

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Sociedad Textil Lonia, S.A c. Chao Ma / Song Xuerui
Caso No. D2022-3979

1. Las Partes

La Demandante es Sociedad Textil Lonia, S.A, España, representada por Clarke, Modet y Cía., S.L., España.

Los Demandados son Chao Ma, China / Song Xuerui, China (en adelante, denominados indistintamente como el "Demandado").

2. Los Nombres de Dominio y los Registradores

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <purificaciongarcia-es.com> y <purificaciongarcia-es.shop>.

Los registradores de los citados nombres de dominio en disputa son GoDaddy.com, LLC y Dynadot, LLC, respectivamente.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 24 de octubre de 2022. El 26 de octubre de 2022 el Centro envió a GoDaddy.com, LLC y a Dynadot, LLC., por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 26 de octubre de 2022, los Registradores enviaron al Centro, por correo electrónico, sus respuestas develando los registrantes y los datos de contacto de los nombres de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado (Registration Private, Domains By Proxy, LLC) y de los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 27 de octubre de 2022, suministrando los registrantes y los datos de contacto develados por los Registradores, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 31 de octubre de 2022.

El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 7 de noviembre de 2022. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de noviembre de 2022. 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 30 de noviembre de 2022.

El Centro nombró a Fernando Triana como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 10 de diciembre de 2022. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

1. La Demandante es una sociedad española, fundada en 1997 y dedicada al diseño, producción y venta de ropa y accesorios.

2. La Demandante es titular de la marca PURIFICACIÓN GARCÍA en diferentes países. Entre otras, de las siguientes marcas:

Marca	Oficina de Registro	Clases	Fecha de Solicitud	Fecha de Concesión
PURIFICACIÓN GARCÍA	Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea	3, 18, 25	29/10/1998	18/02/2000
PURIFICACIÓN GARCÍA	España	18	30/03/1983	05/05/1984
PURIFICACIÓN GARCÍA	España	25	30/03/1983	05/05/1984
PURIFICACIÓN GARCÍA	China	25	27/01/2006	07/07/2009
PURIFICACIÓN GARCÍA	Estados Unidos de América	18, 25	13/10/2008	13/11/2012

3. El nombre de dominio del Demandante <purificaciongarcia.com> se registró el 5 de octubre de 1999.

4. Los nombres de dominio en disputa se registraron en agosto de 2022 y se han usado con el fin de obtener de forma fraudulenta datos personales.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, es titular de un extenso portafolio de marcas nacionales e internacionales que incluyen la denominación PURIFICACIÓN GARCÍA, para productos tales como ropa, calzado, marroquinería, bolsos y accesorios.

Los derechos de la Demandante son anteriores a la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa.

Los nombres de dominio en disputa reproducen totalmente la marca de la Demandante.

Los nombres de dominio en disputa se han usado con el fin de obtener de forma fraudulenta, datos personales.

El Demandado no tiene derechos sobre la marca PURIFICACIÓN GARCÍA.

El uso de los nombres de dominio en disputa por el Demandado se hace para realizar “phishing”, lo cual no puede ser calificado como uso legítimo.

La página a la que redirigía el nombre de dominio en disputa <purificaciongarcia-es.shop>, fue cancelada por medio de solicitud directa al registrador por suplantación. El mismo contenido se encuentra actualmente en la página a la que redirige el nombre de dominio en disputa <purificaciongarcia-es.com>.

La Demandante realizó una reclamación directa a los titulares de los nombres de dominio en disputa sin recibir respuesta alguna.

El Demandado registró los nombres de dominio en disputa teniendo conocimiento de la existencia de la marca de la Demandante.

El Demandado usó los nombres de dominio en disputa para suplantar la página oficial de la Demandante.

La marca de la Demandante es notoria en el mercado y el Demandado registró los nombres de dominios en disputa con el fin de obtener un lucro a costa de la reputación de la Demandante.

La página a la que resuelve el nombre de dominio en disputa <purificaciongarcia-es.com> ofrece productos confundibles con aquellos ofrecidos por la Demandante bajo la marca PURIFICACIÓN GARCÍA.

