

DECISIÓN DEL EXPERTO

Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou c. Desmet Studio's y P. Weijenberg
Caso No. DES2015-0016

1. Las Partes

El Demandante es Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou con domicilio en Paris, Francia, representado por Alexander Zuazo & Asociados, España.

Los Demandados son Desmet Studio's y P. Weijenberg, con domicilio en Ámsterdam, Países Bajos, representados por sí mismo.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <centrepompidou.es>, <centrepompidou-malaga.es>, <centrepompidoumalaga.es>, <centropompidou.es> y <centropompidoumalaga.es>.

El Registro de los citados nombres de dominio es Red.es y el Agente Registrador es KEY-SYSTEMS GmbH.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 17 de abril de 2015. El 17 de abril de 2015, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 20 de abril de 2015, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que los Demandados son las personas que figuran como registrantes, 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 los Demandados, dando comienzo al procedimiento el 5 de mayo de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de mayo de 2015. Los

Demandados no contestaron formalmente a la Demanda¹. Por consiguiente, el Centro notificó a los Demandados su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 26 de mayo de 2015.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 5 de junio de 2015, 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. Cuestiones procesales previas

(i) Acumulación del procedimiento frente a los Demandados

El Demandante presenta el procedimiento de forma acumulada frente a los Demandados Desmet Studio's y P Weijenberg. Demanda acumulada que fundamenta en artículo 2 del Reglamento. Según este precepto, se define al sujeto demandado como "el beneficiario del registro de un nombre de dominio contra el cual se ha iniciado una demanda conforme al Reglamento". Además, apoya su pretensión en el hecho de que el señor Weijenberg es el contacto técnico y administrativo de los nombres de dominio en disputa que constan a nombre de Desmet Studio's, así como del nombre de dominio en disputa que consta a su nombre. Adicionalmente, declara el Demandante que las negociaciones de transferencia de los nombres de dominio en disputa iniciadas por el señor Weijenberg, éste ha planteado tal transferencia como un único "paquete".

Por su parte, los Demandados no respondieron formalmente a dicha solicitud de acumulación aunque cierta correspondencia se mantuvo entre éstos y el Centro a tal respecto. En ningún momento se opusieron a la posibilidad de acumular el presente procedimiento.

Consecuentemente y en base al artículo 18 del Reglamento este Experto considera fundada la acumulación de los Demandados en el presente procedimiento en base a lo siguiente:

- a) El Demandante ha podido demostrar que existe un control común sobre los nombres de dominio en disputa en la medida de que el contacto técnico y administrativo a todos los nombres de dominio es único así como que los mismos resuelven al mismo sitio web tal y como ha podido comprobar este Experto.
- b) El Centro realiza una labor previa de comprobación del cumplimiento de los requisitos necesarios para la tramitación de una demanda. Una vez que la Demanda cumple *prima facie* con los requisitos mínimos, la misma es notificada a los Demandados a fin de presentar sus escritos de descargo sobre la validez procesal de la citada acumulación junto con los argumentos sobre el fondo del asunto. Sin embargo, no existe contestación formal a la Demanda aunque sí comunicaciones informales entre el Centro y el señor Weijenberg quien actúa, aparentemente, en nombre de los dos Demandados. En ningún momento ha habido oposición a la acumulación de los Demandados.

(ii) Sobre el idioma del procedimiento

Por otra parte, los Demandados han manifestado desconocer el idioma español tal y como se deduce de su correspondencia con el Centro. Por ello, han solicitado que la misma fuese en inglés. El Centro, no obstante, advirtió a los Demandados sobre el contenido del artículo 8 del Reglamento en virtud de correo electrónico de 5 de mayo de 2015 redactado en español e inglés, como gesto de cortesía hacia los Demandados y de forma excepcional. Conforme a este precepto, el idioma del procedimiento es el español, Además, el Centro les informó sobre las facultades que al respecto tiene el Experto en atención a las circunstancias del caso.

¹ Los Demandados enviaron varias comunicaciones informales al Centro solicitando que se comunicaran con ellos en holandés o en inglés. El Centro les informó que el idioma del procedimiento es el español de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento.

