

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Isotrol S.A. C. S. T. M.

Caso No. DES2015-0001

### **1. Las Partes**

La Demandante es Isotrol S.A. con domicilio en Sevilla, España, representada por Fernández-Palacios Abogados, S.L., España (en adelante, la “Demandante”).

El Demandado es S. T. M., con domicilio en Sevilla, España, representado por sí mismo (en adelante, el “Demandado”).

### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

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

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 19 de enero de 2015. El 19 de enero de 2015, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de enero de 2015, Red.es envió al Centro vía 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”) (en adelante, 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 3 de febrero de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de febrero de 2015. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 22 de febrero de 2015.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como experto el día 4 de marzo 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. Antecedentes de Hecho**

### **A. La Demandante**

La Demandante es una compañía española de ingeniería con sede en Sevilla y especializada en el desarrollo de soluciones informáticas para sistemas de supervisión y control, además de la prestación de servicios de *outsourcing* especializado en el mismo ámbito. La Demandante es una sociedad que ha operado durante más de veinte años, habiendo desarrollado proyectos en países como España, Portugal, Italia, Reino Unido, Estados Unidos de América, México, Brasil, Bulgaria, Turquía, Rumanía, India, Túnez, Viet Nam, Sri Lanka, Jamaica, Canadá, Sudáfrica, y Grecia.

Para el desarrollo de sus actividades la Demandante siempre ha utilizado la denominación "isotrol", respecto a la cual es titular, entre otros signos distintivos, de la marca española ISOTROL (registro no. 1113691), con efectos desde 24 de julio de 1985 en la clase 42 del Nomenclátor Internacional.

### **B. El Demandado**

El Demandado no ha ofrecido información sobre sus actividades ni vinculación alguna con el Nombre de Dominio, más allá de indicar meramente que tiene la intención de utilizar la denominación "isotrol" para un proyecto del mismo nombre, descrito en la sección C siguiente.

Asimismo, la Demandante indica en la Demanda que el Demandado es "un viejo conocido" de aquella, circunstancia que el Demandado no ha negado en la Contestación a la Demanda (si bien las partes no han aportado mayor información sobre la relación previamente existente entre ellas). En este sentido, el Experto ha podido comprobar que el Demandado se presenta públicamente en redes sociales de carácter profesional como fundador de la empresa "Andalux" (descrita como una empresa desarrolladora de software) además de como programador informático radicado en Sevilla.

### **C. El Nombre de Dominio**

El Nombre de Dominio fue registrado por el Demandado el 30 de noviembre de 2005.

Actualmente se encuentra conectado a un sitio web en el que el logo de una compañía denominada "Andalux Infografía" se ve acompañada del siguiente texto: "ISOTROL es un nuevo proyecto de ANDALUX, cuyo objetivo es presentar en el mercado nuestros servicios de infografía y animación 3D, aprovechando los recursos de las Nuevas Tecnologías e Internet". En el mismo sitio web se incluyen una serie de enlaces a secciones (todas ellas, de hecho, vinculadas al nombre de dominio <andalux.com> que también es titularidad del Demandado), si bien ninguno de dichos enlaces o secciones se encuentra operativo.

Sin perjuicio de lo anterior, de acuerdo con la documentación aportada por la Demandante, el Nombre de Dominio ha estado conectado con el sitio web de contenido pornográfico <beeg.com>, situación que cambió una vez la Demandante remitió al Demandado un escrito de requerimiento de cese y transferencia del Nombre de Dominio (pasando a re-direccionar a los usuarios al motor de búsqueda por Internet "Bing").

### **D. Comunicaciones previas entre las partes**

De acuerdo con lo indicado en la Demanda, a finales de agosto de 2014 el Demandante tuvo conocimiento, a través de uno de sus clientes, que el Nombre de Dominio existía y redirigía a un sitio web de contenidos pornográficos.