El Demandado suplantó al Demandante, intentó confundir a los consumidores e intentó obtener información de los consumidores.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El párrafo 15(a) del Reglamento establece que la decisión que adopte el Experto en este procedimiento administrativo deberá fundamentarse en: “las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.”

En ese mismo sentido, el párrafo 10(d) del Reglamento faculta al Experto para decidir sobre: “la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas.”

En consecuencia, el Experto dará mayor relevancia a la evidencia presentada por las partes al momento de tomar una decisión dentro del presente procedimiento administrativo, la cuál ha sido previamente estudiada en su pertinencia, conducencia y utilidad. Así, tendrán mayor valor las afirmaciones que vengan sustentadas en evidencia sobre aquellas que no cuenten con respaldo probatorio. El Experto, además, está facultado para obtener pruebas *ex officio*, o para verificar *ex officio* la evidencia presentada por las partes, si lo considera necesario (ver sección 4.8 de 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](#)”)).

La Política en su párrafo 4(a) establece los tres elementos que debe probar la Demandante para obtener la cancelación o transferencia de los nombres de dominio en disputa:

- (i) que los nombres de dominio en disputa sean idénticos o confusamente similares con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y
- (ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa; y(iii) que los nombres de dominio en disputa han sido registrados y se utilizan de mala fe.

Con carácter previo, el Experto determinará el idioma del procedimiento y la consolidación de múltiples demandados. En la Sección A se hará referencia al primer elemento, para analizar y concluir si en efecto, los nombres de dominio en disputa y las marcas de la Demandante son confusamente similares como afirma la Demandante; en la Sección B se analizará la ausencia o no de derechos o intereses legítimos del Demandado en los nombres de dominio en disputa; y, por último, en la Sección C se revisarán las pruebas aportadas por las partes para concluir si el Demandado registró y ha usado de mala fe los nombres de dominio en disputa.

Idioma del procedimiento

La Demandante solicita que el presente procedimiento sea tramitado en español, teniendo en cuenta que las páginas a las que redirigen los nombres de dominio en disputa están en idioma español.

El Centro remitió sus comunicaciones en español y en inglés. Invitado por el Centro a pronunciarse sobre la cuestión, el Demandado guardó silencio.

De acuerdo con dichos antecedentes, teniendo en cuenta el uso de los nombres de dominio en disputa por el Demandado (las páginas a las que redirigen los nombres de dominio en disputa son en español), junto al hecho de que los nombres de dominio en disputa se compone de términos en idioma español, y, haciendo uso de la facultad prevista por el párrafo 11(a) del Reglamento, el Experto considera que se dan en el presente caso razones suficientes para que el idioma del procedimiento sea el español.

Por lo tanto, el Experto estima que ninguna de las Partes se verá perjudicada por el hecho de que el idioma del procedimiento sea el español y resuelve que el idioma del procedimiento sea el español.

Consolidación de múltiples demandados en un mismo procedimiento

La Demandante solicita la consolidación de los Demandados a través de una única Demanda. Al respecto el Experto nota que ambos nombres de dominio en disputa reproducen la misma marca, con una misma estructura en su segundo nivel, teniendo ambos servidores de "Cloudflare.com" y han tenido los mismos contenidos alojados en sus webs. En consecuencia, el Experto considera que ambos nombres de dominio en disputa se encuentran bajo un control común.

A. Identidad o similitud confusa

La Demandante alega ser la titular exclusiva de la marca PURIFICACIÓN GARCÍA en muchos países del mundo desde por lo menos el año 1998, para identificar productos de las clases internacionales 3, 18, 25, relacionada con diseño, producción y venta de prendas de vestir y sus accesorios.

a) Existencia de una marca de titularidad de la Demandante

El párrafo 4(a) de la Política le exige a la Demandante probar que tiene derechos en una marca.

La Demandante aportó prueba (Anexo III de la Demanda) de su titularidad sobre los registros de marca PURIFICACIÓN GARCÍA, referidos previamente en los antecedentes de hecho de la presente Decisión.

