

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Mister Auto, SAS c. Porchester Partners Inc  
Caso No. DES2018-0024

### **1. Las Partes**

La Demandante es Mister Auto, SAS, con domicilio en Villeurbanne, Francia, representada por Jausas Legal y Tributario, S.L.P., España.

La Demandada es Porchester Partners Inc, con domicilio en la Ciudad de Panamá, Panamá.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <misterauto.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 Key-Systems.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de julio de 2018. El 18 de julio de 2018, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de julio de 2018, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona jurídica 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 23 de julio de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de agosto de 2018. 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 13 de agosto de 2018.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experta el 20 de agosto de 2018, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

La Demandante es una empresa francesa que opera en el sector de la distribución de piezas de recambio para automóviles a través de Internet, estando presente en 19 países, entre ellos España. Se identifica por la marca coincidente con su denominación social, MISTER AUTO.

La Demandante es titular de varias marcas registradas, tanto en Francia como a nivel internacional en diversos países incluido España, para diversos productos y servicios, principalmente piezas de recambio de automóviles y servicios de venta minorista o de venta a través de redes de telecomunicación. Es suficientemente representativa de las mismas la Marca Internacional No. 1062701 MISTER AUTO, en las clases 7, 11, 12 y 35, que incluye España entre sus designaciones (designación concedida el 1 de junio de 2011).

Asimismo, la Demandante es titular de diversos nombres de dominio en conexión con su marca MISTER AUTO, a través de los cuales opera en el mercado, incluyendo <mister-auto.com>, registrado el 8 de abril de 2006 y <mister-auto.es>, registrado el 12 de agosto de 2010, así como otros registrados bajo otros códigos de país, como <mister-auto.fr>, <mister-auto.be> y <mister-auto.pt>. Estos nombres de dominio albergan las páginas Web corporativas de la Demandante en los distintos mercados, a través de las cuales promociona y comercializa sus productos.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 29 de diciembre de 2011. El nombre de dominio en disputa alberga una página Web que incluye diversos enlaces patrocinados o de pago por clic ("PPC") a las páginas Web de la propia Demandante y también a otras páginas Web de terceros que operan dentro del mismo sector del automóvil y de sus piezas de recambio.

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

##### **A. Demandante**

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que su marca MISTER AUTO, goza de notable reputación en el mercado del comercio de piezas de recambio y accesorios para vehículos de motor, gracias a su uso continuado desde 2009, teniendo fuerte presencia en Internet, que constituye el medio a través del cual opera en el mercado, así como en diversas redes sociales.
- Que sus marcas y nombres de dominio se encuentran registrados con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa, siendo éste último idéntico a sus marcas y nombres de dominio, siendo especialmente relevante su similitud con el nombre de dominio <mister-auto.es>, a través del cual ofrece sus productos y servicios para el mercado español. En el nombre de dominio en disputa no se ha introducido ninguna diferencia relevante que pueda evitar el riesgo de confusión, por lo que los consumidores lógicamente pensarán que el nombre de dominio en disputa es de su titularidad.
- Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, pues no es titular de ninguna marca española, europea o internacional, vigente en España, que incluya la denominación "mister auto", como acreditan diversas búsquedas efectuadas en las diversas oficinas de propiedad intelectual. Tampoco es comúnmente conocida por esta denominación, siendo su denominación social diferente, ni ha sido nunca autorizada por la Demandante o guarda relación alguna con la misma. Además, el uso que se hace del nombre de

dominio en disputa, para incluir enlaces a páginas de terceros competidores de la Demandante indica la falta de interés legítimo y mala fe de la Demandada, no pudiendo ser calificado como un uso legítimo u oferta de buena fe de productos o servicios.

- Que dada la identidad existente entre el nombre de dominio en disputa y su marca, sin duda éste fue registrado con la intención de atraer a usuarios de Internet a la página de la Demandada, mediante la confusión creada con su marca, para obtener un lucro económico derivado de su notoriedad, mediante la inclusión de enlaces a páginas de terceros que operan dentro de su mismo sector. Ello evidencia la mala fe de la Demandada en el momento del registro del nombre de dominio en disputa, así como también en el uso posterior del mismo, perjudicando gravemente sus intereses económicos y la reputación alcanzada mediante su esfuerzo.
- Que, en relación a la mala fe de la Demandada, es además relevante que la persona que figura como contacto administrativo del nombre de dominio en disputa fue demandada en otro procedimiento en relación a los nombres de dominio <merckspeakersservices.com> y <mercksveterinarymanual.com> (*Merck Sharp & Dohme Corp. v. XXXXX*, Caso OMPI No. D2011-0278), que fueron transferidos a la demandante en dicho procedimiento. También es relevante que, pese a haber remitido una carta a la Demandada informado a ésta de los Derechos Previos de la Demandante y solicitando la transferencia del nombre de dominio en disputa, ésta no haya accedido a una solución amistosa que hubiera excluido la necesidad de iniciar el presente procedimiento, esta circunstancia excluye cualquier eventual coincidencia involuntaria o de buena fe de la Demandada al registrar el nombre de dominio en disputa idéntico a su marca.

## **B. Demandado**

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la demandante debe acreditar la concurrencia cumulativa de los siguientes requisitos:

- 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos; y
- 2) Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- 3) Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Antes de proceder al análisis de la concurrencia de estos requisitos, es importante precisar que la resolución del presente caso se llevará a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las Partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, así como de la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, que sirvió de base para la elaboración del Reglamento, como reiteradamente han considerado numerosas decisiones adoptadas en aplicación del Reglamento.