Ante esta circunstancia, la Demandante indica que inició una investigación sobre el caso y constató que el 17 de noviembre de 2013 había recibido un mensaje de correo electrónico del Demandado en el que se ofrecía la compra del Nombre de Dominio a través del siguiente texto. "Buenas tardes. Desean el dominio isotrol.es? Cuánto estarían dispuestos a pagar por él? Saludos. S.". De acuerdo con la documentación aportada por el Demandado en la Contestación a la Demanda, el 29 de noviembre de 2013 un

representante de la Demandante le envió otro mensaje de correo electrónico interesándose en el Nombre de Dominio, incluyendo el siguiente texto: “Hola S. Soy [...nombre omitido intencionalmente...], responsable de comunicación de Isotrol. Me comentan la posibilidad de disponer de este dominio contactando contigo ¿de qué importe estaríamos hablando? Saludos”. El Experto no ha recibido confirmación de las partes sobre la continuación de las eventuales negociaciones para la transferencia del Nombre de Dominio.

Por el contrario, atendiendo a la información aportada por la Demandante, parecería que la siguiente comunicación entre las partes se produjo el 3 de septiembre de 2014, fecha en la que la Demandante remitió al Demandado un requerimiento para que le cediera de forma inmediata el Nombre de Dominio, advirtiéndole que en caso contrario iniciaría las acciones legales que pudieran corresponderle.

El Demandado contestó a este requerimiento el 8 de septiembre de 2014 negándose a la transferencia requerida, indicando que consideraba que se encontraba en el derecho de hacer el uso del Nombre de Dominio que considerara oportuno, siempre dentro de la legalidad (sea de la naturaleza que sea).

## **5. Alegaciones de las Partes**

### **A. Demandante**

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es una empresa especializada en el desarrollo de soluciones informáticas y servicios técnicos que ha venido utilizando durante más de veinte años la denominación “isotrol”, la cual no sólo ha registrado como marca y nombre comercial sino que, dado su uso en el mercado, se encuentra clara y directamente vinculada a la Demandante;
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a la marca de la que la Demandante es titular;
- Que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas registradas ni de denominación registralmente inscrita que consista en la denominación “isotrol” con las que el Demandado pueda justificar la solicitud del Nombre de Dominio. Indica igualmente la Demandante que tampoco consta que el Demandado esté desarrollando una actividad legítima bajo el nombre “ISOTROL” que justifique una intromisión en la esfera de los derechos marcarios de la Demandante (especialmente teniendo en cuenta que durante mucho tiempo el Nombre de Dominio se ha encontrado asociado a un sitio web ofreciendo contenidos pornográficos). Entiende, por el contrario, la Demandante que el Demandado al registrar y utilizar el Nombre de Dominio ha pretendido aprovecharse injustamente de su reputación para intentar venderle el Nombre de Dominio;
- Que el Demandado ha registrado y utilizado el Nombre de Dominio de mala fe puesto que, aparte de no ostentar derecho o interés legítimo sobre el mismo, lo ha vinculado a un sitio web de contenido pornográfico para presionar a la Demandante para que ésta aceptara pagar una cantidad elevada de dinero para obtener la transferencia del Nombre de Dominio y/o obtener los ingresos injustos que pudieran derivarse de dicha redirección; y
- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.

### **B. Demandado**

El Demandado sostiene en la Contestación a la Demanda:

- Que en ningún momento ha hecho un uso fraudulento del Nombre de Dominio, sino que lo ha destinado a un proyecto personal para ofrecer servicios y productos de Internet, sin tener conocimiento alguno de una empresa de nombre similar al mismo;

- Que el Nombre de Dominio se usa para un proyecto basado en el nombre “isotrol”;
- Que la redirección del Nombre de Dominio a un sitio web de carácter pornográfico se debió a un error tipográfico mientras se hacían pruebas de redirección hacia el buscador de contenidos de Internet “Bing”, que fue confundido con un dominio (sic) de contenido pornográfico. El Demandado indica que se subsanó este error en cuanto se supo de su existencia;
- Que la Demandante mostró en una ocasión su interés en la compra del Nombre de Dominio, a través de un mensaje de correo electrónico fechado el 29 de noviembre de 2013 y en el que un representante de la Demandante le contactó para solicitar el importe por el que el Demandado estaría dispuesto a transferir la titularidad del Nombre de Dominio; y
- Que, atendiendo a todo lo anterior, debe desestimarse la Demanda.

## 6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (i) Acreditar el carácter idéntico o similar hasta el punto de crear confusión del Nombre de Dominio en disputa con respecto a un signo distintivo sobre el que la Demandante ostente Derechos Previos;
- (ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y
- (iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho análisis, este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” en sus siglas en inglés), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las siguientes decisiones: *Citigroup Inc., Citibank, N.A. c. R.G. G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Ladbroke’s Internacional Limited c. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0002; y *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. c. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003).

