

DECISIÓN DEL EXPERTO

JJA c. Adsens Global Business S.L
Caso No. DES2021-0045

1. Las Partes

La Demandante es JJA, Francia, representada por Elzaburu, España.

El Demandado es Adsens Global Business S.L, España, representado internamente.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <atmosfera360.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es 1&1 IONOS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 29 de noviembre de 2021. El 30 de noviembre 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 1 de diciembre de 2021, Red.es envió al Centro por correo electrónico su respuesta, confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de 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 3 de diciembre de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de diciembre de 2021. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 22 de diciembre de 2021.

El Centro nombró a P.S.M. como Experto el día 4 de enero de 2022, 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.

Recibidas y analizadas por el Experto, como después se verá, la Demanda y la contestación a ésta, y a solicitud de aquél, el Centro expidió a ambas partes una Orden de Procedimiento en fecha 27 de enero de 2022 (en adelante, la “Orden de Procedimiento”) para, de un lado, (i) solicitar pruebas al Demandado de su relación con los negocios que, según su alegación, la legitimarían para el registro y utilización del nombre de dominio en disputa y, de otro lado, (ii) invitar a la Demandante a presentar las alegaciones que considerase oportunas para responder a la presentación que, en su caso, realizare el Demandado.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular de una empresa de nacionalidad francesa, fundada en el año 1976, y actualmente en proceso de intensa expansión internacional, dedicada al comercio de mobiliario, artículos de decoración, servicios de interiorismo o de iluminación, entre otros.

En defensa de sus intereses, la Demandante ostenta la titularidad de una nutrida cartera de signos distintivos que incluyen la denominación “ATMOSPHERA”, entre los que destaca, por lo que interesa al caso:

(i) una marca de la Unión Europea número 011303039, mixta, ATMOSPHERA CRÉATEUR D’INTÉRIEUR, registrada el 25 de mayo de 2014, en vigor, para las clases 3, 4, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 38 y 41;

(ii) una marca de la Unión Europea número 013612999, mixta, ATMOSPHERA CRÉATEUR D’INTÉRIEUR FOR KIDS, registrada el 13 de mayo de 2017, en vigor, para las clases 8, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27 y 28; y

(iii) una marca de la Unión Europea número 010493229, denominativa, ATMOSPHERA CREATEUR D’INTERIEUR, registrada el 13 de junio de 2012, en vigor, para las clases 3, 4, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 38 y 41.

La Demandante ha probado asimismo ostentar la titularidad registral de varios nombres de dominio conteniendo la denominación “ATMOSPHERA”, entre ellos el nombre de dominio <atmosfera.com>, registrado desde el 2 de junio de 2003, estando plenamente en uso.

Por lo demás, el nombre de dominio en disputa <atmosfera360.es> fue registrado el 10 de mayo de 2021.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Distinguiremos aquí entre las alegaciones realizadas por la Demandante en su escrito inicial y, con posterioridad, como respuesta a la Orden de Procedimiento.

En su escrito inicial de Demanda, la Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, por cuanto:

- El nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas de la Demandante, las cuales gozan de probada notoriedad principalmente en el mercado de referencia. Y ello, por cuanto reproduce íntegramente el signo de la Demandante, prácticamente idéntico en cuanto a su sonoridad o pronunciación en lengua española, con el mero añadido del sufijo numeral “360”, que no contribuye a eludir el riesgo de confusión.

- El nombre de dominio en disputa <atmosfera360.es> coincide con el signo distintivo ATMOSPHERA [CRÉATEUR D’INTÉRIEUR] sobre el que la Demandante posee Derechos Previos; siendo que de tal semejanza no cabe sino deducir la intención del Demandado de confundir al público, en tanto que se

produce un inevitable riesgo de asociación indebida con la empresa de la Demandante.

- Que, atendida la notoriedad de que gozan los signos distintivos de la Demandante y de su intensa implantación en el mercado mundial y, desde luego, español, el registro del nombre de dominio en disputa no puede ser casual.

- Que el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el propio del Demandado, quien tampoco ostenta la titularidad de ningún signo distintivo sobre el mismo, ni ha sido autorizado en ningún momento como cesionario o licenciataria de los signos distintivos de la Demandante.

