

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Ediciones Financieras S.A. c. Agustin Casanova

Caso No. D2022-4976

1. Las Partes

La Demandante es Ediciones Financieras S.A., Chile, representada por Silva, Chile.

El Demandado es Agustin Casanova, Uruguay.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <diariofinancierochile.com>.

El Registrador del citado nombre de dominio es FastDomain, Inc.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 23 de diciembre de 2022. El 27 de diciembre de 2022 el Centro envió a FastDomain, Inc. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo día, FastDomain, Inc. envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado (DOMAIN ADMIN, DOMAIN PRIVACY SERVICE FBO REGISTRANT) y los datos de contacto señalados en la Demanda.

El Centro envió una comunicación a las partes el 29 de diciembre de 2022 en relación con el idioma del procedimiento, en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 3 de enero de 2023. El Demandado no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.

El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante el mismo 29 de diciembre de 2022 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 3 de enero de 2023.

El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada 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, en español y en inglés, dando comienzo al procedimiento el 10 de enero de 2023. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de enero 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 31 de enero de 2023.

El Centro nombró a Edoardo Fano como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 2 de febrero de 2023. 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

La Demandante es Ediciones Financieras S.A., una sociedad chilena que se dedica a la edición y publicación de periódicos, revistas y publicaciones periódicas en formato físico y digital, en particular en el sector económico y de los negocios, titular de diversos registros marcarios que consisten en la marca DIARIO FINANCIERO o que la incluyen, entre los que cabe destacar los siguientes:

- marca uruguaya DF DIARIO FINANCIERO y diseño n° 420366 registrada en fecha 3 de septiembre de 2012;
- marca chilena DIARIO FINANCIERO y diseño n° 1057285 registrada en fecha 19 de noviembre de 2013.

Asimismo, la Demandante es titular de los nombres de dominio <diariofinanciero.cl> y <df.cl>, registrados el 24 de marzo de 2000 y el 12 de diciembre de 2007 respectivamente, siendo “www.df.cl” su sitio web principal.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 20 de septiembre de 2018 y en el sitio web al que resuelve se proporcionan servicios de información sobre noticias en los mismos ámbitos que la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa incluye integralmente su marca DIARIO FINANCIERO con la adición de la palabra “chile”, es decir el país de la Demandante.

Asimismo, la Demandante sostiene que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa ya que no se encuentra autorizado por la Demandante a utilizar la marca DIARIO FINANCIERO, no es corrientemente conocido por el nombre de dominio en disputa y no hace ni una oferta de buena fe de productos o servicios ni un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

Finalmente, la Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe ya que, siendo la marca DIARIO FINANCIERO de la Demandante conocida en el sector la edición y publicación de periódicos, revistas y publicaciones periódicas en formato físico y digital, en particular en el

ámbito económico y de los negocios, el Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa, que incorpora la marca de la Demandante, con la finalidad de perturbar la actividad comercial de la Demandante y de atraer intencionalmente, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en términos del origen, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web del Demandado. En este sentido la Demandante alega que el nombre de dominio en disputa se utiliza para ofrecer información sobre noticias en las mismas áreas o segmentos que la Demandante a través de un sitio web cuyo “look and feel” está compuesto por elementos que la hacen engañosamente cuasi idéntica al sitio web de la Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

La Política resulta aplicable ya que el Acuerdo de Registro de un nombre de dominio con un agente registrador incluye una cláusula de resolución de controversias bajo la Política, según la cual un demandado debe someterse a un procedimiento administrativo obligatorio bajo la Política en caso de que una demandante presente una demanda a un proveedor de servicios de resolución de controversias en materia de nombres de dominio, como el Centro, en relación con un nombre de dominio que el demandado haya registrado.

De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe probar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o confusamente similar, a una marca de productos o de servicios sobre la cual la Demandante tiene derechos;

(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa;

(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.

A. Idioma del procedimiento

De acuerdo con el párrafo 11 del Reglamento, a falta de acuerdo entre las Partes o mención expresa en el Acuerdo de Registro, el idioma del procedimiento será el idioma del Acuerdo de Registro, sujeto a la autoridad del Experto de determinar lo contrario. En efecto, el párrafo 10 de dicho Reglamento, con objeto de llevar a cabo el procedimiento con la debida celeridad, confiere al Experto la autoridad de tramitar el procedimiento de la forma que considere apropiada, garantizando que las Partes sean tratadas con igualdad y otorgando a cada Parte una oportunidad justa para presentar su caso.

