en disputa, tal y como se indicaba, sino que resulta indiscutible atendiendo a dicha circunstancia y al uso que el Demandado hace del mismo que tal comportamiento quedaría encuadrado en uno de los supuestos de uso de mala fe contemplados en el artículo 2 del Reglamento, como sería:

“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 de un producto o servicio que figure en su página web”

- Adicionalmente, la eliminación de dicho sitio web y la cesación del uso descrito no son suficientes para evitar la concurrencia de la mala fe en el uso ya que en la actualidad la simple mención “en construcción” denota una clara tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa. Esa tenencia pasiva ha sido igualmente reconocida en numerosas decisiones emanadas bajo el Reglamento, como una tenencia que no impide un fallo sobre la existencia de mala fe. Un claro ejemplo puede venir dado por decisiones como *Banca March c. WHOIS PRIVADO, bancamarch.info/ BANCA*, Caso OMPI No. D2017-1984, que señalaba.

“Por lo que se refiere al uso del nombre de dominio en disputa de mala fe, la Demandante alega “tenencia pasiva” con fundamento en la decisión *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. D2000-0003. En opinión del Experto la alegación del uso pasivo del nombre de dominio debe aceptarse en base a que la marca BANCA MARCH es notoria, la Demandada carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, no existen pruebas o indicios de un uso actual o futuro de buena fe y, finalmente la Demandada no respondió a la Demanda”.

Por todo ello, el Experto entiende que la Demandante ha cumplimentado también el tercer requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, habiendo acreditado que el Demandado ha registrado y usado de mala fe el nombre de dominio en disputa.

7. Decisión

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

Luis Miguel Beneyto Garcia-Reyes
Experto
Fecha: 24 de octubre de 2018