

DECISIÓN DEL EXPERTO

Mirto Corporación Empresarial, S.L. c. J.B.
Caso No. DES2017-0044

1. Las Partes

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

La Demandada es J.B., con domicilio en Saipan, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <mirtomujer.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente registrador del nombre de dominio en disputa es InternetX.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de agosto de 2017. El 11 de agosto 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 16 de agosto de 2017 Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 22 de agosto de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de septiembre de 2017. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 15 de septiembre de 2017.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 26 de septiembre 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 comienza su historia empresarial en 1956 cuando comienza la confección y comercialización de productos relacionados con la moda.

La Demandante es titular, entre otras muchas, de las siguientes marcas:

Oficina	Nº de registro	Marca	Clase	Fecha de registro
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea ("EUIPO")	001653351	MIRTO	3, 18, 25	8 de noviembre de 2002
Oficina Española de Patentes y Marcas ("OEPM")	2581059		3, 18, 25	8 de febrero de 2005
OEPM	2834644	MIRTO	29, 30	17 de diciembre de 2008
OEPM	3085199		3, 18, 40	11 de noviembre de 2013

El nombre de dominio en disputa <mirtomujer.es> fue registrado el 2 de marzo de 2017 y conforme a la documental del expediente dirige a una web en la que se utiliza de forma destacada la marca MIRTO para la venta de ropa.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante aporta justificante de la titularidad de la marca MIRTO en diferentes jurisdicciones. Aporta igualmente elementos de prueba que justifican el valor de marca notoria. Así por ejemplo, facilita referencias en sentencias o resoluciones de la OEPM o la EUIPO en las que se reconoce el valor de marca notoria de MIRTO. Igualmente aporta extractos de prensa, cartas de proveedores que manifiestan el volumen de ventas con la Demandante o cartas de determinadas asociaciones como la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca ("ANDEMA") o carta del Presidente del Foro de la Marca Renombrada. Asimismo, aporta datos sobre el volumen de ventas y datos sobre el volumen dedicado a la promoción y publicidad de la marca MIRTO.

Concluye manifestando la Demandante que existe una reproducción de la marca MIRTO en el nombre de dominio en disputa que da lugar a confusión. Además considera que habida cuenta del carácter genérico y descriptivo del término "mujer" no cabe apreciar distintividad alguna al nombre de dominio en disputa frente a la marca anterior notoria MIRTO.

Por otra parte manifiesta que el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el nombre de la Demandada, ni ésta ha sido comúnmente conocida como “mirtomujer”. Asimismo manifiesta que no han localizado ninguna marca con efecto en España consistente en la denominación “mirtomujer”. Por tanto, insiste, que es absolutamente improbable que la Demandada pueda alegar derechos o intereses legítimos sobre esta denominación. Conclusión que vendría avalada por el carácter notorio de la marca de su propiedad y su mas que probable conocimiento previo.

Por lo que se refiere al tercer requisito, alega la Demandante que el registro de un nombre de dominio confundible con una marca notoria es constitutivo de mala fe. Apoya su pretensión en decisiones anteriores y muy especialmente en el *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.* , Caso OMPI No. DES2006-0001.

Respecto del uso del nombre de dominio en disputa entiende la Demandante que es de mala fe. Para ello manifiesta que existe un uso de la marca MIRTO en la web a la que dirige el nombre de dominio en disputa <mirtomujer.es> que da la falsa impresión de ser la Demandante quien gestiona esa página. Además, hace notar que en ningún momento se identifica al responsable de esa web (y por tanto responsable de la venta del producto). En este sentido considera la Demandante que existe un intento de la Demandada de aprovecharse de la notoriedad de la marca MIRTO para atraer tráfico a su web y procurar la venta de sus productos.

Aporta informe de investigador privado según el cual la compra de un producto MIRTO en la web de la Demandante determinó la recepción de un producto DOLCE & GABBANA de dudosa calidad.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumple con los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El hecho de que la Demandada no haya contestado 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”.

