

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

**A.A.F c. Benson & Ashley S.L.**  
**CASO NO. DES2021-0036**

### **1. Las Partes**

La Demandante es A.A.F, Francia, representada por Novagraaf France, Francia.

El Demandado es Benson & Ashley S.L., España.

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

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Acens Technologies, S.L.U.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de septiembre de 2021. El 18 de septiembre de 2021, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de septiembre de 2021, Red.es envió al Centro, vía 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 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 21 de septiembre de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de octubre de 2021. 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 12 de octubre de 2021.

El Centro nombró a A.G.V. como Experto el día 13 de octubre 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**

Los siguientes antecedentes de hecho se consideran debidamente acreditados.

La Demandante es una empresa registrada en Francia, con actividad desde 1975.

La Demandante es titular de las siguientes marcas internacionales:

- Marca internacional AFFLELOU núm. 1305969, con fecha de registro de 26 de abril de 2016, en las clases 03, 05, 09, 10, 35, 36, 37, 38 y 44 del nomenclátor internacional, designando varios países y en particular a la Unión Europea.
- Marca internacional núm. 1221743, figurativa, compuesta por el término "Affelou", con fecha de registro 22 de agosto de 2014, para productos de la clase 9, designando varios países y en particular a la Unión Europea.
- Marca internacional ALAIN AFFLELOU núm. 1302914, con fecha de registro 10 de marzo de 2016, en las clases 03, 05, 09, 10, 35, 36, 37, 38 y 44, designando varios países y en particular la Unión Europea.
- Marca internacional ALAIN AFFLELOU núm. 555412, con fecha de registro 21 de junio de 1990, en las clases 05, 09, 10, 14, 18, 20, 24, 25, 35 y 38, designando varios países y en particular España.

Las marcas se encuentran en vigor, tal como consta en la documentación aportada por la Demandante y como ha podido comprobar el Experto en la base de datos Madrid Monitor del WIPO IP Portal.

La Demandante es titular de los nombres de dominio <afflelou.com>, registrado el 13 de septiembre de 1999; <afflelou.net>, registrado el 17 de junio de 1999; y <alainafflelou.com>, registrado el 2 de mayo de 1998.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado el 21 de agosto de 2021.

El 31 de agosto de 2021 la Demandante remite una comunicación al Demandado exigiéndole el cese en el uso del nombre de dominio en disputa, y de otro nombre de dominio ajeno al presente procedimiento, así como su transferencia. El 3 de septiembre de 2021, la Demandante recibe como respuesta al anterior requerimiento un correo electrónico en el que el Demandado afirma que jamás ha tenido intención de hacer mal uso del nombre ni de la marca de la Demandante y, tras sostener que no quiere tener problemas por culpa de la que califica como "mala decisión", concluye afirmando que cesará en el uso del nombre de dominio en disputa.

El Experto ha podido comprobar que en la actualidad bajo el nombre de dominio en disputa <afflelou.es> se ofrece una página web en la que se indica que "Esta página web no está disponible aún".

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

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

La Demandante realiza, en esencia, las siguientes alegaciones:

- El nombre de dominio en disputa <afflelou.es>.es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con el

término sobre el que la Demandante posee derechos previos, porque solo se diferencia de la marca de la Demandante es la ausencia de una de las letras "f", lo que es característico de los errores tipográficos. En consecuencia, los usuarios de Internet pensarán que el nombre de dominio en disputa <aflelou.es> pertenece a la Demandante o ha sido registrado a su nombre o por su cuenta. Y el riesgo de confusión se ve reforzado, siempre según la Demandante, por la gran notoriedad de la que goza la Demandante en Francia y en todo el mundo en relación con los productos y servicios ópticos.

- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa <aflelou.es>, ya que de las comprobaciones realizadas por la Demandante se desprende que el Demandado no tiene intereses legítimos en la titularidad del nombre de dominio en disputa <aflelou.es>, no tiene ningún derecho registrado sobre esta denominación, y la Demandante nunca ha autorizado el registro de este último nombre de dominio.

- El nombre de dominio en disputa <aflelou.es> ha sido registrado o se utiliza de mala fe, porque, pese a haber reconocido haber cometido un error al registrar el nombre de dominio, el Demandado no ha procedido a transferir el nombre de dominio, y porque el Demandado no podía desconocer la existencia de las marcas y nombres de dominio de la Demandante, dada su notoriedad.

Por todo lo anterior, la Demandante solicita al Experto que dicte una resolución por la que el nombre de dominio en disputa <aflelou.es> le sea transferido.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

Según el artículo 2 del Reglamento, los requisitos para que prospere la Demanda son los siguientes: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el 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.

