

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

QWANT c. E. B.

Caso No. DES2021-0019

### **1. Las Partes**

La Demandante es QWANT, Francia, representada internamente.

La Demandada es E. B., Belize.

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

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

El Registrador 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 12 de mayo de 2021. El 12 de mayo de 2021, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 13 de mayo de 2021, Red.es envió al Centro por 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 financiero.

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 19 de mayo de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de junio de 2021. 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 11 de junio de 2021.

El 11 de junio la Demandada envió un correo al Centro, solicitando que la comunicación “Falta de personación y ausencia de contestación a la demanda” y las demás comunicaciones anteriores sean enviadas en inglés debido a que no habla español.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 19 de junio de 2021, 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 gestiona el motor de búsqueda europeo QWANT bajo el nombre de dominio <qwant.com>. El buscador cuenta con una versión española.

La Demandante es titular de la marca internacional QWANT ante Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) con efectos, entre otros, en el territorio de la Unión Europea, registrada el 11 de enero de 2013 con el número 1153375.

El nombre de dominio <qwant.es> se registró el 4 de marzo de 2014 y dirige a un sitio de aparcamiento de web con diversos enlaces.

La Demandada se ha sido condenada a transferir otros nombres de dominios en disputa en los procedimientos: *Aumundi S.A. v. E. B.*, Caso OMPI No. D2019-1047 y *Facebook, Inc. v. E. B.*, Caso OMPI No. D2016-0623.

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

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

La Demandante alega que la marca de su titularidad QWANT queda idénticamente reproducida en el nombre de dominio <qwant.es>. De esta manera, su marca es reconocible y por ello susceptible de generar confusión. Añade que el dominio del código de país español “.es” no debe tenerse en cuenta en la medida que no aporta carácter distintivo al nombre de dominio en disputa.

Asimismo, la Demandante manifiesta no tener relación alguna con la Demandada y niega haber dado autorización para el uso de su marca como nombre de dominio. Señala que la solicitud de registro del nombre de dominio fue en 2014, es decir, con posterioridad al registro de los derechos marcarios de la Demandante que datan de 2013. Por tanto, con vulneración de los derechos de propiedad intelectual que le corresponden.

Y para concluir, sostiene que el nombre de dominio en disputa no constituye un término habitual o genérico, sino que es original, además de haber obtenido el reconocimiento como marca. Efectivamente, mantiene que el uso posterior del nombre de dominio en disputa denota un conocimiento evidente de la Demandante y sus marcas. Así es, la página a la dirige el nombre de dominio ofrece enlaces patrocinados titulados en francés como “qwant”, “google”, “qwant Moteur de recherche”, “Moteur de recherche”, “Recherche internet”. Estos provocan error en los usuarios, atraídos por los servicios ofrecidos en el sitio web cuyo dominio es objeto de disputa, los cuales son de igual naturaleza a aquellos ofrecidos por la Demandante en su sitio web.

Por lo demás, considera la Demandante que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa con el fin de perturbar sus operaciones comerciales y por tanto de mala fe. A tal efecto aporta evidencias en las que consta como el nombre de dominio se ofrece a la venta.

##### **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 cumplen 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 el Demandado 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.

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

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

A los efectos del artículo 2 del Reglamento la Demandante ha demostrado ser titular de Derechos Previos sobre la marca QWANT.

Siendo así, la mera comparación entre la marca y el nombre del dominio en disputa lleva necesariamente a que el Experto declare la identidad de ambos y, por ello, susceptible de causar confusión. Nota asimismo que en esta comparación no se tiene en cuenta, normalmente, el dominio de primer nivel. Ver la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.11.1.

Por tanto, el Experto declara cumplido el primer requisito de los fijados por el artículo 2 del Reglamento.

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

El segundo de los requisitos impone a la Demandante probar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. La Demandante limita sus alegaciones a la falta de relación entre las partes y al hecho de no haber autorizado a la Demandada a utilizar su marca QWANT como nombre de dominio.