Consecuentemente, en base al citado artículo 8 del Reglamento, además de tener presente este Experto que las páginas web bajo los nombres de dominio en disputa dan la opción de elegir entre los idiomas inglés y español, el Experto acuerda que el idioma del procedimiento sea el castellano.

5. Antecedentes de Hecho

El Demandante es un establecimiento público francés de carácter administrativo que actúa con personalidad jurídica propia y cuyo museo principal se abrió al público en 1977. El Demandante es titular de una de las colecciones más importantes de arte moderno y contemporáneo de Europa.

El Demandante abrió un segundo museo en la ciudad de Metz en el año 2010 y en noviembre del año 2013 anunció la apertura de su tercer museo en la ciudad de Málaga, noticia que tuvo importante repercusión mediática en la prensa. De hecho la delegación ha sido abierta al público el pasado mes de marzo.

El Demandante es titular de las siguientes marcas francesas:

- CENTRE POMPIDOU, nº 3361209, para las clases 16, 25, 28, 35, 41, registrada el 25 de mayo de 2005;
- CENTRE POMPIDOU-METZ, nº 3383544, para las clases 16, 25, 28, 35, 41, registrada el 4 de abril de 2005.

Además, el Demandante es titular de la marca comunitaria CENTRE POMPIDOU nº 13087374 para las clases 16, 25, 28, 35 y 41 con fecha de presentación de 16 de julio de 2014 y con reivindicación de la antigüedad de la marca francesa antes citada.

Desmet Studio's registró los nombres de dominio en disputa <centrepompidou.es>, <centrepompidoumalaga.es>, <centropompidou.es> y <centropompidoumalaga.es> con fecha de 1 de enero de 2014 y P Weijenberg registró el nombre de dominio en disputa <centrepompidou-malaga.es> el 6 de marzo de 2015.

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante alega ser titular de la marca no registrada CENTRE POMPIDOU por ser notoriamente conocida en España, especialmente en relación a los servicios de museos y organización de exposiciones con fines culturales y educativos. Además alega ser titular de las marcas descritas en el apartado anterior.

Considera que "Centre Pompidou" es el nombre comercial del Demandante el cual goza de protección en España según el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas.

El Demandante manifiesta haber organizado numerosas exposiciones de arte en España desde 2010 a 2013 en relación a diversos autores como Kupka, Roualt o exposiciones colectivas de varios autores.

Con ello entiende que existe identidad entre la marca y nombre comercial no registrado "Centre Pompidou" y el nombre de dominio <centrepompidou.es> así como identidad con la marca comunitaria de su titularidad. Alega, por lo demás, estrecha semejanza entre los citados Derechos Previos con el resto de los nombres de dominio en disputa.

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos del Reglamento manifiesta el Demandante que los nombres de dominio en disputa no coinciden con los de los Demandados y tampoco existe ningún tipo de relación entre los Demandados y el Demandante. Insiste en la falta de vinculación de los Demandados con

la ciudad de Málaga a la vista de las propias manifestaciones que aparecen en la web <desmet.tv>.

Finalmente, entiende el Demandante que existe una manifiesta intención en los Demandados en asociarse y vincularse a través de los nombres de dominio en disputa con el “Centre Pompidou” así con la propia ciudad de Málaga. Por ello, entiende que la elección de los nombres de dominio en disputa no pudo ser casual.

Advierte sobre la remisión de una carta de cese y desistimiento a los Demandados y de la oferta de venta realizada por los Demandados de los nombres de dominio en disputa por el precio de siete mil quinientos euros o, alternativamente por licencia de uso de los mismos por importe de cinco mil euros anuales. Que al comunicar el Demandante su rechazo a la oferta, el señor Weijenberg procedió al registro del nombre de dominio en disputa <centrepompidou-malaga.es>.

Que todos los nombres de dominio en disputa redireccionan a una web que produce la impresión de ser la página web oficial del “Centre Pompidou” cuando no lo es.

B. Demandado

El Demandado no contestó formalmente a las alegaciones del Demandante.

7. Debate y conclusiones

De conformidad al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos: 1) que los nombres de dominio en disputa sean idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que los Demandado carezcan de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa; y 3) que los nombres de dominio en disputa hayan sido registrados o utilizados de mala fe.

El hecho de que los Demandados no hayan contestado formalmente 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 20a) 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”.