Procede a continuación analizar si se cumplen todos estos requisitos, teniendo en cuenta que el artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el ".es". Además, y dado que el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política" o "UDRP" en sus siglas en inglés), resulta de utilidad acudir no sólo a las decisiones anteriores de expertos que han aplicado el Reglamento, sino también a las decisiones anteriores dictadas en aplicación de la Política. Así se hace ya en la primera decisión en aplicación del Reglamento *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R. G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001. Y así se ha reiterado en numerosas decisiones posteriores. Y en relación con las decisiones anteriores dictadas aplicando la Política resulta especialmente útil 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"), en la que se recoge la doctrina de los grupos de expertos.

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

Según el artículo 2 del Reglamento, se entenderá por "Derechos Previos": "1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores

intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.

En el presente procedimiento se ha constatado que la Demandante es titular de una marca internacional con efectos en España y de otras marcas internacionales que han designado la Unión Europea. Esto determina el cumplimiento del requisito de que la Demandante sea titular de Derechos Previos, con independencia de los productos o servicios para los que la marca surte efectos en España, y con independencia también de los concretos productos o servicios para los que se haya usado la marca, mientras ésta esté en vigor, como es el caso.

Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, debe examinarse a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con el término sobre el que la Demandante tiene Derechos Previos. A este respecto, la comparación entre los signos ha de hacerse normalmente prescindiendo del dominio de primer nivel “.es”, porque es el indicativo del nombre de dominio bajo el código de país correspondiente a España, además de constituir un requisito técnico para el registro de los nombres de dominio (así se expresan numerosas decisiones previas, entre las cuales cabe citar, por ejemplo, *Almased Wellness GmbH v. Dirk Moebius*, Caso OMPI No. DES2017-0017 o *Bankia, S. A. U. v. S.A.S., Asesora 2 Gestión y Administración, S. L.*, Caso OMPI No. DES2011-0049). Asimismo, deben obviarse los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes técnicos de los nombres de dominio impiden en éstos la existencia de esos elementos (así, por ejemplo, *Fútbol Club Barcelona v. GRN Serveis Telemàtics, S.L.*, Caso OMPI No. D2006-0183). Y tampoco es relevante que el nombre de dominio en disputa reproduzca en minúsculas una marca en la que figuran letras mayúsculas (en este sentido, por ejemplo, la decisión *Pritovisa Marketing e Serviços de Consultadoria Comercial LDA v. Loos Kopiersysteme*, Caso OMPI No. DES2009-0038).

Con esos presupuestos, el nombre de dominio en disputa está compuesto por el término “aflelou”, que solo se diferencia del término “Afflelou” de las marcas de la Demandante en que usa una sola letra “f”, en lugar de dos. Se trata, por tanto, de una manifestación del supuesto conocido como *typosquatting*, un fenómeno consistente en registrar una marca ajena como nombre de dominio, en la que, sin embargo, se alteran algunos caracteres, como si se tratase de una errata. Y en estos casos, los grupos de expertos consideran que existe similitud entre el nombre de dominio y la correspondiente marca, tal como consta en la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, apartado 1.9. Y así sucede también en el presente caso, en el que se aprecia una clara similitud, hasta el punto de crear confusión, entre el nombre de dominio en disputa <aflelou.es> con el término “Afflelou” sobre el que la Demandante posee Derechos Previos.

Por todo ello, este Experto considera que se cumple el primer requisito del Reglamento para que prospere la Demanda.

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

La segunda de las circunstancias necesarias para que prospere la Demanda, según el artículo 2 del Reglamento, es que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. Como se destaca en la decisión *Carrefour, S.A. c. L.G.L.M.*, Caso OMPI No. DES2019-0021, reiterando un principio seguido por otras muchas decisiones, “a la hora de analizar este segundo requisito, ha de partirse de la base de que la Demandante cumple con la carga de la prueba alegando indiciariamente (*prima facie*) la inexistencia de tales derechos o intereses legítimos, correspondiendo al Demandado más bien la prueba de lo contrario, en su caso”. De hecho, el artículo 16 del Reglamento dispone en su apartado b) v) que la contestación deberá incluir “cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestación, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante”. Y, naturalmente, el simple hecho de que el demandado sea titular del nombre de dominio en disputa no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una decisión favorable a los demandantes. Dicha interpretación debe ser rechazada por absurda. En este sentido, entre otras, ver: *Motorola, Inc. v. NewGate Internet Inc.*, Caso OMPI No. D2000-0079; *Soria*

*Natural, S.A. v. V.R.R*, Caso OMPI No. D2004-0803; o *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. K.G. v. D.H.*, Caso OMPI No. DES2015-0020.