Los certificados de registro marcario, son evidencia clara y concluyente del derecho de propiedad de la Demandante sobre la marca PURIFICACIÓN GARCÍA.

b) Identidad o similitud confusa

La Demandante afirma que los nombres de dominio en disputa son confusamente similares con sus marcas registradas por cuanto los nombres de dominio en disputa reproducen totalmente la marca PURIFICACIÓN GARCÍA e incluye un término adicional, como es la sigla “es”.

Antes que nada, el Experto quiere señalar que los dominios genéricos de nivel superior (por sus siglas en inglés “TLDs”), como por ejemplo “.com”, “.biz”, “.edu”, “.org”, o los nuevos dominios genéricos de nivel superior, como lo es “.shop”, no son generalmente tenidos en cuenta al momento de determinar la identidad o semejanza de los nombres de dominio en disputa con la marca registrada. Expertos bajo la UDRP han aceptado de forma unánime que la inclusión de cualquier TLD en los nombres de dominio en disputa no es un factor relevante al analizar la identidad o similitud confusa de los nombres de dominio en disputa con la marca de la Demandante (sección 1.11. de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)). Ello es así porque los TLD son simplemente un requisito de registro y de funcionamiento de cualquier nombre de dominio¹.

En el caso concreto se observa que los nombres de dominio en disputa incorporan y reproducen en su totalidad la marca PURIFICACIÓN GARCÍA de titularidad de la Demandante (salvo los acentos en las letras “ó” e “í”), sin agregar ningún elemento adicional salvo la sigla “es”, generando que los nombres de dominio en disputa sean confusamente similares con la marca de la Demandante.

En efecto, la adición de la sigla “es” a los nombres de dominio en disputa, no evita la conclusión de que existe similitud confusa bajo el primer elemento, ya que la marca PURIFICACIÓN GARCÍA de la Demandante es reconocible en los nombres de dominio en disputa (ver sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)).

En consecuencia, el Experto considera que, en el presente caso, los nombres de dominio en disputa son confusamente similares a la marca PURIFICACIÓN GARCÍA de la Demandante y por esta razón se encuentra probado el primer elemento del párrafo 4(a) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

a) Caso *Prima Facie*

En relación con el segundo elemento del párrafo 4(a) de la Política, previos expertos bajo la UDRP han sostenido unánimemente que requerir que el demandante pruebe la carencia de derechos o intereses legítimos del demandado sobre los nombres de dominio en disputa es en los más de los casos una tarea imposible. No sólo es una negación indeterminada sino que además requiere el acceso a información que en su mayoría se encuentra en poder del demandado².

En el caso *Julian Barnes v. Old Barn Studios Limited*, Caso OMPI No. [D2001-0121](#), el experto sostuvo:

“¿Está obligado el Demandado a aportar pruebas, si el Demandante es el responsable de demostrar los tres elementos del párrafo 4 de la Política? Mientras que la carga global de la prueba recae sobre el Demandante, este elemento implica que el Demandante debe probar cosas que se encuentran en el poder y conocimiento del Demandado. Se trata del Demandante en la imposible tarea de demostrar una negación indeterminada. A juicio del Experto, el enfoque correcto es el siguiente: el Demandante formula la acusación y presenta lo que puede demostrar (por ejemplo, que tiene los derechos sobre el nombre, que según su leal saber y entender el Demandado no tiene derechos sobre el nombre, que no ha dado ningún permiso al Demandado). A menos que la acusación sea manifiestamente desacertada, el Demandado debe responder y ahí es donde el párrafo 4(c) de la Política aplica. Si el Demandado no demuestra sus derechos

¹ Ver *Empresas Públicas de Medellín, E.S.P. c. Carlos Andrés Montoya Osorio*, Caso OMPI No. [D2012-1110](#).

² Ver *Arla Foods amba v. Bel Arbor / Domain Admin, PrivacyProtect.org*, Caso OMPI No. [D2012-0875](#); Ver también *F. Hoffmann-La Roche AG v. Bargin Register, Inc. - Client Services*, Caso OMPI No. [D2012-0474](#).

o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio, la demanda prospera en este aspecto”³ (traducción libre del Experto).

