

DECISIÓN DEL EXPERTO

Discovery Communications LLC c. Discovery Kidss S L
Caso No. DES2020-0014

1. Las Partes

La Demandante es Discovery Communications LLC (Discovery), Estados Unidos de América, representada por Abril Abogados, S.L.P., España.

El Demandado es Discovery Kidss S L, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <discoverykidss.es> (“Nombre de Dominio”).

El Registro del Nombre de Dominio es Red.es. El agente registrador del Nombre de Dominio es 1&1 IONOS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de marzo de 2020. El 19 de marzo de 2020, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 27 de marzo de 2020, 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 del contacto 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 13 de mayo de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 2 de junio de 2020. 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 junio de 2020.

El Centro nombró a Carolina Pina-Sánchez como Experta el día 15 de junio de 2020, recibiendo la

Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

De conformidad con la información que ha sido aportada en el presente procedimiento, la Demandante es una compañía centrada en programas de televisión. Para ello, la Demandante emplea la denominación "Discovery" y "Discovery Kids", entre otras, para distinguir los servicios que ofrece a sus clientes.

La Demandante es propietaria de diferentes registros marcarios (*vid.*, Anexo 3 de la Demanda) entre los que destacamos las marcas españolas núm. 2046491 DISCOVERY KIDS, solicitada el 9 de septiembre de 1996 y registrada el 6 de octubre de 1997 para servicios de la clase 38, núm. 2046492 DISCOVERY KIDS, solicitada el 9 de septiembre de 1996 y registrada el 20 de junio de 1997 para servicios de la clase 41; y las marcas de la Unión Europea núm. 2912962 DISCOVERY KIDS, concedida el 14 de enero de 2005 para productos y servicios de las clases 9, 16, 25, 38, 41, y núm. 2912962 DISCOVERY KIDS, concedida el 14 de enero de 2005 para productos y servicios de las clases 9, 38 y 41 (en adelante, "Marcas DISCOVERY").

Asimismo, la Demandante es propietaria del nombre de dominio <discoverykids.es> registrado el 26 de diciembre de 2005.

El Nombre de Dominio se registró el 19 de noviembre de 2019 y la página web a la que resuelve ofrece servicios relacionados con la recreación infantil y una tienda virtual en la que se comercializan coches infantiles.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que el registro del Nombre de Dominio por parte del Demandado reviste un carácter especulativo por los siguientes motivos:

A. El Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos de la Demandante:

La Demandante es titular de las Marcas DISCOVERY y emplea un nombre de dominio que contiene el término "Discovery Kids". Asimismo, identifica su actividad empresarial bajo las Marcas DISCOVERY.

En este sentido, la Demandante alega que el Nombre de Dominio es igual a las Marcas DISCOVERY, produciéndose una falta de diferenciación que debe llevar a concluir a cualquier observador imparcial que existe identidad entre ambos o que están relacionados.

B. El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio puesto que:

La Demandante alega que es la única y plena titular de los derechos de marca sobre el término "Discovery Kids", término que deriva de su marca notoria "Discovery" y "Discovery Channel" (*vid.*, Anexo 4 de la Demanda), por lo que el Demandado carece de cualquier derecho o interés legítimo previo sobre dicho término.

A mayor abundamiento, el Demandado no posee ninguna marca concedida sobre la denominación "Discovery Kids", ni dispondría de ningún derecho que le permita el uso de la denominación "Discovery Kids" en el Nombre de Dominio. La Demandante afirma, en el párrafo XVI de su Demanda, que ha realizado una búsqueda por titular en la base de datos TMView y que dicha búsqueda no ha revelado ningún resultado a nombre del Demandado.

La Demandante no alberga ninguna duda sobre el conocimiento por parte del Demandado de las Marcas DISCOVERY, y ello porque el Nombre de Dominio contiene las Marcas DISCOVERY con una letra “s” adicional al final “discoverykidss”. Para la Demandante esto es un rasgo evidente de que el Demandado conocía las Marcas Discovery y, no pudiendo registrar el nombre de dominio <discoverykids.es> por encontrarse registrado por la Demandante, añadió una letra al final con el fin de poder registrar el Nombre de Dominio.

