

DECISIÓN DEL EXPERTO

Societa' Italo Britannica I. Manetti - H. Roberts & C. Per azio c. Farmacrema
CASO NO. DES2017-0021

1. Las Partes

La Demandante es Societa' Italo Britannica I. Manetti - H. Roberts & C. per Azio, con domicilio en Florencia, Italia, representada por Elzaburu, España.

La Demandada es FarmaCrema, con domicilio en Logroño, España.

2. Los Nombres de Dominio y el Registro

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <somatoline-cosmetic.es>, <somatoline-cosmetics.es> y <somatolinecosmetics.es>.

El Registro de los nombres de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es Arsys.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 12 de mayo de 2017. El 12 de mayo de 2017, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 16 de mayo 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 de los contactos 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 18 de mayo de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de junio de 2017. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 8 de junio de 2017.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 21 de junio 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 empresa ítalo-británica con domicilio en Florencia, Italia, que opera principalmente en el sector cosmético y utiliza la marca SOMATOLINE COSMETIC para la comercialización de diferentes productos para el cuidado del cuerpo, principalmente destinados a reducir la silueta, combatir la celulitis y regular la transpiración.

Así, la Demandante es titular de diversos registros de marca tanto a nivel europeo como internacional, con validez en España, que contienen o consisten en la denominación “somatoline cosmetic”, con diversas representaciones gráficas, relativos a productos cosméticos. Entre otros, la Demandante es titular de los registros de marca a continuación listados:

- Marca Europea No. 6.530.299 SOMATOLINE COSMETIC (figurativa), registrada desde el 21 de noviembre de 2008, en la clase 3;
- Registro Internacional No. 1.009.733 SOMATOLINE COSMETIC LIFT ACTION, que designa, entre otras jurisdicciones, la Unión Europea, registrado desde el 10 de junio de 2009, en la clase 3;
- Registro Internacional No. 1.056.324 SOMATOLINE COSMETIC TOP DEFINITION, que designa, entre otras jurisdicciones, la Unión Europea, registrado desde el 23 de septiembre de 2010, en la clase 3;
- Registro Internacional No. 1.182.898 SOMATOLINE COSMETIC ADVANCE 1, que designa, entre otras jurisdicciones, la Unión Europea, registrado desde el 29 de agosto de 2013, en la clase 3; y
- Registro Internacional No. 1.160.941 SOMATOLINE COSMETIC REPAIRING COMPLEX, que designa, entre otras jurisdicciones, la Unión Europea, registrado desde el 13 de marzo de 2013, en la clase 3.

Igualmente, la Demandante es titular de más de noventa nombres de dominio que contienen o consisten en las denominaciones “somatoline cosmetic” o “somatoline”. Entre otros, es titular de <somatolinecosmetic.es>, registrado el 13 de octubre de 2008, y <somatolinecosmetic.com>, registrado el 4 de febrero de 2008, que albergan, respectivamente, sus páginas Web corporativas en idioma castellano e inglés.

Los nombres de dominio en disputa fueron registrados, respectivamente, <somatolinecosmetics.es> el 24 de noviembre de 2015, <somatoline-cosmetic.es> el 13 de diciembre de 2015 y <somatoline-cosmetics.es> el 6 de enero de 2016. Los nombres de dominio en disputa no alojan contenido propio, sino redireccionan a una página Web del agente registrador y proveedor de servicios de alojamiento, Arsys.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que sus marcas SOMATOLINE COSMETIC gozan de notoriedad en España dentro del sector cosmético, desde fecha anterior al registro de los nombres de dominio en disputa, aportando diversa documentación acreditativa de este extremo, principalmente por su aparición en medios de prensa escrita y blogs de moda y cosmética nacionales, así como por su distribución a nivel nacional en los principales grandes almacenes y compañías de comercio electrónico.