El Experto tiene en cuenta que los nombres de dominio idénticos a una marca comercial de terceros conllevan un alto riesgo de afiliación o de asociación. En este sentido la Sinopsis 3.0 de la OMPI sección 2.5.1 y a *The Royal Edinburgh Military Tattoo Limited v. Identity Protection Service, Identity Protect Limited / Martin Clegg, WM Holdings*, Caso OMPI No. D2016-2290.

Asimismo, el Experto nota que la mera tenencia del nombre de dominio en disputa no es suficiente para otorgar derechos o intereses legítimos a la Demandada a los efectos del Reglamento.

Igualmente el Experto tiene en cuenta las decisiones UDRP previas en las que la Demandada ha sido condenada a la transferencia de los nombres de dominio a favor de los correspondientes titulares de marcas. Constituyendo por tanto tales antecedentes en un patrón de comportamiento de la Demandada.

En estas circunstancias el Experto considera que la Demandante ha probado, de manera *prima facie*, que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa y, por ello, que le corresponde a la Demandada aportar evidencias de sus derechos o intereses legítimos. Sin embargo, el silencio de la Demandada ha impedido contrastar las alegaciones y evidencias descritas en los párrafos anteriores que pudieran reconocer derechos o intereses a la Demandada. El Experto nota que en su comunicación de fecha 11 de junio de 2021 la Demandada se limitó a solicitar que la comunicación "Falta de personación y ausencia de contestación a la demanda" y las demás comunicaciones anteriores sean enviadas en inglés debido a que no habla español.

Cuanto antecede permite al Experto concluir que se ha cumplido con el segundo requisito establecido en el artículo 2 del Reglamento.

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

En opinión del Experto existen indicios en el expediente que apoyan la conclusión de un conocimiento previo y no casual de la marca QWANT al momento del registro del nombre de dominio en disputa. En primer lugar, la íntegra reproducción de la marca en el nombre de dominio en disputa. Además, el uso posterior del nombre de dominio en un “aparcamiento de webs” con enlaces relacionados a los servicios propios de la Demandante denota conocimiento del término que se registraba como nombre de dominio. Y, finalmente, el valor notorio de la marca QWANT en España.

Por tanto y, en el balance de probabilidades, la Demanda conocía o debía conocer la marca QWANT al momento del registro y con el mismo intentó aprovecharse de alguna manera de la misma.

Por lo que se refiere al uso, ha quedado probado la oferta genérica de venta del nombre de dominio. A la vista de la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada, el Experto entiende que en este caso no puede reputarse ese uso de buena fe pues, aparentemente, existe un intento de obtener un beneficio por encima de los costes normales que suponen un registro de un nombre de dominio.

Adicionalmente, nota el Experto el comportamiento previo de la Demandada en relación a otros registros en procedimientos UDRP. Por ello el Experto acude a la sección 3.1.2 de la Sinopsis OMPI 3.0 sobre factores de registro y uso de mala fe cuando dice: “Puede incluir un escenario donde el Demandado ha registrado en diferentes ocasiones un nombre de dominio con abuso a los derechos marcarios de un tercero.” Efectivamente, la Demandada aparece involucrado en otros procedimientos UDRP ante la OMPI como Demandada, habiendo sido confirmado la transferencia de los nombres de dominio a favor de los titulares de las marcas.

A mayor abundamiento, la presunta obtención de beneficios a través de la página de aparcamiento con “pay-per-click” constituye evidencia de uso de mala fe en la medida que la Demandada ha atraído intencionalmente a usuarios de Internet a su sitio web para obtener ganancias comerciales a través de la confusión en cuanto a la fuente o afiliación del sitio web. Véase *FXCM Global Services, LLC v. Zhao Ke*, Caso OMPI No. DES2020-0048.

Por tanto, con los antecedentes expuestos, el Experto concluye que el registro y uso del nombre de dominio en disputa fue de mala fe y, por tanto queda cumplido el tercer requisito del Reglamento.

### **7. Decisión**

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

**Manuel Moreno-Torres**

Experto

Fecha: 4 de julio de 2021