El Demandado no posee ninguna autorización de ningún tipo por parte de la Demandante para emplear las Marcas DISCOVERY, ni está relacionado con la Demandante (*vid.*, Párrafo XIII de la Demanda).

Por último, la Demandante afirma que la página web alojada en el Nombre de Dominio no posee aviso legal, lo cual es un indicio de ausencia de interés legítimo (*vid.* Párrafo XVIII de la Demanda).

C. El Nombre de Dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe, dado que:

La Demandante afirma que el Nombre de Dominio tiene alojado una página web ficticia la cual se modificó a raíz del requerimiento que envió el 5 de febrero de 2019 (*vid.*, Anexo 5 de la Demanda y párrafos XVI y XVII). Para ello aporta una captura de pantalla del contenido que mostraba la página web alojada en el Nombre de Dominio antes del envío del requerimiento (*vid.*, Párrafo XVI de la Demanda) y diversas imágenes que muestra hoy en día (*vid.*, Párrafo XVII de la Demanda). Dichas imágenes parecen haber sido tomadas de páginas web de terceros puesto que la Demandante aporta capturas de páginas web que contienen idénticas imágenes y recalca el hecho de que en algunas de las imágenes de la página web del Demandado se pueda apreciar la leyenda “captura de pantalla 2020-03-05”.

La Demandante intentó ponerse en contacto con el Demandado mediante el envío de un requerimiento el 5 de febrero de 2019 (*vid.*, Anexo 5 de la Demanda), pero no recibió respuesta alguna. El resguardo del envío del requerimiento no se ha aportado con la Demanda, por lo que no se ha podido examinar.

La Demandante ha encontrado una página web alojada en el nombre de dominio <aventurapar.es> cuyo contenido es prácticamente idéntico al contenido alojado en la página web del Nombre de Dominio, la sociedad vinculada a la página web está domiciliada en la misma localidad que el Demandado y el administrador único es la persona de contacto del Nombre de Dominio.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

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

En el caso que nos ocupa, la Demandante ha acreditado que posee Derechos Previos que protegen el término “Discovery Kids”, referidos en la sección 4 de la presente Decisión, los cuales consisten en las Marcas DISCOVERY.

Una vez ha sido constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, queda examinar si el Nombre de Dominio es similar hasta el punto de causar confusión con las Marcas DISCOVERY sobre las cuales la Demandante ostenta Derechos Previos.

En primer lugar, la comparación debe hacerse, de manera general, prescindiendo del dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es” por resultar irrelevante al tratarse de un requisito técnico para el registro del Nombre de Dominio. En este sentido se han pronunciado otros expertos en *Automobiles Peugeot c. W.L.*, Caso OMPI No. DES2018-0002 y *Etude Corporation c. M.A.G.R.*,

Caso OMPI No. DES2018-0020.

La Experta considera que, entre el Nombre de Dominio y las Marcas DISCOVERY, existe similitud hasta el punto de crear confusión porque existe una cuasi identidad entre ellos al consistir el Nombre de Dominio en la reproducción exacta de las Marcas DISCOVERY con una “s” adicional al final. Esta práctica de incluir marcas ajenas con errores tipográficos se denomina “typosquatting” y solo hace evidenciar la similitud confusa entre el Nombre de Dominio y las Marcas DISCOVERY puesto que lo que buscan los sujetos que llevan a cabo este tipo de prácticas es justamente causar confusión con el término sobre el que la Demandante ha demostrado poseer Derechos Previos. En este sentido, pueden señalarse las decisiones *eDreams, Inc. v. Private Whois*, Caso OMPI No. D2009-1507 y *Redbox Automated Retail, LLC d/b/a Redbox v. M.R.*, Caso OMPI No. D2019-1600¹.