- Que los nombres de dominio en disputa resultan confundibles con los nombres de dominio que alojan sus páginas Web corporativas, así como con sus marcas, ya que reproducen, íntegramente y de forma claramente reconocible, su marca notoria SOMATOLINE COSMETIC, existiendo un evidente riesgo de confusión.
- Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa ya que no es comúnmente conocida por la denominación "somatoline cosmetic", ni es titular de ningún registro de marca que incluya o consista en esta denominación vigente en España, como se acredita por los resultados obtenidos en el buscador TMView. Además, dada la importancia o notoriedad de la marca SOMATOLINE COSMETIC en España y la Unión Europea, es difícil que la Demandada pueda alegar algún tipo de derecho o interés legítimo sobre esta denominación.
- Que dada la notoriedad de la marca SOMATOLINE COSMETIC, la Demandada debía ser consciente, cuando registró los nombres de dominio en disputa, de que se estaba apropiando de una denominación que, de forma notoria, pertenece a la Demandante, siendo evidente que su registro se efectuó de mala fe, con conocimiento de sus marcas, con la intención de atraer usuarios, por confusión con las mismas, a su sitio Web.
- Que la mala fe de la Demandada se manifiesta también por su falta de contestación a los requerimientos efectuados por la Demandante, dirigidos a las personas que, tras diversas averiguaciones, parecen estar detrás del registro de los nombres de dominio en disputa, así como a las direcciones de contacto administrativo y técnico que constan en los datos registrales de los nombres de dominio en disputa.
- Que el registro como nombre de dominio de una marca notoria es en sí mismo indicativo de mala fe, al tratarse de un intento de aprovechamiento ilícito de la fama generada y mantenida por un tercero, como han reconocido numerosas decisiones adoptadas en aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (por sus siglas en inglés "UDRP") y del Reglamento, citando varias decisiones en este sentido.
- Que dado que los nombres de dominio en disputa coinciden de forma idéntica o cuasi-idéntica con la marca notoria SOMATOLINE COSMETIC, su registro impide a la titular de los Derechos Previos el uso de estos nombres de dominio para el normal desarrollo de su actividad, siendo, además, evidente que fueron registrados con la intención de hacer creer a los usuarios de Internet que tras ellos se encontraba la Demandante y su marca notoria, tratando de obtener un aprovechamiento indebido de su reputación, lo que, igualmente, acredita la mala fe de la Demandada.

B. Demandada

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:

- 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;
- Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Es importante precisar que el análisis de la concurrencia de estos requisitos y 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 UDRP que sirvió de base para la elaboración del Reglamento, como reiteradamente han considerado numerosas decisiones adoptadas en aplicación del Reglamento (entre otras, *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003; *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014; *MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group*, Caso OMPI No. DES2015-0006).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la 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 es titular de varios registros de marca europeos e internacionales con validez en la Unión Europea que contienen o consisten en la denominación “somatoline cosmetic”, con una representación gráfica concreta, siendo válidos y eficaces en España. En consecuencia, el Experto considera que a efectos del Reglamento la Demandante ostenta Derechos Previos.

Los nombres de dominio en disputa incluyen de forma íntegra e idéntica la denominación que constituye el principal distintivo de las marcas de la Demandante “somatoline cosmetic”, siendo prácticamente idénticos a la marca SOMATOLINE COSMETIC. En concreto, los nombres de dominio en disputa varían únicamente de la marca de la Demandante en la inclusión de un guion entre las denominaciones “somatoline” y “cosmetic” o la transformación de ésta última palabra del singular al plural, añadiendo una “s” a su último término “cosmetics”. De forma que, a juicio de este Experto, la marca de la Demandante resulta fácilmente reconocible en los nombres de dominio en disputa.

El dominio correspondiente al código de país (“ccTLD”) España “.es”, carece de relevancia desde el punto de vista identificativo, por lo que no puede considerarse como una diferencia que pueda excluir el riesgo de confusión entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos de la Demandante, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la UDRP (entre otras, *Schweppes International Limited c. Your Whois Privacy Ltd. / Traffic 66 Services Inc.*, Caso OMPI No. DES2015-0029; *MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. v. Belcanto Investment Group*, *supra*; *Michael Kors (Switzerland) International GmbH c. Lin Yanxiao*, Caso OMPI No. DES2015-0017), véase en este sentido el párrafo 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”).

Por tanto, en conclusión, el Experto considera que los nombres de dominio en disputa resultan muy similares o prácticamente idénticos a las marcas de la Demandante, existiendo similitud suficiente como para crear confusión, 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 los nombres 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. 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 la Demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que la Demandada tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la UDRP, entre otras, *Banco Itau S.A. v. Laercio Teixeira*, Caso OMPI No. D2007-0912; *Malayan*

Banking Berhad v. Beauty, Success & Truth International, Caso OMPI No. D2008-1393; *Accor v. Eren Atesmen*, Caso OMPI No. D2009-0701; y *CRUNCHBASE, Inc. c. Leng Kun*, Caso OMPI No. DES2015-0026. Véase también en este sentido el párrafo 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

En el caso que nos ocupa, la Demandada no ha contestado a la Demanda, circunstancia que ha de ser valorada junto con las demás del caso, esto es, la prueba y alegaciones presentadas, no determinando, automáticamente, por sí sola, una decisión a favor de la Demandante.