En el presente procedimiento la Demandante alega que el Demandado no tiene intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa <aflelou.es> porque no tiene ningún derecho registrado sobre esa denominación y porque la Demandante nunca ha autorizado el registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado. En cambio, el Demandado no ha contestado a la Demanda, por lo que no ha alegado ningún derecho o interés legítimo que pueda rebatir las alegaciones de la Demandante.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que es un criterio interpretativo seguido por numerosas decisiones previas, entender la falta de contestación de la demanda como un indicio de la falta de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio por parte del demandado. Como destaca la decisión *Kuapay Inc. v. L.W.*, Caso OMPI No. DES2013-0028, “no es un principio desconocido en el ámbito jurídico que la ausencia consciente de respuesta a las pretensiones de la parte demandante puede ser interpretada como aceptación tácita de las mismas”. Y en sentido similar se han expresado otras muchas decisiones, como, por ejemplo: *Instituto Superior de Derecho y Economía v. Cursos Multimedia, S.L.*, Caso OMPI No. DES2014-0038; *Pritovisa Marketing e Serviços de Consultadoria Comercial LDA v. L.K.S.*; *A.S. v. Tecno Fer (Gold Fren Iberica), J.F.R.*, Caso OMPI No. DES2010-0025.

En cualquier caso, y al margen de la referida doctrina del valor indiciario de la ausencia de contestación a la Demanda, no consta ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa <aflelou.es> por parte del Demandado, porque no consta que tenga derecho de marca o de otro tipo sobre el signo en cuestión, ni que esté vinculado a la Demandante, ni tampoco que haya sido autorizada en el uso o explotación de dicha marca por parte de la Demandante (extremos expresamente negados por la Demandante), ni que el Demandado haya sido conocido en el mercado bajo el nombre “Aflelou”.

Es más, la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa queda confirmada si se tiene en cuenta que, en la respuesta al requerimiento que le remitió el Demandante, reconoció que el registro del nombre de dominio era “una mala decisión”.

Sobre la base de todo lo expuesto, este Experto considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo.

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

Según el artículo 2 del Reglamento, la tercera circunstancia que ha de concurrir para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar o de usar el nombre de dominio en disputa ha de ser probada por el demandante (artículo 13.b) vii) 3 del Reglamento), que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes, estableciendo el artículo 2 del Reglamento una serie de circunstancias que, en caso de ser acreditadas, supondrán la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe. Teniendo en cuenta la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, secciones 4.2 y 3.3, las decisiones de los expertos han puesto de manifiesto que el estándar de prueba aplicable es el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, “estando el Experto preparado para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto”. Así, entre las decisiones más recientes: *Colores Ceramicos De Tortosa, S.A. c. R.R.*, Caso OMPI No. DES2021-0018 o *Philip Morris Products S.A. c. F.C.G.*, Caso OMPI No. DES2021-0007.

Según la Demandante, y como ya se ha indicado en el apartado 5.A, concurriría este requisito porque, pese a haber reconocido haber cometido un error al registrar el nombre de dominio, el Demandado no ha procedido a transferir el nombre de dominio, y porque el Demandado no podía desconocer la existencia de las marcas y nombres de dominio de la Demandante, dada su notoriedad.

Pues bien, en el presente caso existen varios factores que, a juicio de este Experto, ponen de manifiesto la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa.

En efecto, uno de los factores que es tenido en cuenta por los expertos que aplican el Reglamento a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca (u otro Derecho Previo) ajeno es el conocimiento previo, por parte del demandado, de la marca (o del signo) sobre el que el demandante ostenta un Derecho Previo. De este modo, por ejemplo, el caso *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G., supra. General Motors Corporation y Chevrolet España, S.A. c. L.V.D.A.*, Caso OMPI No. DES2009-0020; o en el caso *Facebook Inc. c. Usta Cafer*, Caso OMPI No. DES2009-0006. Y en la misma línea se muestran los grupos de expertos que aplican la Política UDRP en la que se inspira el Reglamento (por ejemplo, casos *Soria Natural, SA y V.R.R., supra; Iberdrola SA v F.J.A.G.*, Caso OMPI No. D2003-0675, entre otros muchos).