A la luz de lo anterior, la Demandante ha acreditado el primero de los requisitos exigidos al demostrar que el Nombre de Dominio es similar hasta el punto de causar confusión con las Marcas DISCOVERY sobre las que la Demandante tiene Derechos Previos.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los requisitos necesarios para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

La Demandante es quien tiene la carga de probar que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Al tratarse de una prueba negativa muy complicada de satisfacer, se considera 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 este sentido véanse anteriores resoluciones, tales como el caso *LEGO Juris A/S v. DomainPark Ltd, D.S., Above.com Domain Privacy, Transure Enterprise Ltd, Host master*, Caso OMPI No. D2010-0138; *AIB-Vincotte Belgium ASBL, AIB-Vincotte USA Inc./Corporation Texas v. G.L.Jr.*, Caso OMPI No. D2005-0485; *Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd.*, Caso OMPI No. D2003-0455; y *Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o.*, Caso OMPI No. D2004-0110.

Atendiendo a las evidencias y alegaciones efectuadas por la Demandante, el Demandado no dispondría de derechos o intereses legítimos que le amparen en el uso de las Marcas DISCOVERY en el Nombre de Dominio. No consta que el Demandado esté vinculado a la Demandante, ni que sea comúnmente conocido en el mercado bajo el nombre de “Discovery Kidss”, ni bajo el Nombre de Dominio, ni que tenga autorización para el uso o explotación de las Marcas DISCOVERY de la Demandante tal y como ha señalado la Demandante en su Demanda (*vid.*, párrafo XVI de la Demanda).

De este modo, la Demandante ha aportado indicios razonables que soportan la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado sobre el Nombre de Dominio. Dado que el Demandado no ha contestado a las alegaciones de la Demandante, se tiene por acreditado el cumplimiento del segundo requisito.

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

El tercero y último de los requisitos para que haya un registro especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

¹ La Experta nota las similitudes entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”). Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP.

Es fácil pensar que el Demandado tenía conocimiento de las Marcas DISCOVERY de la Demandante en el momento del registro del Nombre de Dominio. El hecho de incluir expresamente en el Nombre de Dominio la letra “s” que no aporta significado alguno a la palabra “kids” que significa “niños” en inglés, revela claramente que el Demandado conocía que existía un nombre de dominio <discoverykids.es> el cual no podía registrar por estar a nombre de la Demandante desde diciembre de 2005. La adición de la letra “s” a las marcas de la Demandante se denomina, como hemos indicado en el apartado 6A, “typosquatting” y ha sido considerada por múltiples expertos como un acto de mala fe dirigido a crear entre los usuarios la creencia errónea de que el Nombre de Dominio mantiene algún tipo de vínculo con la Demandante.

Según la Demandante, el Nombre de Dominio remite a una página web con un contenido ficticio diseñado para dar la apariencia de uso. Analizando la prueba aportada con la Demanda, parece que la página web alojada se modificó tras el requerimiento enviado por la Demandante el 5 de febrero de 2019 ya que el contenido anterior no mostraba al Demandado como un proveedor de ocio infantil ni como una tienda de coches para niños (*vid.*, Anexo 5 de la Demanda y párrafos XVI y XVII de la Demanda); la página web actual parece haber tomado imágenes de páginas web de terceros como evidencia la comparativa aportada por la Demandante (*vid.*, Párrafo XVII de la Demanda) y la leyenda “captura de pantalla 2020-03-05” que se puede leer en algunos de los pies de sus fotos.

La Demandante también pone de manifiesto que la página web alojada en el Nombre de Dominio no dispone de aviso legal. No obstante, esta Experta no puede tomar en consideración dicha afirmación ya que en la actualidad si aparece un aviso legal que vincula la página web con el Demandado.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Experta considera que la Demandante también ha acreditado el tercer y último requisito exigido por el Reglamento, y que el registro y uso del Nombre de Dominio se ha realizado de mala fe de acuerdo al artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, la Experta ordena que el Nombre de Dominio <discoverykidss.es> sea transferido a la Demandante.

Carolina Pina-Sánchez

Experta

Fecha: 30 de junio de 2020