-Que, el 26 de octubre de 2021, envió un burofax postal al Demandado, advirtiéndole del mejor derecho de la Demandante sobre los signos distintivos de su titularidad, y por consiguiente de su conducta infractora, constitutiva de una violación de derecho de marca, en base al art. 9 Reglamento (UE) 2017/1001, *sobre la Marca de la Unión Europea* y al art. 34 Ley (española) 17/2001, de 7 de diciembre, *de Marcas*. Y todo ello, en tanto en cuanto el sitio web se mantenía activo, alojando hipervínculos y enlaces de venta titulados, entre otros, "atmosfera" e "iluminación", que dirigen a sitios webs de terceros no vinculados de ningún modo con la Demandante, y en todo caso competidores con la misma. En el citado burofax, la Demandante solicitó la retrocesión inmediata e incondicional del nombre de dominio en disputa y/o la renuncia a cualquier otro signo distintivo, así como la cesación inmediata y la abstención de la solicitud, el registro y/o el uso al efecto.

- Que, atendido todo lo anterior, el registro fue de mala fe y no consta que el nombre de dominio en disputa haya sido usado de buena fe, ni siquiera que existan actos preparatorios para su uso legítimo, por lo que no cabe sino entender que la intención del Demandado no es otra que obstaculizar la actividad legítima de la Demandante, perturbando el normal desarrollo de su actividad comercial.

- Y así, en consecuencia, que la Demandante solicitase la transferencia en su favor del nombre de dominio en disputa.

De su parte, en el escrito de contestación a la Orden de Procedimiento y, en particular, a las alegaciones realizadas por el Demandado, la Demandante reitera, en general, su argumentación primigenia en lo sustantivo y mantiene en particular ahora lo siguiente:

- Que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a las marcas notorias de su titularidad, y que en la fecha de denuncia de los hechos el mismo dirigía a un sitio web conteniendo exclusivamente enlaces a páginas de terceros, en muchas ocasiones conteniendo el signo ATMOSPHERA como hipervínculo.

- Que el contenido antes referido se mantuvo como página *parking* con enlaces a sitios web de terceros hasta la fecha de recepción del requerimiento notarial, lo que constituye un uso ilegítimo.

- Que el Demandado realiza una argumentación enrevesada en relación con dos establecimientos, "Atmos" y "Fera" para los que carece de derechos marcarios previos y que, en todo caso, de haber tenido interés legítimo a usarlos, habría sido para usar el signo "Hotel Atmos" y "Restaurante Fera" de manera independiente, y de ningún modo junto con el elemento "360" e incluyendo enlaces a páginas web de terceros relacionados con la decoración y venta de mobiliario.

- Que la vigilancia del contenido del sitio web al que reconduce el nombre de dominio en disputa es deber y responsabilidad del Demandado.

- Que la ausencia de derechos e intereses legítimos por parte del Demandado en el registro y uso del nombre de dominio en disputa queda confirmada por la falta de respuesta alguna al requerimiento que la Demandante le envió por conducto notarial.

- Y, en fin, que la aportación de altas administrativas por parte del Demandado lo es en referencia a negocios mercantiles aislados, en ningún caso alusivos al conjunto "Atmosfera360", siendo por lo demás que la simple adición de "360" no es susceptible de evitar la similitud confusoria.

B. Demandado

En primera instancia en defensa de su posición, el Demandado presentó un escrito de contestación, alegando, básicamente:

- Que el nombre de dominio en disputa no es idéntico al propio de la Demandante, y que además está reservado para clases distintas ya que la Demandante y el Demandado no compiten entre sí, siendo muy difícil la confusión hacia los clientes que se quieran dirigir a un negocio u otro.

- Que la Demandante únicamente ostenta la titularidad de una marca que no se identifica con el Demandado para clases que no se corresponden con la utilizada por el Demandado (que actualmente gira en el tráfico mercantil bajo la denominación social Adsens 360 S.L.).

- Que el Demandado dispone de dos negocios que están sumamente ligados: Atmos Hotel Boutique y Fera Restaurante, jugando con la unión de ambos nombres para obtener la palabra Atmosfera, y que el hotel cuenta con un sistema de domótica en el que los clientes pueden crear su propia "atmósfera 360 grados", ajustando un ambiente a su medida.

- Que, en este sentido, el Demandado ya incluye tales dígitos 360 en la reserva de su denominación social, siendo que el uso de numerales se ha utilizado de forma sistemática para evitar la saturación de los nombres utilizados tanto para las mercantiles como para nombres de dominio, y su uso es admitido por los diferentes registros.