Con todo y antes de proceder al análisis de los tres requisitos, el Experto quiere hacer notar que el Reglamento se encuentra inspirado en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”). Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP y resumidas en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

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

En el presente caso la Demandante ha demostrado ser titular de la marca MIRTO con efectos en España. Por ello, a la Demandante se le debe reconocer la titularidad de Derechos Previos a los efectos del artículo

2 del Reglamento. Siendo así procede el examen comparativo entre la marca MIRTO y el nombre de dominio en disputa <mirtomujer.es>. Según doctrina mayoritaria establecida en anteriores decisiones bajo el Reglamento, el análisis de este primer requisito se refiere exclusivamente a la comparación entre la marca y el nombre de dominio en disputa y que cuando la marca es reconocible se cumple con el requisito (ver *Societa' Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. per Azioni c. Alberto Lopez Iglesias SL.*, Caso OMPI No. DES2017-0013 así como la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.7).

Hacemos notar que de manera general en el referido análisis no se tiene en cuenta el dominio de primer nivel del nombre de dominio en disputa, en este caso “.es”. Y se acepta la alegación de la Demandante respecto de la ausencia de valor distintivo del término “mujer” en el nombre de dominio en disputa <mirtomujer.es>.

Con cuanto antecede, el Experto declara cumplido a los efectos del artículo 2 del Reglamento este primer requisito dada la similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa <mirtomujer.es> y el Derecho Previo MIRTO de la Demandante.

B. Derechos o intereses legítimos

El Reglamento determina que la Demandante debe demostrar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

Para este análisis y en relación al presente caso hacemos notar el silencio de la Demandada así como el criterio recogido en la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 2.1: de esta manera, se entiende que cuando un demandante ha demostrado *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos del demandado, le corresponde al demandado presentar la evidencia relevante que permita demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

Pues bien, la Demandante ha probado *prima facie* que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos. Efectivamente se aceptan las alegaciones de la Demandante según las cuales el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el nombre de la Demandada, ni ésta ha sido comúnmente conocido como “mirtomujer”. Tampoco posee la Demandada marca con efecto en España consistente en la denominación “mirtomujer”. Asimismo ha quedado probado que la Demandada no cuenta con autorización para el uso de la marca MIRTO en el nombre de dominio en disputa. Queda probado, igualmente, que la web a la que dirige el nombre de dominio en disputa utiliza de forma profusa la marca MIRTO dando lugar a un mas que probable riesgo de confusión sobre la identidad del responsable de la misma o, alternativamente una asociación implícita entre las partes del procedimiento.

En estas circunstancias corresponde a la Demandada facilitar las pruebas que permitan valorar los posibles derechos o intereses legítimos. Sin embargo, la Demandada no se ha personado a pesar de haber sido notificada correctamente.

Por todo lo anterior, concluye este Experto que se cumple el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento. Por tanto, la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

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

Del expediente ha quedado probado el valor de marca notoria MIRTO así como que el nombre de dominio en disputa <mirtomujer.es> dirige a una web en la que se utiliza de manera profusa la marca MIRTO. En estas circunstancias debemos concluir que la Demandada era conocedora de la existencia de la marca MIRTO al momento del registro del nombre de dominio en disputa y así se explica el uso posterior de la marca en la web. Además, el Experto ha accedido a la web “www.mirtomujer.es” y ha comprobado que el código fuente describe la marca MIRTO como “marca de moda española”. Descripción que confirma sin lugar a dudas ese conocimiento previo de la marca MIRTO por la Demandada al momento del registro del nombre de dominio en disputa.

Por lo que se refiere al uso del nombre de dominio en disputa las pruebas demuestran que sin autorización

ni interés legítimo aparente utilizó la Demandada la marca MIRTO y por ello generando confusión sobre la identidad del titular de la web en un intento de atraer usuarios potenciales de la Demandante a la web de la Demandada. Coincide la situación descrita con el supuesto de hecho que recoge el artículo 2 el Reglamento sobre pruebas de registro o uso del nombre de dominio de mala fe:

“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 un servicio que aparezca en su web”.

Hacemos notar que las pruebas aportadas demuestran que la web vende en última instancia productos de competidores de la Demandante como es DOLCE&GABANNA.

Por todo lo anterior, el Experto considera que el registro y uso del nombre de dominio en disputa por la Demandada es de mala fe a los efectos del 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 <mirtomujer.es> sea transferido a la Demandante.

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 4 de octubre de 2017