La Demandante ha aportado como anexo a la Demanda distintas impresiones de sitios web, del año 2016, en las que consta la difusión de su actividad y de su marca. Y es relevante también que en el correo electrónico que el Demandado envía a la Demandante en respuesta a su requerimiento de cese figura, junto al distintivo “Guascone” la indicación “Óptica y audio desde 1981”. Por lo tanto, queda constancia de la vinculación con el mundo de la óptica, sector en el que opera la Demandante. Cabe concluir, por tanto, que es más que probable que el Demandado tuviese conocimiento de la marca de la Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa.

Asimismo, y como ya se ha apuntado en anteriores decisiones en el marco del Reglamento (ver, por ejemplo, la decisión *Endebe Catalana, S.L. c. R.O.*, Caso OMPI No. DES2006-0028, o la decisión *Blizzard Entertainment, Inc. c. V.C.*, Caso OMPI No. DES2006-0036), es difícil imaginar que el registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado ha sido de buena fe cuando se ha llegado previamente a la conclusión de que aquél no ostenta un derecho o interés legítimo sobre tal nombre de dominio. Es decir, cabe cuestionar la buena fe en el registro del nombre de dominio por parte de una persona que no ostenta un derecho o interés legítimo sobre el mismo y que ha sido incapaz de ofrecer una explicación razonablemente convincente sobre dicho registro, especialmente cuando opera en el mismo sector que la Demandante.

En tercer lugar, la configuración del nombre de dominio con una marca ajena, en la que, sin embargo, se alteran algunos caracteres, como si se tratase de una errata (lo que, como ya se ha dicho, se conoce como *typosquatting*) es otro de los indicios en los cuales se basan los grupos de expertos para afirmar que un nombre de dominio ha sido registrado y está siendo usado de mala fe. Véase, por ejemplo, *Staples, Inc. Staples The Office Superstore, Inc, Staples Contract and Commercial, Inc. v. J.M.*, Caso OMPI No. D2004-0537, o *Pfizer Inc. v. BargainName.com*, Caso OMPI No. D2005-0299.

En cuarto lugar, y de manera adicional a todo lo anterior, hay que tener en cuenta que el hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda puede ser interpretado como un indicio más de su mala fe, tal y como se hace en múltiples decisiones emitidas por expertos en aplicación del Reglamento, como las de los casos *CRUNCHBASE, Inc. v. L.K.*, Caso OMPI No. DES2015-0026, *TESSILFORM, S.p.A. v. L.X.*, Caso OMPI No. DES2017-0004, *Skechers U.S.A., Inc. II v. S.S.*, Caso OMPI No. DES2018-0048, o *Capgemini España, S.L. c. R.A.G.*, Caso OMPI No. DES2021-0027, por citar solo algunos.

Por todo lo anterior, en opinión de este Experto se puede concluir que existen indicios suficientes para entender que el nombre de dominio en disputa <aflelou.es> ha sido registrado de mala fe.

Constatada la mala fe en el registro del nombre de dominio se cumple ya el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo, sin necesidad de entrar a analizar con detenimiento si la mala fe afecta igualmente al uso del nombre de dominio. Nótese que el Reglamento exige la mala fe, ya sea en el momento de registrar el nombre de dominio, ya sea a la hora de usarlo. Esto supone una importante diferencia con la UDRP, pues el párrafo 4 de dicha Política, exige que la mala fe afecte a la vez al registro y al uso.

Con todo, también existen circunstancias para apreciar que media un uso de mala fe de dicho nombre de dominio. Como ya se ha indicado, los casos de *typosquatting* también se consideran un indicio de uso de mala fe del nombre de dominio. A ello hay que añadir que el hecho de que el nombre de dominio en disputa se encuentre inactivo también apoya esta conclusión.

En la carta requerimiento que la Demandante remitió al Demandado antes de iniciar el presente procedimiento se indicaba que el nombre de dominio en disputa <aflelou.es> redirigía a una página web en la que se ofrecían productos ópticos. Pero esta circunstancia no se ha alegado ni probado en este procedimiento, donde lo único que consta es que en la actualidad el nombre de dominio en disputa remite a una web en la que se afirma que “Esta página web no está disponible aún”.

Pues bien, numerosas decisiones anteriores 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 del Demandado (véanse, por ejemplo, *Virgin Enterprises Limited v. G.G.*, Caso OMPI No. DES2016-0014, *Bratleboro, S.L. v. S.H.*, Caso OMPI No. DES2017-0019). Véase en este sentido la sección 3.3 y 3.5 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

En conclusión, con base en 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 el nombre de dominio <aflelou.es> sea transferido a la Demandante.

A.G.V.

Experto

Fecha: 28 de octubre de 2021