

DECISIÓN DEL EXPERTO

Societe Nouvelle del Arte c. Nombre Omitido
Caso No. DES2016-0023

1. Las Partes

La Demandante es Societe Nouvelle del Arte con domicilio en Rennes, Francia, representada por Abril Abogados, España.

El Demandado es Nombre Omitido¹.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <del-arte.es>.

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 9 de septiembre de 2016. El 9 de septiembre de 2016, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 15 de septiembre de 2016, 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

¹ El Experto ha decidido que la inclusión del nombre del Demandado en el procedimiento no cumple ningún propósito en el presente caso, por lo que se ha decidido omitir el nombre del Demandado tanto del encabezado como del texto de la Decisión. El Experto ha adjuntado, no obstante, como Anexo no. 1 a la Decisión instrucciones dirigidas al Registro y al Agente Registrador relativas a la transferencia del nombre de dominio en disputa donde se incluye el nombre del Demandado, y ha autorizado además al Centro a transmitir el Anexo no. 1 al Registro y al Agente Registrador. Sin embargo, el Experto ha ordenado al Centro que el Anexo no. 1 a la Decisión no debe ser publicado como consecuencia de circunstancias excepcionales concurrentes en el caso. A la vista de que, como se señalará más adelante, el Reglamento se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), el Experto considera relevante a los efectos de la omisión del nombre del Demandado en la presente Decisión hacer referencia a la decisión adoptada bajo la Política UDRP en el caso *Banco Bradesco S.A. v. FAST-12785241 Attn. Bradescourgente.net / Name Redacted*, Caso OMPI No. D2009-1788.

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 16 de septiembre de 2016. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de octubre de 2016. El Centro recibió diferentes comunicaciones en fechas 26, 27 y 28 de septiembre de 2016, relativas a la titularidad del nombre de dominio en disputa, a las que más adelante se hará referencia.

Por petición de la Demandante recibida por el Centro vía correo electrónico el 28 de septiembre de 2016, el Centro acordó la suspensión del procedimiento hasta el 7 de octubre de 2016 para que las partes pudieran voluntariamente tramitar la transmisión. Sin embargo, dicha transmisión nunca se produjo, por lo que el Centro reanudó la tramitación del procedimiento, facilitando al Demandado un nuevo plazo hasta el 13 de octubre de 2016 para contestar a la Demanda. El Demandado no presentó ninguna contestación. El Centro notificó a las partes el comienzo del proceso de nombramiento del Experto el 19 de octubre de 2016.


El Centro nombró a José Ignacio San Martín como Experto el día 24 de octubre de 2016, 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 titular de los siguientes registros de marca:

- PIZZA DEL ARTE (denominativo), Registro de Marca Internacional número. 483.478, presentado y concedido en fecha 15 de marzo de 1984 (renovado) en clases 29, 30 y 42, designando España;
- PIZZA DEL ARTE (denominativo), Registro de Marca de la Unión Europea ("EU") número. 1.123.256, presentado en fecha 30 de marzo de 1999 y concedido el 3 de mayo de 2000 (renovado), en clases 29, 30 y 42;
- PIZZA DEL ARTE (denominativo), Registro de Marca de la UE número 3.001.088, presentado el 9 de enero de 2003 y concedido el 23 de febrero de 2004 (renovado) en clase 38;



-  , Registro de Marca Internacional número 1.070.709, presentado y concedido en fecha 8 de febrero de 2011 en clases 29, 30 y 43, designando la Unión Europea;



-  , Registro de Marca Internacional número 1070708, y concedido en fecha 8 de febrero de 2011 en clases 29, 30 y 43, designando la Unión Europea.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 27 de abril de 2016.

El sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa no tiene contenido propio, sino que se encuentra "aparcado". Contiene varios vínculos a páginas de terceros, además de la indicación de que el nombre de dominio se encuentra en venta por un precio de EUR 4.000.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante fundamenta su petición en las siguientes alegaciones:

- La Demandante es una cadena de restaurantes de estilo italiano que opera bajo las marcas PIZZA DEL ARTE y DEL ARTE. Invoca la titularidad de los registros de marca antes indicados.
- Asimismo, la Demandante es titular de numerosos nombres de dominio basados en la denominación DEL ARTE, entre ellos <delarte.fr>, <del-arte.fr>, <del-arte.net>, <del-arte.eu> y <pizzapastadelarte.com>.
- El nombre de dominio en disputa resulta idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con los registros de marca y nombres de dominio de la Demandante.
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, pues no es ni ha sido conocido por la denominación DEL ARTE ni tampoco ha obtenido ninguna licencia ni autorización por parte de la Demandante.
- Las marcas DEL ARTE de la Demandante son notorias, lo que confirma la concurrencia de mala fe por parte del Demandado.
- El hecho de que el nombre de dominio en disputa se encuentre a la venta por EUR 4.000 confirma que el Demandado lo registró con el único propósito de venderlo a la Demandante o a alguno de sus competidores.
- En la misma fecha que el nombre de dominio en disputa fueron registrados otros nombres de dominio similares como <del-arte.it> y <del-arte.be>. Aunque estos nombres de dominio están a nombre de dos titulares diferentes, las páginas web asociadas tanto a estos dos nombres de dominio como al nombre de dominio en disputa se alojan en el mismo servidor, en la misma dirección IP, lo que permite suponer que en realidad fueron registrados por la misma persona.
- La Demandante envió una reclamación formal al Demandado solicitando la transferencia del nombre de dominio en disputa, a la que el Demandado nunca contestó.

Por todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó formalmente a la Demanda.

Sin perjuicio de lo anterior, el Centro recibió dos correos electrónicos de la persona cuyo nombre y datos aparece como titular del nombre de dominio en disputa el 26 y el 27 de septiembre de 2016. En ellos, la persona cuyo nombre figura como titular del nombre de dominio en disputa (desde una dirección de correo electrónico diferente a aquella que figura como dirección de correo electrónico del titular del nombre de dominio en disputa) indicaba que aparentemente alguien había usado su identidad sin autorización para registrar el nombre de dominio en disputa, motivo por el cual había puesto el hecho en conocimiento de la policía. Igualmente, la persona cuyo nombre figura como titular del nombre de dominio en disputa afirmaba que no había registrado el nombre de dominio en disputa y que la dirección de correo electrónico indicada no le pertenece.

Por otra parte, el Centro recibió el 28 de septiembre de 2016 desde la dirección de correo electrónico correspondiente al titular del nombre de dominio en disputa de conformidad con el WhoIs, un correo electrónico reconociendo que el nombre de dominio en disputa fue registrado sin la autorización de la persona cuyo nombre y datos se proporcionaron como titular y se disculpó por ello.

6. Debate y conclusiones

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política UDRP, por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación han establecido los expertos en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005; en *Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006; o en *Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. Juan Manuel Espejo-Saavedra Roca*, Caso OMPI No. DES2008-0031.

A. Cuestión Preliminar: Identidad del Demandado

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, tendrá la consideración de Demandado en un procedimiento “el beneficiario del registro de un nombre de dominio conforme al cual se ha iniciado una demanda conforme al Reglamento”.

Atendiendo a la información del presente caso, el Experto hace notar que la persona cuyo nombre figura como titular del nombre de dominio en disputa entró en contacto con el Centro para manifestar que aparentemente alguien había usado su identidad para registrar el nombre de dominio en disputa sin su autorización. Asimismo, el Centro recibió un correo electrónico de un tercero de fecha 28 de septiembre de 2016 remitido desde la dirección de correo electrónico del titular del nombre de dominio en disputa de conformidad con el Whois confirmando dicho extremo.

A la vista de lo anterior, el Experto considera que la comunicación remitida al Centro el 28 de septiembre de 2016 ratificando que al momento de registrar el nombre de dominio en disputa se había proporcionado información identificativa de un tercero debe ser considerada como una comunicación recibida por el Demandado a los efectos del presente procedimiento.

Asimismo, el Experto nota que el Centro ha notificado la Demanda al Demandado de conformidad con el Reglamento, sin que la ocultación por el Demandado de su identidad real al facilitar en el Whois del nombre de dominio en disputa datos de un tercero haya supuesto desigualdad de trato para las Partes. Además, en este sentido, el Demandado ha tenido conocimiento de la Demanda y la posibilidad de pronunciarse en contra de las alegaciones de la Demandante en la Demanda, sin que se haya manifestado al respecto.

El Experto ha decidido que la inclusión del nombre del Demandado en el procedimiento no cumple ningún propósito en el presente caso, por lo que se ha decidido omitir el nombre del Demandado tanto del encabezado como del texto de la Decisión.

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

La Demandante ha acreditado su titularidad con efecto en España sobre las marcas PIZZA DEL ARTE y RISTORANTE DEL ARTE. El Experto nota que las marcas mixtas de la Demandante contienen como elemento distintivo principal la expresión “Del Arte”. Igualmente, la Demandante ha acreditado que viene utilizando dichas marcas de manera activa para la identificación de sus actividades en el mercado y que utiliza igualmente la expresión “Del Arte” en sus nombres de dominio, incluyendo entre otros <delarte.fr>, <del-arte.fr>, <del-arte.net>, <del-arte.eu>.