- Que el Demandado utiliza el dominio con fines legítimos para dar a conocer el hotel y el restaurante de su propiedad, en tanto que el nombre de dominio en disputa re-direcciona a la página web de Atmos Hotel Fera Restaurante, lo cual, (*lit.*) ni por clase ni por semántica pueden ser confundidos con el nombre de dominio de la Demandante, ni perjudicarle de forma alguna.

- Por lo demás, sostiene el Demandado que el burofax aludido en las alegaciones de la Demandante le llegó en un sobre vacío, con la dirección incompleta, de lo que se sigue que la Demandante ha intentado demostrar que ha contactado el Demandado, pero siendo incorrecta dicha afirmación, de lo que se sigue la mala fe de la Demandante.

De su parte, en respuesta a la Orden de Procedimiento, el Demandado presentó, además de ciertos recortes de prensa, la siguiente documentación a efectos de acreditar la apertura y titularidad de los siguientes establecimientos, por lo que interesa aquí:

-Concesión del alta de inicio de actividad de restaurante "Fera" a Adsens 360, SL, por la Xunta de Galicia, de fecha 25.3.2021.

-Concesión del alta de inicio de actividad del establecimiento "Atmos Hotel" a Adsens 360, SL, por la Xunta de Galicia, de fecha 14.4.2021

6. Debate y conclusiones

Por virtud del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en base a las declaraciones y los documentos presentados por las Partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el ".es" (el "Plan Nacional") y en el propio Reglamento.

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del

Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio en disputa, éstos son:

(i) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alegue tener Derechos Previos;

(ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, si bien a la vista de las similitudes entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP” o la Política), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP.

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

El Experto considera que el nombre de dominio en disputa <atmosfera360.es> es similar hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos de la Demandante conteniendo el término “ATMOSPHERA”, y que constituye el elemento dominante de los Derechos Previos de la Demandante, cuyo carácter notorio ha quedado ampliamente demostrado en el expediente.

En primer lugar, el Experto nota el carácter predominante del elemento ATMOSPHERA (frente a los restantes elementos denominativos, y teniendo en cuenta que los elementos figurativos no son susceptibles de representación en un nombre de dominio) en las marcas de la Demandante (señaladas en los antecedentes de hecho) y que se encuentran protegidas en España, constituyendo los Derechos Previos de la Demandante. Existe una similitud tanto fonética como conceptual entre el elemento principal de las marcas de la Demandante (ATMOSPHERA) con el nombre de dominio en disputa, que lo reproduce en su integridad. Un usuario medio español, en efecto, pronunciaría el término “atmosfera” exactamente igual que su traducción en lengua española, y comprendería que, tanto uno como otro, aluden a un mismo concepto (en la segunda acepción del vocablo según la Real Academia de la Lengua Española, éste sería el “*aire contenido en una habitación u otro recinto*”). Desde esta perspectiva, un nombre de dominio que consista o incorpore la traducción o la transliteración de una marca suele enjuiciarse como idéntico o confusamente similar a dicha marca bajo la Política UDRP: *vid.* sección 1.14 e la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”). Y lo que es más, el examen de similitud hasta el punto de causar confusión se ciñe a una comparación entre los signos distintivos de la Demandante y el nombre de dominio en disputa, con independencia de los productos o servicios para los que se usa el dominio: *vid.* entre otros *Société pour l’Ouvre et la Memoire d’Antoine de Saint Exupery-Succession Saint Exupery-D’Agay v. Perlegos Properties*, Caso OMPI No. D2005-1085, con ulterior cita.