De la documentación aportada por la Demandante se desprende que los nombres de dominio en disputa no se corresponden al nombre de la Demandada. El Experto ha podido comprobar que la Demandada no es titular de ninguna marca con efectos en España que consista o contenga las denominaciones “somatoline-cosmetic”, “somatoline-cosmetics” o “somatolinecosmetics”. Además, el previo requerimiento e interposición de la Demanda que dio inicio a este procedimiento, revela que la Demandada tampoco ostenta ninguna licencia u otro derecho, ni está autorizada para utilizar la marca SOMATOLINE COSMETIC por la Demandante, ni se encuentra vinculada a ésta de ninguna manera.

Al no contestar a la Demanda, tampoco se ha proporcionado por la Demandada ninguna evidencia de haber usado o haber iniciado preparativos para el uso de los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, sino que, por el contrario, los sitios Web a los que se encuentran vinculados los nombres de dominio en disputa remiten a una página Web del agente registrador y proveedor de servicios de alojamiento, estando, por tanto, carentes de un contenido propio.

Todas estas circunstancias llevan al Experto a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, considerando que se ha acreditado *prima facie* que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.

C. Registro o uso de los nombres 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.

Las decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la UDRP, 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 en disputa. Así cabe citar, entre otras, *Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. v. Flex Media Inc.*, Caso OMPI No. DES2012-0002; *The Gap, Inc. v. Deng Youqian*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320; *CRUNCHBASE, Inc. c. Leng Kun*, *supra*; *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG. c. Daniel Eickmann*, Caso OMPI No. DES2015-0020.

Respecto a ello, la Demandante ha aportado diversa documentación que acredita, a juicio de este Experto, que sus marcas gozan de notoriedad en España dentro de su sector principal de actividad, relativo a la comercialización de productos cosméticos. Además, es fácilmente comprobable por este Experto que las marcas SOMATOLINE COSMETIC gozan de una amplia difusión en Internet.

Esta notoriedad y fuerte presencia en Internet hace improbable que la Demandada no conociera el distintivo que identifica los productos de la Demandante, en el momento en que solicitó el registro de los nombres de dominio en disputa. Máxime teniendo en cuenta que, según su denominación “FarmaCrema”, la Demandada parece operar dentro del mismo sector de mercado. Es difícil imaginar que la Demandada haya elegido el registro de los nombres de dominio en disputa de manera casual, sin tener en mente las marcas de la Demandante, lo que, atendiendo a las circunstancias del caso, aboca a calificar su actuación como de mala fe, habida cuenta de la confusión por asociación que estos nombres de dominio generan con la marca notoria de la Demandante.

A mayor abundamiento, el Experto considera que los nombres de dominio en disputa resultan elevadamente similares a los nombres de dominio <somatolinecosmetic.es> y <somatolinecosmetic.com>, registrados y utilizados para albergar e identificar las páginas Web corporativas de la Demandante, pudiendo considerar los nombres de dominio en disputa como variantes muy similares de los mismos, que fácilmente inducirán a errores o riesgos de confusión en los usuarios de Internet, circunstancia que permite, en el balance de las probabilidades, considerar que el registro de los nombres de dominio en disputa se efectuó de mala fe para atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet, aprovechándose de la reputación alcanzada por las marcas de la Demandante.

Además, en cualquier caso, cabe entender que la Demandada tuvo la intención de perturbar la legítima actividad mercantil de la Demandante, o, al menos, de hecho así ha ocurrido, ya que el registro y posesión de los nombres de dominio en disputa por la Demandada, claramente crea confusión, por asociación, con la marca y los nombres de dominio utilizados por la Demandante para albergar e identificar sus páginas Web corporativas, e impide a la Demandante utilizar en Internet nombres de dominio que tienen como elemento principal su marca.

Por otra parte, tal y como anteriormente se ha indicado, los sitios Web a los que se encuentran vinculados los nombres de dominio en disputa no tienen un contenido propio, sino que remiten a una página Web del agente registrador y proveedor de servicios de alojamiento. A este respecto, numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la UDRP han destacado que la mera tenencia pasiva de un nombre de dominio puede también considerarse una circunstancia acreditativa de mala fe, cuando, como en el presente caso, concurren otras circunstancias que permiten razonablemente dudar de la conducta de la Demandada. Entre ellas podemos destacar *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. D2000-0003; o *Intel Corporation v. The Pentium Group*, Caso OMPI No. D2009-0273. Véase en este sentido el párrafo 3.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

En conclusión, en base a las anteriores circunstancias, el Experto 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, el Experto ordena que los nombres de dominio en disputa <somatoline-cosmetic.es>, <somatoline-cosmetics.es> y <somatolinecosmetics.es> sean transferidos a la Demandante.

Reyes Campello Estebarez

Experto

Fecha: 28 de junio de 2017