El Experto considera que las marcas de la Demandante resultan confusamente similares con el nombre de dominio en disputa, por cuanto que el elemento común y más característico de todas ellas, “del arte”, se reproduce de forma íntegra dentro del mismo, no existiendo elemento alguno dentro del nombre de dominio en disputa que permita desvirtuar dicha similitud.

En consecuencia, este Experto considera que ha quedado acreditada la concurrencia del primero de los requisitos del Reglamento.

C. Derechos o intereses legítimos

Por lo que se refiere al segundo requisito, se entiende como suficiente que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren *prima facie*, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. En el presente caso la Demandante alega – entre otras cuestiones – ser titular de diferentes marcas que tienen en común el uso de los términos “Del Arte”, que se reproducen dentro del nombre de dominio en disputa, así como que el Demandado no posee ningún derecho o interés legítimo en el que pueda ampararse para reproducir lícitamente las marcas de la Demandante en el nombres de dominio en disputa. Ninguno de dichos extremos ha sido rebatido por el Demandado en su comunicación al Centro.

El Experto considera que la Demandante ha probado *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa.

Asimismo, el Experto considera que a la vista de las circunstancias del presente procedimiento, no puede reconocerse un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa al Demandado “real” (no el Demandado “nominal”, cuyos datos han sido usurpados y utilizados para registrar el nombre de dominio) cuando éste ha reconocido expresamente que utilizó sin autorización los datos de otra persona para reflejarlos como titular del nombre de dominio en disputa.

A mayor abundamiento, en sus comunicaciones con el Centro, la persona que registró el nombre de dominio en disputa ni siquiera se ha identificado con sus propios datos ni ha realizado manifestación alguna más allá de su reconocimiento de la utilización de los datos de otra persona para registrar el nombre de dominio en disputa.

Obviamente, la veracidad en la información es una de las principales obligaciones de quien registra un nombre de dominio. Teniendo en cuenta la utilización de una identidad falsa al registrar el nombre de dominio en disputa y que el Demandado se ha limitado a reconocer que había utilizado sin autorización la identidad de un tercero para registrar el nombre de dominio en disputa, este Experto considera que el Demandado no ha rebatido las alegaciones *prima facie* de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. .

En consecuencia, el Experto considera que concurre el segundo de los requisitos previsto en el Reglamento.

D. Registro o uso del nombre 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.

En relación con el registro del nombre de dominio en disputa, el Experto considera que la utilización de datos falsos en el registro del nombre de dominio en disputa constituye un acto de mala fe. Más clara todavía es la concurrencia de mala fe en un caso como el presente en el que el Demandado ha reconocido haber utilizado la identidad de un tercero sin su autorización para registrar el nombre de dominio en disputa. Así se consideró en *Accenture Global Services Limited v. Domains By Proxy, LLC / Name Redacted*, Caso OMPI No. D2013-2099.

El Plan Nacional establece con claridad que los solicitantes de un nombre de dominio son responsables de la veracidad y exactitud de sus datos identificativos. El Demandado utilizó datos falsos al registrar el nombre de dominio en disputa, reflejando la identidad y datos de un tercero, conducta que sin ninguna duda pone de manifiesto su mala fe. El Demandado no ha aportado ninguna contestación a las alegaciones de la Demandante.

De las evidencias aportadas por la Demandante se observa que en la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa se incluye una oferta de venta del nombre de dominio en disputa por un precio de EUR 4.000. El Experto considera que en el balance de las probabilidades el Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa con la finalidad de obtener un beneficio con la venta del nombre de dominio en disputa por una cantidad que excede de los costes normales de su registro, lo cual constituye una evidencia adicional de la mala fe del Demandado.

Asimismo, el Experto nota que la Demandante ha aportado evidencias del uso de su nombre de dominio <delarte.fr> para resolver a su página web. Atendiendo a la similitud entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa, a que el nombre de dominio en disputa es casi idéntico al nombre de dominio <delarte.fr> (titularidad de la Demandante y que utiliza para dar a conocer su actividad en Internet) y es idéntico al nombre de dominio <del-arte.fr> de la Demandante (excepción hecha de los dominios de nivel superior correspondiente al código de país (por sus siglas en inglés "ccTLD")), a que el Demandado no ha contestado a las alegaciones de la Demandante, a que el Demandado se hizo pasar por un tercero al registrar el nombre de dominio en disputa y a que el nombre de dominio en disputa se encuentra a la venta por una cantidad que excede de los costes normales derivados del registro del nombre de dominio en disputa, el Experto considera acreditada la mala fe del Demandado a los efectos del tercer elemento del Reglamento.

En consecuencia, este Experto considera que ha quedado acreditada la concurrencia del 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 en disputa <del-arte.es> sea transferido a la Demandante.

José Ignacio San Martín

Experto

Fecha: 8 noviembre 2016