A continuación, procede analizar si se cumplen los referidos requisitos cumulativos.

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

En primer lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.

La Demandante ha demostrado ser titular, entre otras, de una Marca Internacional MISTER AUTO, que designa entre otros países a España, y, por tanto, se encuentra protegida y es válida en España. En consecuencia, la Experta considera que a efectos del Reglamento la Demandante ostenta Derechos Previos.

El distintivo usado como marca por la Demandante para identificarse en el mercado y comercializar sus productos y servicios, se reproduce de forma idéntica en el nombre de dominio en disputa, sin añadir ningún otro elemento. La marca de la Demandante es, por tanto, reconocible en el nombre de dominio en disputa.

Es de destacar que la adición del código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es”, generalmente, carece de relevancia a efectos de este primer requisito, por su carácter técnico, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la Política. Véase en este sentido la sección 1.11 de 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 juicio de la Experta, en el presente caso la adición del ccTLD “.es” no es considerado en el presente análisis, existiendo, por tanto, una completa identidad con la misma.

Por tanto, la Experta concluye que el nombre de dominio en disputa resulta idéntico a la marca que constituye los Derechos Previos de la Demandante, quedando así cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

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

El análisis de si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el mismo. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por el demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

En el presente caso, a juicio de la Experta, las pruebas presentadas por la Demandante acreditan *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada, por cuanto que la Demandada no es comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa, tampoco ha sido autorizada o se encuentra relacionada con la Demandante, como evidencia el requerimiento previo remitido a la Demandada y la propia presentación de la Demanda. Además, como acredita la Demandante, la Demandada carece de ninguna marca u otro derecho de propiedad industrial que consista o contenga la denominación “mister auto” y se encuentre registrado en España, a nivel europeo o internacional designando España.

También alega la Demandante y ha podido comprobar esta Experta, que no se utiliza el nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, sino que el mismo es utilizado para albergar una página Web en la que se incluyen enlaces a las propias páginas Web de la Demandante, junto con otros enlaces a sus competidores y a empresas relacionadas con el sector del automóvil, todo ello

a cambio de un presumible beneficio económico y sin incluir referencia alguna en dicha página Web a la falta de relación existente entre la Demandada y la Demandante.

La Experta entiende que tal uso no puede calificarse como legítimo a efectos del Reglamento ya que el mismo, unido a la completa identidad entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa entraña un riesgo de confusión por asociación, que, sin duda, llevará a los usuarios de Internet a acceder a la página Web de la Demandada de forma inintencionada, simplemente por su confusión con la marca idéntica de la Demandante.

Además, la Demandada no ha contestado a la Demanda ni, por tanto, acreditado la existencia de ninguna otra circunstancia que pudiera denotar sus derechos o intereses legítimos.

Todas estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que no se ha desvirtuado la acreditación *prima facie* presentada por la Demandante, estimando, por tanto, cumplido el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Al respecto, las decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento, reiteradamente han reconocido como hecho relevante para determinar la existencia de mala fe en el registro, que sea notoria la marca de la demandante en la fecha en que se registró el nombre de dominio, así cabe citar, entre otras, *The Gap, Inc. v. XXXX*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320; *CRUNCHBASE, Inc. c. XXXX*, Caso OMPI No. DES2015-0026; *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG. c. XXXX*, Caso OMPI No. DES2015-0020.

A juicio de la Experta, la documentación aportada por la Demandante sobre la presencia, promoción y conocimiento de su marca, no permite concluir que la misma hubiera alcanzado notoriedad o renombre en el mercado español y/o en el mercado panameño, donde la Demandada tiene su residencia, en el momento en el que se registró el nombre de dominio en disputa. Si bien es posible concluir que, tras varios años desde dicha fecha, mediante la presencia continuada en Internet, medio que constituye el canal de comercialización de los productos y servicios de la Demandante, su marca MISTER AUTO ostenta, en el presente, fuerte presencia en Internet.

En cualquier caso, puede concluirse de las circunstancias, a juicio de la Experta, una evidente mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa, siendo utilizado para crear confusión con la marca de la Demandante, para atraer a usuarios de Internet y aumentar el tráfico de la página Web de la Demandada, con la intención de obtener un beneficio económico derivado de la confusión por asociación creada en los usuarios. Así, se desprende, en especial, de la inclusión de enlaces a páginas de terceros competidores junto a enlaces a las propias páginas Web de la Demandante y por existir una completa identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante. Todo ello con el consiguiente perjuicio patrimonial y perturbación de la actividad comercial de la Demandante, así como el perjuicio a su reputación actual.

A juicio de la Experta, varias circunstancias del caso refuerzan esta conclusión, como la falta de contestación e inactividad de la Demandada ante el requerimiento previo de la Demandante y la falta de contestación a la Demanda.

Todas estas circunstancias, llevan a esta Experta a concluir que la Demandada ha actuado de mala fe, conociendo la existencia de la Demandante y sus marcas, ha utilizado el nombre de dominio en disputa, con la intención de obtener un beneficio económico derivado del uso de mala fe del mismo, aprovechando la reputación alcanzada por la Demandante y su marca, creando confusión en los usuarios de Internet, por lo que la Experta considera cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.

## **7. Decisión**

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

**Reyes Campello Estebaranz**

Experto

Fecha: 28 de agosto de 2018