En el presente caso, no habiendo contestado formalmente los Demandados a la Demanda, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que el Demandante hayan aportado indicios sobre la falta de interés de los Demandados (ver *William Hill Organization Limited c. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0004).

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

El Demandante ha probado disponer de Derechos Previos en tanto titular de la marca comunitaria CENTRE POMPIDOU. Nótese que la incorporación de un identificador geográfico en modo alguno aporta un valor distintivo singular que pueda ser merecedor de protección. Véase *Moroccan Oil Israel, Ltd. c. María Jesús Chust Garriel*, Caso OMPI No. DES2012-0033. Evidentemente, tampoco aporta valor alguno la traducción de parte de la marca al español.

Por tanto, una comparación entre el Derecho Previo del Demandante CENTRE POMPIDOU y los nombres de dominio en disputa nos permiten concluir que <centrepompidou.es> es idéntico a la marca del Demandante y el resto de nombres de dominio en disputa <centrepompidou-malaga.es>.

<centropompidoumalaga.es>, <centropompidou.es> y <centropompidoumalaga.es> son confusamente similares en la medida que supone una reproducción de dicha marca.

Así pues queda probado el cumplimiento de este requisito a los efectos del artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos;

En el presente caso, el Demandante ha probado la falta de derechos o intereses legítimos de los Demandados en base a la falta de coincidencia del nombre o denominación social de los Demandados con los nombres de dominio en disputa o por la inexistencia de licencia, afiliación o relación entre las partes del procedimiento.

Por tanto, el Demandante ha aportado, con los medios de prueba que tiene a su alcance, indicios que demuestran *prima facie*, que los Demandados carecen de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. En estos supuestos corresponde a los Demandados establecer sus derechos o intereses legítimos. Sin embargo, los Demandados no han contestado formalmente a la Demanda.

Además, el solo hecho que los Demandados sean titulares de los nombres de dominio en disputa no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre los mismos, tal como se ha resuelto anteriormente en otras decisiones como *Laboratorios Inibsa, S.A. v. Paco Pérez Pereira*, Caso OMPI No. DES2008-0027, *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani*, Caso OMPI No. DES2006-0001 o *Sistemas Kalamazoo, S.L. v. Ofistore Internet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0033.

Por tanto las circunstancias del caso no permiten inferir derecho o interés legítimo alguno en favor de los Demandados. Antes al contrario, el Experto da por buenas las pruebas aportadas por el Demandante.

Consecuentemente, se declara cumplido este requisito conforme al artículo 2 del Reglamento.

C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe

El análisis del registro del dominio debe partir de las siguientes circunstancias: el registro de los dominios se realiza poco tiempo después del anuncio de la apertura de la sucursal de la Demandante en Málaga y, por otra parte, existe una oferta de venta efectuada por los Demandados.

Teniendo lo anterior y las pruebas presentadas, el Experto entiende que existió un conocimiento previo de la existencia y proyectos del Demandante en la ciudad de Málaga. (Véase Caso No. D2014-0931 *Suramericana S.A., Grupo de Inversiones Suramericana S.A. v. S-INCO LTDA, Rodrigo Pelaez o*, Caso OMPI No. D2003-0598 *Madrid 2012, S.A. v. Scott Martin-MadridMan Websites*).

En estas circunstancias debe tenerse presente el artículo 2 del Reglamento considera como prueba de registro o uso de un nombre de dominio de mala fe, cuando "1) El demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio".

Por ello en el presente caso, no existe otra razón para registrar los nombres de dominio en disputa más que la intención de obtener un lucro económico con su venta al Demandante cuya fama le era conocida.

En cuanto al uso de mala fe de los nombres de dominio en disputa, ha podido comprobar este Experto que los sitios web bajo los nombres de dominio en disputa, incluyen información sobre diferentes museos de arte en Málaga, competidores del Demandante. Resulta por tanto evidente que los Demandados conocían al Demandante y los productos que su marca distingue.

En definitiva, se declara cumplido con el tercero y último de los requisitos del Reglamento.

8. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa <centrepompidou.es>, <centrepompidou-malaga.es>, <centrepompidoumalaga.es>, <centropompidou.es> y <centropompidoumalaga.es> sean transferidos al Demandante.

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 28 de junio de 2015