En segundo lugar, no obsta a lo anterior el hecho de que el Demandado añada el numeral “360”. Cuando, como aquí ocurre, el elemento principal (ATMOSPHERA) de los Derechos Previos de la Demandante es reconocible en el nombre de dominio en disputa, la adición de otros términos (descriptivos, geográficos, peyorativos, sin sentido o significado, entre otros) no evitan la similitud hasta el punto de causar confusión. *vid.* sección 1.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0. En particular, anteriores expertos se han pronunciado en numerosas ocasiones sobre la irrelevancia, a efectos del análisis del primer elemento, del numeral “360”: *vid.* *Pearson Education, Inc. v. Identify Protect Limited/Brian B. M.L.* Caso OMPI No. D2012-0743; ulteriormente *Lego Juris A/S v. Domains By Proxy, LLC/S.P.*, Caso OMPI No. D2012-0190, y más recientemente *Philip Morris USA Inc. v. C.E./J.P., Inc.*, Caso OMPI No. D2021-2883, *Altria Group Distribution Company Atria Group Inc. v. C.E./J.P., Inc.*, Caso OMPI No. D2021-2879, *Autodesk, Inc. vs. S.Z., Z.S.*, Caso OMPI D2021-2204, *Guccio Gucci S.p.A. v. Beethoven Action Ehsan Ahmadi Sami Low Whois Agent, Domain Protection Services, Inc./Bett B.*, Caso OMPI No. D2021-0257; y *FXCM Global Services, LLC v. M.H. Case*, Caso OMPI No. D2020-0504 con ulteriores referencias.

Por lo demás y como es sabido, la mera adición de la partícula “.es” tampoco desvirtúa la similitud hasta el punto de causar confusión señalada, toda vez que se trata de una mera indicación del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio en concordancia, entre otras, con *Huawei Technologies Co. Ltd. v. F.J.G.S.*, Caso OMPI No. DES2006-0044.

El Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos; y registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Pese a haberse podido pronunciar en relación con la concurrencia del primer requisito exigido por el Reglamento, este Experto manifiesta, como premisa inicial de carácter general, que las alegaciones y documentación presentadas por ambas partes configuran un caso cuyo fondo excede del ámbito de aplicación de la normativa que conforma el Reglamento, lo que le impide ofrecer un pronunciamiento sobre la existencia o no de un derecho o interés legítimo a favor del Demandado para el registro y/o uso del nombre de dominio en disputa.

En su escrito de Demanda inicial, la Demandante habría demostrado *prima facie* que el Demandado carecería de derechos o intereses legítimos en el registro del dominio en disputa. Y ello, por cuanto: (i) el nombre de dominio en disputa no coincidiría con el nombre propio del Demandado, ni se le conocería en el mercado bajo tal denominación; (ii) no constaría que el Demandado tuviese registrados o usase signos distintivos coincidentes con el nombre de dominio en disputa; (iii) porque la Demandante no habría concedido, en ningún momento, autorización o licencia de uso alguna sobre sus signos distintivos conteniendo la denominación ATMOSPHERA (siendo este el elemento dominante de sus Derechos Previos); ni, en fin (iv) porque el carácter notorio alcanzado por las marcas de la Demandante en el mercado internacional y, por extensión, en el español, implicarían que el Demandado no podría desconocer esta circunstancia cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa el pasado 10 de mayo de 2021.

Asimismo y de su parte, la Demandante aportó, en el momento de presentar la Demanda que inició el presente procedimiento, prueba documental demostrativa de la inclusión, bajo el nombre de dominio en disputa, de un sitio web albergando enlaces o hipervínculos a páginas de terceros (*pay-per-click*) que, bajo epígrafes tales como “ATMOSPHERA” o “ILUMINACIÓN”, conducían a webs de sus competidores.

Conforme a las exigencias de este procedimiento (*vid. Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications, Inc.*, Caso OMPI No. D2000-0270), correspondía entonces al Demandado aportar prueba en contrario, a los efectos de sustentar su legitimidad en el registro y uso del nombre de dominio en disputa.

La argumentación presentada por el Demandado fue que operaba en el tráfico bajo la denominación social “Adsens 360, SL”, adjuntando el certificado de reserva de una denominación social, fechado el 22 de noviembre de 2021, aunque no la escritura de constitución de la referida sociedad ni su inscripción en el Registro mercantil.

Alegó también el Demandado ser titular de la explotación de un negocio consistente en un hotel (Atmos) en el que se integra un restaurante (Fera). Y que, por ello, el nombre de dominio en disputa re-direccionaba a otro, el propio de su hotel.

Ante estas circunstancias, el Experto consideró oportuno emitir la Orden de Procedimiento, a los efectos de (i) solicitar al Demandado prueba de su conexión efectiva con los citados negocios y (ii) permitir a la Demandante evaluar el cambio de situación fáctica desde el momento de presentación de la Demanda (el nombre de dominio en disputa conteniendo un sitio con enlaces a sitios de terceros utilizando en numerosas ocasiones las marcas de la Demandante) al momento inmediatamente posterior en la que el Demandado procedió a re-direccionarlo al propio del establecimiento del hotel Atmos, todo ello para que, en su caso, la

Demandante pudiera efectuar las alegaciones que estimara oportunas.

