

DECISIÓN DEL EXPERTO

STICKER MULE, LLC C. [REDACTED]
Caso No. DES2023-0030

1. Las Partes

La Demandante es Sticker Mule, LLC, Estados Unidos de América, representada por Elzaburu, España.

El Demandado es [REDACTED] España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <stickermule.es>.

El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es CDMON. El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 24 de noviembre de 2023. El 24 de noviembre de 2023, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 24 de noviembre de 2023, 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 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 6 de diciembre de 2023. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de diciembre de 2023. 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 5 de enero de 2024.

El Centro nombró a [REDACTED] como Experto el día 5 de enero de 2024, 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 compañía estadounidense de impresión online de productos personalizados.

La Demandante es titular de numerosas marcas en España y en otros países. A efectos del presente procedimiento es titular de la marca STICKER MULE ante la Oficina Europea de Propiedad Intelectual con número de registro 012983748 registrada el 4 de noviembre de 2014.

El Demandado registró el nombre de dominio en disputa el 29 de octubre de 2019 y redirigió hasta el 6 de diciembre de 2023 al sitio web “www.impresiononline.net” de la compañía Impresión Online,S.L., cuyo Director General es el Demandado.

La Demandante remitió al Demandado una carta de cese y desistimiento con fecha de 11 de octubre de 2023 que fue ignorada. La Demandante es titular del nombre de dominio <stickermule.com> desde el 30 de diciembre de 2009.

El Experto, haciendo uso de sus facultades, ha comprobado como en la actualidad el nombre de dominio en disputa se encuentra a la venta por la cantidad de EUR 4.500.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca STICKER MULE de su titularidad y que la mera adición del dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es” no se tiene en cuenta en la valoración al tratarse de un requisito técnico.

Además, considera que el Demandado carece de derechos pues el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el nombre del Demandado, ni es conocido comúnmente por aquel.

Por lo demás, manifiesta la Demandante que el Demandado carece de derechos marcarios sobre dichos términos, por lo que no cabe reconocer derechos o intereses legítimos a favor del Demandado. Tampoco cabe reconocer al Demandado derechos o intereses legítimos por el mero registro de un nombre de dominio.

Finalmente considera que el renombre de la marca STICKER MULE y la circunstancia de que el Demandado sea competidor de la Demandante explica las razones del registro del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del 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 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.

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

La Demandante ha demostrado ser titular de Derechos Previos en los términos del artículo 2 del Reglamento, lo que lleva al Experto a realizar una comparación entre éstos y el nombre de dominio en disputa. De la misma resulta evidente la reproducción íntegra de la marca STICKER MULE en el nombre de dominio en disputa. Ver la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.7.

Nota el Experto que, normalmente, el ccTLD, en este caso “.es”, no se tiene en cuenta al efecto de la comparación que conlleva este requisito. Ver la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.11.1.

Por tanto, declara el Experto cumplido el primer requisito del Reglamento habida cuenta de la íntegra reproducción de la marca STICKER MULE en el nombre de dominio en disputa.

B. Derechos o intereses legítimos

Conforme al Reglamento, corresponde al demandante demostrar que el demandado carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, decisiones anteriores han mantenido de forma unánime que habida cuenta de que la mayoría de las evidencias se encuentran en poder del demandado basta con que el demandante demuestre *prima facie* este requisito. Y, de lograrlo, corresponderá al demandado presentar la evidencia suficiente que permita demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio. Ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 2.1.

Pues bien, la Demandante ha logrado acreditar la titularidad de derechos marcarios anteriores al registro del nombre de dominio en disputa. Asimismo, nota el Experto que el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el nombre del Demandado y, no existen evidencias que permitan llegar a la conclusión de que el Demandado es conocido por el nombre de dominio en disputa.

Adicionalmente, tiene en cuenta el Experto que no consta marca alguna en relación a “stickermule” a favor del Demandado. Tampoco el Demandado ha contestado la carta de cese y desistimiento remitida por la Demandante.

Por otra parte, tiene en cuenta el Experto que el nombre de dominio idéntico a una marca conlleva, en general, un alto riesgo de afiliación o de asociación. En el presente caso resulta aún más evidente cuando las partes del procedimiento desarrollan una actividad empresarial parecida, si no idéntica, permitiendo el nombre de dominio en disputa que usuarios de Internet puedan ser confundidos cuando esperan encontrar a la Demandante. En este sentido la Sinopsis 3.0 elaborada por la OMPI, sección 2.5.1 y, *Skyworks Solutions, Inc. c. ██████████*, Caso OMPI No. [DES2022-0015](#).

Con todo, el Experto considera que *prima facie* el Demandante ha demostrado la ausencia de derechos o intereses legítimos a favor del Demandado. Siendo así, corresponde al Demandado demostrar sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, pero éste decidió no personarse a pesar de haber sido debidamente notificada la Demanda.

Por cuanto antecede el Experto considera cumplido este segundo requisito a los efectos del Reglamento.

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

El Reglamento establece este tercer requisito con carácter alternativo. Es decir, su cumplimiento queda demostrado con un registro o, con un uso del nombre de dominio de mala fe.

Del expediente ha quedado acreditado que el Demandado intentó atraer, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet a su sitio web, creando confusión con la Demandante y su marca STICKER MULE o, en su caso, dando lugar a la falsa impresión de contar con el patrocinio de aquella en los términos que describe el Reglamento en su artículo 2. Efectivamente no consta “*disclaimer*” alguno en la web a la que dirige el nombre de dominio en disputa que explique la relación entre las partes del procedimiento.

Por otra parte, el Experto considera que en la balanza de probabilidades se dan unas circunstancias que llevan a dar por acreditado que el registro fue de mala fe por haber tenido conocimiento previo el Demandado de la marca de la Demandante. Son las siguientes: el nombre de dominio en disputa reproduce en su integridad la marca de la Demandante, el Demandado carece de derechos o intereses legítimos y el Demandado es competidor de la Demandante.

Adicionalmente, la falta de uso en la actualidad del nombre de dominio o el intento de venta del mismo por un importe muy superior al que corresponde con un registro, son indicios que avalan que el registro y el uso fue de mala fe en los términos del artículo 2 del Reglamento a propósito de registro o uso del nombre de dominio de mala fe.

En definitiva, el Experto considera cumplido el tercero de los requisitos del Reglamento.

7. Decisión

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



Experto

Fecha: 20 de enero de 2024