Así las cosas, se requiere que la Demandante establezca un caso *prima facie* en el sentido de determinar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. Una vez se establezca el caso *prima facie*, corresponde al Demandado aportar prueba de sus derechos o intereses legítimos.⁴ Si el Demandado no demuestra sus derechos o intereses legítimos, la Demandante habrá cumplido con el segundo elemento del párrafo 4(a) de la Política.

La Demandante afirma que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa, y en particular que: i) el Demandado no tiene derecho sobre la marca PURIFICACIÓN GARCÍA; ii) el Demandado hace uso de los nombres de dominio en disputa para suplantar a la Demandante; iii) el Demandado redirecciona los nombres de dominio en disputa a una página que les captura de forma ilegal la información personal de los consumidores; y iv) el uso de los nombres de dominio en disputa propende a confundir al público y entorpecer la práctica comercial de la Demandante.

De conformidad con las anteriores afirmaciones, el Experto considera que la Demandante satisfizo los requerimientos del caso *prima facie* y corresponde al Demandado aportar prueba de sus derechos o intereses legítimos.

b) Derechos o intereses legítimos del Demandado respecto de los nombres de dominio en disputa

De conformidad con el párrafo 4(c) de la Política, las siguientes circunstancias pueden servir para demostrar derechos o intereses legítimos del Demandado en los nombres de dominio en disputa:

“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado los nombres de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente a los nombres de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por los nombres de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.”

La Demandante alega que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa pues no tiene otro interés sobre los nombres de dominio disputa más allá de no permitir que la Demandante haga uso de estos y hacer uso de las marcas de la Demandante para suplantarla. En efecto, los nombres de dominio en disputa redirigen a páginas web que suplantan a la Demandante.

³ “Is the Respondent required to adduce any such evidence, if the onus is on the Complainant to prove the three elements of paragraph 4 of the Policy? While the overall burden of proof is on the Complainant, this element involves the Complainant proving matters, which are peculiarly within the knowledge of the Respondent. It involves the Complainant in the often impossible task of proving a negative. In the Panel’s view the correct approach is as follows: the Complainant makes the allegation and puts forward what he can in support (e.g. he has rights to the name, the Respondent has no rights to the name of which he is aware, he has not given any permission to the Respondent). Unless the allegation is manifestly misconceived, the Respondent has a case to answer and that is where paragraph 4(c) of the Policy comes in. If the Respondent then fails to demonstrate his rights or legitimate interests in respect of the Domain Name, the complaint succeeds under this head.”

⁴ Ver *Do The Hustle, LLC v. Tropic Web*, Caso OMPI No. [D2000-0624](#).

La Demandante ha aportado evidencia de que los nombres de dominio en disputa se habrían utilizado para obtener información personal de los consumidores haciéndose pasar por la Demandante. Dicho uso no puede dar lugar a derechos o intereses legítimos (véase la sección 2.13 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.](#)).

A su vez, el Demandado no presentó prueba alguna en relación con las circunstancias especificadas en el párrafo 4(c) de la Política, o cualquier otra razón que fundamentara un derecho o interés legítimo en los nombres de dominio en disputa. De hecho, el Demandado no respondió a la Demanda presentada en su contra. De esta forma, el Demandado no presentó prueba alguna que demostrara sus derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.

Por lo tanto, en concordancia con el párrafo 14 del Reglamento, el Experto sacará las conclusiones que considere apropiadas. Así, se concluye que el Demandado no ha aportado pruebas que permitan inferir que tiene derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio en disputa, ni refutar el caso *prima facie* de la Demandante, y con base en los siguientes argumentos, el Experto considera que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa:

(i) No existe prueba alguna que demuestre que el Demandado está haciendo uso de buena fe de los nombres de dominio en disputa, en relación con una oferta de productos o servicios.

(ii) El Demandado no presentó prueba de uso legítimo de los nombres de dominio en disputa o razón que justifique la escogencia del nombre “Purificación García” en la operación de su negocio.

(iii) No existe prueba alguna que demuestre que la Demandante licenció o permitió de cualquier forma al Demandado el uso de la marca PURIFICACIÓN GARCÍA.

