

DECISIÓN DEL EXPERTO I.S.M.C. A.M.G CASO NO. DES2017-0028

1. Las Partes

La Demandante es I.S.M., con domicilio en París, Francia, representada por Elzaburu, España.

El Demandado es A.M.G, con domicilio en Mérida, Badajoz, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <ines-sastre.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 Namecase GmbH.

3. *Iter Procedimental*

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de junio de 2017. El 8 de junio 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 9 de junio 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 22 de junio de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de julio 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 14 de julio de 2017.

El Centro nombró a Paz Soler Masota como Experto el día 26 de julio 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 una célebre modelo y actriz, que saltó a la fama internacional en el año 1987 de la mano del cineasta Carlos Saura, con ocasión de su debut en la obra cinematográfica El Dorado. De relevancia pública y constante presencia en los medios tanto españoles como en otros países, su imagen se asocia a la prestación de servicios de prestigio en torno a la alta moda o marcas exclusivas y de lujo, como a la presentación de eventos cual el famoso festival de música de San Remo, en Italia. Entre otras distinciones, ha recibido la Orden de las Artes y las Letras, o el nombramiento como embajadora de “UNICEF”.

La Demandante es titular de la marca de la Unión Europea número 1978352 INES SASTRE, solicitada el 29 de noviembre de 2000 y concedida el 19 de febrero de 2012, para las clases 3, 14, 18, 25, 35, 41 y 42, en vigor.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 3 de enero de 2017. Acreditado por la Demandante en el expediente, y comprobado por el Experto en fecha 26 de julio de 2017, al entrar en la página web alojada en el nombre de dominio en disputa, el usuario accede a un sitio web con formato de blog que ofrece información de contenido exclusivamente pornográfico y enlaces a diferentes páginas web, incluyendo en particular, un enlace a una bajo el nombre de dominio “www.puritanas.com”. En este contexto, y en el sitio web explotado por el Demandado, el Experto ha comprobado la existencia de dos entradas específicamente alusivas a la Demandante.

El Demandado, no obstante la apertura de este procedimiento y su falta de contestación, ha persistido en la explotación del sitio web bajo el nombre de dominio en disputa, en los términos apenas descritos.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, por cuanto:

- El nombre de dominio en disputa es plenamente coincidente con el nombre propio de la Demandante, de reconocido prestigio y relevancia pública, no solo en España sino en otros países, como Francia o Italia.
- Que, sobre lo anterior, la Demandante es titular de derechos marcarios sobre su propio nombre, desde el año 2000, por consiguiente muy anteriores en el tiempo al registro del nombre de dominio en disputa.
- Que el Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa pues, en efecto, ni éste se corresponde con su nombre, ni el Demandado es conocido comúnmente en el tráfico como “Inés Sastre”.
- Que la página vinculada al nombre de dominio en disputa aloja contenidos relacionados con webs pornográficas, de modo que el nombre propio de la Demandante se utiliza como “gancho” para atraer internautas a su sitio web, uso que obviamente no puede calificarse como legítimo.
- Que la Demandante envió un requerimiento al Demandado, que no obtuvo ningún tipo de respuesta.
- Que, acreditado el prestigio y notoriedad de la Demandante, el registro del nombre de dominio se produjo de mala fe.
- Que el uso realizado por el Demandado lo es de mala fe, en tanto que se incluyen etiquetas alusivas

a temática pornográfica así como enlaces que dirigen a otras webs de contenido similar, asociación susceptible de causar un grave perjuicio a la Demandante cuya imagen está vinculada a actividades profesionales ligadas en muchos casos a marcas exclusivas y de lujo, asociación que no queda enmendada con la indicación de que no se trata de una web oficial de Inés Sastre.

- Y así, en consecuencia, que la Demandante solicite la transferencia en su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Por virtud del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en base a:

- (i) las declaraciones y los documentos presentados por las Partes;
- (ii) lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento.

Para contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, el Experto 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.

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio en disputa, éstos son:

- (i) que el nombre de dominio registrado sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión, con otro término sobre el que la Demandante alegue tener Derechos Previos;
- (ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
- (iii) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

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

El Experto considera que el nombre de dominio en disputa reviste una identidad manifiesta respecto de la marca INES SASTRE de la Demandante que se corresponde con su nombre propio. La adición de guiones no altera, en absoluto, su similitud hasta el punto de causar confusión (*cfr.* en este sentido y entre otras *Guinness UDV North America, Inc. vs. UKJENT*, Caso OMPI No. D2001-0684).