Como quedó dicho, la Demandante se reafirma en que las circunstancias a tener en cuenta en el presente procedimiento son, exacta y precisamente, las que conforman la situación fáctica en el momento de presentación de la demanda, de modo que si el Demandado construye un relato de hechos diverso o alternativo no es circunstancia que pueda ser tenida en cuenta a los efectos, por cuanto dichos hechos ni enervarían, ni subsanarían ni tanto menos convalidarían su conducta pretérita, ni tornarían los hechos denunciados en distintos. Y así, insiste en que el uso de un nombre de dominio en disputa para alojar una página *parking* integrando enlaces a páginas de terceros no supone una oferta de buena fe cuando tales enlaces compiten o capitalizan el prestigio o reputación de los signos de la Demandante.

Sin perjuicio de su decisión en el presente caso, el Experto quiere dejar constancia de que los hechos relatados por la Demandante en su Demanda no han sido ni controvertidos ni tampoco negados por el Demandado, ni en su Escrito de Contestación ni tampoco con ocasión de su respuesta a la Orden de Procedimiento. Desea también el Experto hacer constar que el alegato del Demandado consistente en haber sido requerido de mala fe por el Demandante al recibir un sobre vacío no puede ser atendible por cuanto, como queda demostrado en el expediente, el referido burofax fue entregado al destinatario en fecha 27 de octubre de 2021 – según consta fehacientemente en la certificación expedida al efecto en fecha 28 de octubre de 2021, y se muestra en el acuse de recibo digitalizado suministrado por la empresa encargada de la entrega. Así pues, los mismos contenidos que recibió el Demandado son a los que ha tenido acceso el Experto en el presente procedimiento.

Ahora bien, excede del marco del presente procedimiento la resolución del conflicto como consecuencia de que en el Escrito de Contestación se señala la existencia de un hotel Atmos y de un restaurante Fera, cuya existencia el Demandado apoya en diversas evidencias, y que eventualmente podrían justificar la apariencia de buen derecho del Demandado en el registro y/o posterior uso del nombre de dominio en disputa. En efecto, la sede correcta para dirimirlo sería la jurisdicción ordinaria, vía que las partes tienen expedita.

En efecto, emitir una decisión en el presente procedimiento rebasa el ámbito de aplicación de la normativa que conforma el Reglamento, lo que obsta a este Experto para emitir un pronunciamiento sobre la existencia o no de un derecho o interés legítimo a favor del Demandado, y sobre la existencia o no del registro y/o uso de mala fe del nombre de dominio en disputa por el Demandado.

En definitiva, las cuestiones formuladas en el presente caso superan, a juicio del Experto, el marco natural de este procedimiento y, en todo caso, podrán ser planteadas por la Demandante ante los tribunales. Nótese que en el fondo de la disputa subyacen la posible existencia de supuestos de infracción de derecho de marcas o de competencia desleal, que claramente extralimitan la naturaleza y ámbito del Reglamento, que no se aplica a todos los procedimientos que puedan surgir en torno a nombres de dominio, sino en concreto a los supuestos de ciberocupación (*vid.* en esta línea la Sección 4.14.6 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, y *Amob-Máquinas e Ferramentas, S.A. v. Amob Máquinas E Ferramentas Limitada*, Caso OMPI No. DES2021-0002, y antes *Iseval S.L. v. R.G.L. y F.P.*, Caso OMPI No. D2015-0691; *Iseval S.L. v. R.G.L., Condes Despacho mercantil, S.L.*, Caso OMPI No. DES2015-2018; y *Hearst Magazines, Inc. v. Motorpress Rodale S.L.*, Caso OMPI No. DES2019-0028).

Así pues, atendidos los hechos y circunstancias concurrentes en el presente caso, cabe denegar la Demanda por considerar que este caso sobrepasa del alcance relativamente limitado del presente procedimiento, no correspondiendo al Experto decidir sobre el conflicto entre las partes al superar de forma clara el ámbito del Reglamento y, por lo tanto, las competencias del propio Experto.

El Experto quiere finalmente puntualizar que la desestimación de la Demanda no debe entenderse tampoco como aprobación de la actuación del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto desestima la Demanda.

P.S.M.

Experto

Fecha: 15 de febrero de 2022