(iv) No existe prueba alguna que acredite que el Demandado es o ha sido comúnmente conocido por los nombres de dominio en disputa.

(v) No existe prueba alguna que acredite al Demandado como titular de un derecho de marca en relación con los nombres de dominio en disputa.

(vi) Los nombres de dominio en disputa son confusamente similares con la marca PURIFICACIÓN GARCÍA de la Demandante.

(vii) No existe prueba alguna que indique que el Demandado está haciendo uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa.

En consecuencia, el Demandado no aportó evidencia de sus derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa.

Asimismo, el Experto considera que la composición de los nombres de dominio en disputa conlleva un riesgo implícito de confusión por asociación con la Demandante en tanto que se puede percibir como nombres de dominio de la Demandante destinado a actividades en España.

Por lo tanto, este Experto considera que se encuentra probado el elemento del párrafo 4(a)(ii) de la Política.

C. Registro y uso de los nombres de dominio de mala fe

El párrafo 4(b) de la Política, enuncia las siguientes circunstancias bajo las cuales se puede establecer un registro y uso de mala fe:

“i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido los nombres de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro de los nombres de dominio en disputa al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un

competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con los nombres de dominio en disputa; o

ii) usted ha registrado los nombres de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii) usted ha registrado los nombres de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) al utilizar los nombres de dominio en disputa, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.”

La Demandante afirma que es evidente la mala fe del Demandado. Los nombres de dominio en disputa dirigen a un sitio web que suplanta a la Demandante. No obstante lo anterior, la Demandante ha aportado evidencia que demuestra que los nombres de dominio en disputa redirigían a una página web que ofrecía productos aparentemente similares a los de la marca PURIFICACIÓN GARCÍA pero con descuentos de más del 60%. En este tenor, el Demandado se ha hecho pasar por la Demandante y ha suplantado su identidad y usado sus marcas registradas.

El Experto considera que el hecho que el Demandado haya escogido los términos “Purificación García” para registrar los nombres de dominio en disputa es, dadas las circunstancias del caso, evidencia de su mala fe, pues se trata de una marca altamente reconocida en el mundo, y el Demandado registró y utiliza los nombres de dominio en disputa para suplantar la identidad de la Demandante.

En consecuencia, la escogencia de los nombres de dominio en disputa no fue casual o aleatoria, sino debido a que el Demandado muy seguramente conocía la marca de la Demandante y para aprovecharse de su similitud. Por lo tanto, el Experto encuentra que el Demandado deliberadamente tomó la marca de un tercero para registrarla como parte de los nombres de dominio en disputa y crear confusión con la marca de la Demandante.

En opinión del Experto, el hecho de incorporar una marca de un tercero constituye, dadas las circunstancias del caso y atendiendo a la composición del nombre de dominio en disputa, un registro de mala fe a efectos de la UDRP⁵. Al respecto el experto en *Aktiebolaget Electrolux v. Jorge Ariel Figueroa Rodríguez*, Caso OMPI No. [D2011-1311](#), determinó: “La selección de esta palabra ciertamente no es una decisión al azar; el Experto encuentra que es una consecuencia del conocimiento previo que tenía el Demandado de la marca” (traducción libre del Experto).

Por otra parte, el tratar de confundir a terceros, haciéndose pasar como la Demandante, es indicativo de su uso de mala fe, puesto que es clara su intención de perturbar la actividad comercial de la Demandante y afectar su reputación, además de obtener información de los consumidores de forma ilegal.

Así, el Experto considera que el Demandado registró y está usando los nombres de dominio en disputa con el propósito de perturbar la actividad de la Demandante lo que constituye mala fe de conformidad con la Política.

En consecuencia, los tres elementos del párrafo 4(a) de la Política se encuentran satisfechos en el presente caso.

⁵ Ver *LEGO Juris A/S v. NyunHwa Jung*, Caso OMPI No. [D2012-2491](#).

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que los nombres de dominio, <purificaciongarcia-es.com> y <purificaciongarcia-es.shop> sean transferidos al Demandante.

/Fernando Triana/

Fernando Triana

Experto Único

Fecha: 24 de diciembre de 2022