Por lo demás, la similitud hasta el punto de causar confusión tampoco queda enervada por la adición del sufijo “.es”, toda vez que se trata de una mera indicación del código territorial del país, la cual se halla derivada de la propia configuración técnica del sistema de nombres de dominio, en concordancia, entre otras, con *Huawei Technologies Co. Ltd. v. F.J.G.S.*, Caso OMPI No. DES2006-0044.

El Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

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 del Experto, determinan la inexistencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa.

Así, entre otras cuestiones, el Experto nota que el Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa pues, en efecto, ni éste se corresponde con su nombre, ni el Demandado es conocido comúnmente en el tráfico como “Inés Sastre”. Igualmente, de conformidad con la documentación disponible en el expediente, la Demandante no ha autorizado en modo alguno al Demandado para la utilización de su marca INES SASTRE en el nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, en relación con el uso del nombre de dominio en disputa, el Experto considera que la reproducción íntegra de la marca INES SASTRE de la Demandante, coincidente además con su nombre, será susceptible de generar al usuario de Internet una confusión por asociación entre el mismo y la Demandante. Este hecho, unido a la utilización del nombre de dominio en disputa en un sitio web con formato de blog ofreciendo información y enlaces a contenido pornográfico no puede servir en opinión del Experto, de base para el reconocimiento de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa al Demandado a los efectos del Reglamento. En nada cambia la anterior conclusión del Experto la inclusión de una leyenda señalando que se trata de la “web no oficial de Inés Sastre” a la vista de las circunstancias del caso y en particular de la práctica identidad del nombre de dominio en disputa con los Derechos previos y el uso que se hace del nombre de dominio en disputa.

Sin perjuicio de que la Demandante es titular de la marca INÉS SASTRE anteriormente señalada, la Demandante tiene también Derechos Previos sobre su nombre civil tal y como los define el Reglamento en su artículo 2: “Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte”.

No cabe duda, en el presente caso, que la Demandante merece el máximo amparo desde el Reglamento respecto de la explotación comercial que terceros puedan realizar de sus Derechos Previos sin mediar su consentimiento. Y aunque para ello bastaría con argumentar que la Demandante es titular, desde hace casi dos décadas, de un signo distintivo denominativo recayente sobre su nombre civil, resulta que el mismo, tal y como ha quedado sobradamente demostrado, goza de notoriedad en el mercado, desde luego en el territorio español, circunstancia que en absoluto podía desconocer el Demandado, no sólo por explotar un sitio web bajo el indicativo “.es” y en lengua española, sino también por incluir varias alusiones explícitas a la Demandante, del modo que ha quedado descrito en los antecedentes de hecho.

Así las cosas, se estima que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

Acreditado el carácter notorio de los Derechos Previos de la Demandante, el cual no podía desconocer el Demandado de todo lo que antecede, así como su incorporación *verbatim* en el nombre de dominio en disputa, no puede sino inferirse la concurrencia de mala fe por parte del Demandado en el momento de proceder al registro del nombre de dominio en disputa.

De otra parte, también cabe reputar *per se* de mala fe el uso realizado por el Demandado del nombre de dominio en disputa, al haber propiciado una confusión por asociación evidente en el público con el fin de atraerlo para explotar un lugar desde el que se ofrecen o promocionan, directa o indirectamente, enlaces a sitios web de contenido pornográfico, aprovechándose de los Derechos Previos de la Demandante.

Atendido todo lo anterior y, en particular, la notoriedad del signo distintivo de la Demandante, la inclusión de un *disclaimer* en el contenido del sitio web alojado bajo el nombre de dominio en disputa resulta aquí del todo irrelevante, toda vez que la confrontación con tales notas o avisos no es susceptible de curar la confusión inicial y el desvío ilegítimo del público, atraído por el que suponen el portal propio de la

Demandante. Así las cosas, la confusión inicial acontecería desde el momento en el que el usuario de Internet toma al nombre de dominio en disputa como referencia fiable (o aparentemente fiable) para acceder al sitio web pretendido (especialmente idéntico al ser mismo prácticamente idéntico a los Derechos Previos de la Demandante). Y de ahí, a su vez, que el hecho de que el sitio web en el que aterrice tal usuario se dedique a un género de actividad manifiestamente diverso del buscado no se reputa circunstancia capaz de destruir la inicial confusión y, por lo tanto, el reproche de mala fe recayente en el Demandado (*cf. Arthur Guinness Son & Co. (Dublin) Limited v. D.M.*, Caso OMPI No. D2000-1698). Tampoco, pues, cabe otorgar relevancia alguna a la ubicación y contenido del *disclaimer*.

De todo lo anterior que se estima que concurre el tercero de los elementos exigidos por el 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 <ines-sastre.es> sea transferido a la Demandante.

Paz Soler Masota

Experto

Fecha: 27 de julio de 2017