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

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con una denominación sobre la cual la Demandante ostente “Derechos Previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España. En este sentido, no cabe sino recordar que la Demandante es titular de la marca española ISOTROL, registro que, a los efectos del Reglamento, constituye un “Derecho Previo” suficiente.

Se puede proseguir indicando que la principal diferencia existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio es que éste incluye el sufijo “.ES”. No obstante, el Experto considera que la inclusión del mismo no debe ser considerada como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas

decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en *New York Life Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth*, Caso OMPI No. D2000-0812; *A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night, Inc.*, Caso OMPI No. D2003-0172; y *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón c. O. E. C.*, Caso OMPI No. D2005-1029.

## **B. Derechos o intereses legítimos**

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos – de carácter meramente enunciativo – en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utilizado de forma legítima. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios;
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de la demandante;

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio. Por el contrario, el Experto considera que:

- El Demandado no ha utilizado el Nombre de Dominio ni ha aportado argumento convincente alguno que permitiera considerar la vinculación del mismo a una oferta de buena fe de productos o servicios. En este sentido, debe recordarse que el sitio web conectado al Nombre de Dominio actualmente se limita a incluir un texto genérico y una serie de enlaces no operativos a secciones que, en cualquier caso, estarían conectadas al nombre de dominio <andalux.com>, igualmente titularidad del Demandado. En este sentido, debe recordarse que el Demandado no ha presentado prueba alguna de la efectiva existencia de un proyecto empresarial real vinculado al Nombre de Dominio;
- La conclusión adelantada en el párrafo anterior se ve confirmada si se tiene en cuenta el carácter inequívocamente referido a las marcas titularidad de la Demandante del Nombre de Dominio. Habida cuenta de estas circunstancias, parecería igualmente obvio que el Demandado en ningún momento ha sido conocido bajo la denominación “isotrol”, cuyo uso por su parte ciertamente tampoco había sido autorizado por parte de la Demandante; y
- Se dan otras numerosas circunstancias que impiden poder apreciar el menor atisbo de legitimidad en la actuación del Demandado respecto del Nombre de Dominio. En efecto, entre otras, cabe recordar que el Demandado había mantenido una relación previa con la Demandante (conociendo, por tanto, su existencia y la de su marca); el Demandado se dedica – aparentemente – a una actividad profesional coincidente con la de la Demandante, había contactado espontáneamente a la Demandante para ofrecerle la transferencia del Nombre de Dominio, y conectó el Nombre de Dominio con un sitio web pornográfico.

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

## **C. Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe**

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que el Demandado

ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente Decisión, el Experto considera que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que el Demandado tenía de la existencia y marca de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta de la existencia de una relación previa con la Demandante.

Atendiendo a lo indicado y a los criterios establecidos en anteriores decisiones (ver, por ejemplo, *Union des Associations Européennes de Football (UEFA) c. D. A. F. L.*, Caso OMPI No. DES2006-0012; *Gas Gas Motos, S.A. c. Luis Nieto Montero*, Caso OMPI No. DES2006-0013; y *Caja de Ahorros Municipal de Burgos c. K. J. T./Dogs.info*, Caso OMPI No. DES2007-0005), el Experto considera que el Demandado registró el Nombre de Dominio de mala fe.

Una vez constatado el registro de mala fe del Nombre de Dominio, aun cuando no sea necesario bajo el Reglamento pronunciarse sobre el uso de mala fe del Nombre de Dominio, este Experto es de la opinión que el cúmulo de circunstancias en este caso (e.g. el re-direccionamiento por "error" a una página web pornográfica, el presunto intento de venta del Nombre de Dominio a la Demandante y el conocimiento previo del Demandado de la existencia de la Demandante,...) son indicativas de un uso de mala fe del Nombre de Dominio.

Asimismo, cabe señalar que la identidad existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace difícil imaginar un uso del mismo que no supusiera contravenir lo dispuesto por el Reglamento, por lo que el Experto solamente puede presumir mala fe del Demandado al momento del registro y en el posterior uso del Nombre de Dominio.

De este modo, en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

## **7. Decisión**

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

**Albert Agustinoy Guilayn**

Experto

Fecha: 10 de abril de 2015