En este caso, la primera cuestión a determinar es el idioma del procedimiento ya que la Demanda se presentó en español y, sin embargo, el idioma del Acuerdo de Registro es el inglés. El 29 de diciembre de 2022 el Centro envió una notificación a la Demandante advirtiéndole que el idioma del Acuerdo de Registro era el inglés y que la Demandante podía optar entre (a) acreditar la existencia de un acuerdo entre las Partes respecto al español como idioma del procedimiento; (b) traducir la Demanda al inglés; o bien, (c) presentar una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español y exponer los argumentos y evidencias para ello. A la vez, envió notificación al Demandado para que se manifestara en relación al idioma del procedimiento, advirtiéndole de que, en ausencia de cualquier comentario, se entendería que no tenía ninguna objeción a que el español fuera el idioma del procedimiento.

El 3 de enero de 2023 la Demandante contestó al Centro confirmando su solicitud de que el español fuera el idioma del procedimiento argumentando que la Demandante es una sociedad formada en Chile y el

Demandado resulta domiciliado en Uruguay, ambos países de idioma español.

El Demandado no contestó a la comunicación del Centro del idioma de procedimiento. Por ello, el 10 de enero de 2023 el Centro notificó la Demanda a las Partes que, a falta de respuesta del Demandado a la comunicación del idioma de procedimiento, aceptaría la Demanda en español tal y como fue presentada, aceptaría el Escrito de Contestación a la Demanda tanto en español como en inglés, e intentaría nombrar a un Experto que estuviese familiarizado con los dos idiomas mencionados. Todo ello sujeto a lo que decidiese el Experto, una vez nombrado, sobre el idioma del procedimiento, de acuerdo con el párrafo 11 del Reglamento.

En la sección 4.5 de 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](#)"), se consideran diversos escenarios que pueden justificar que el idioma del procedimiento sea distinto al idioma del Acuerdo de Registro.

El Experto, estableciendo un trato igualitario y justo para las Partes y en aras a la celeridad del procedimiento, considera que tanto las razones expuestas por la Demandante como alguno de los escenarios reseñados, a modo de ejemplo, en la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), el español debe ser el idioma del procedimiento: en este sentido, el Experto considera relevante al respecto el hecho de que el contenido del sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa está en español y que, según consta en el expediente, las Partes están domiciliadas en países donde se habla ese mismo idioma.

Además, el Demandado no contestó a la notificación del Centro pudiendo haber expresado sus razones para oponerse a la solicitud de la Demandante. Cabe citar en este punto *Zappos.com Inc. v. Zufu*, Caso OMPI No. [D2008-1191](#), *René Caovilla Spa. v. Xian Wei Fa*, Caso OMPI No. [D2018-0001](#) y *Volkswagen AG v. Song Hai Tao*, Caso OMPI No. [D2015-0006](#), en los que se consideró que una falta de respuesta a una decisión preliminar del Centro sobre el idioma del procedimiento, debería, en general, ser un factor importante para permitir que el experto decida proceder a favor del idioma de la demanda.

Por lo demás, el Experto considera que los costes de traducir la Demanda al inglés y el tiempo necesario para ello representarían una carga excesiva para la Demandante y dilatarían indebidamente este procedimiento.

Por tanto, el Experto considera que lo establecido en los párrafos 10 y 11 del Reglamento se cumple permitiendo que el idioma del procedimiento sea el español.

B. Identidad o similitud confusa

El Experto considera que la Demandante es la titular de la marca DIARIO FINANCIERO y que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca de la Demandante.

Por lo que concierne la adición del término geográfico "chile", es decir el país de la Demandante, el Experto remarca que existe un amplio consenso en los casos decididos bajo la Política acerca de que la adición de términos o letras a la marca de un demandante dentro de un nombre de dominio no evita que se concluya la similitud confusa entre el nombre de dominio y la marca. La adición del término geográfico "chile" por lo tanto no evita la similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante. Ver la sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

También cabe precisar que el dominio genérico de nivel superior (por sus siglas en inglés "gTLD"), en el presente caso ".com", por su carácter técnico, generalmente carece de relevancia en el análisis del primer elemento, no siendo normalmente tenido en cuenta al analizar la concurrencia del primer elemento de la Política. Ver la sección 1.11 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Por consiguiente, el Experto entiende que se da el requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.

C. Derechos o intereses legítimos

La Demandante ha acreditado *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, alegando que este último no se encuentra autorizado por la Demandante a utilizar la marca DIARIO FINANCIERO, no es corrientemente conocido por el nombre de dominio en disputa y no hace ni una oferta de buena fe de productos o servicios ni un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa.

Ante la dificultad objetiva de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito que basta con que se acredite por la Demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tiene la posibilidad de demostrar lo contrario con las pruebas pertinentes.

En cambio, el Demandado no ha contestado a la Demanda, no acreditando, por tanto, la existencia de ninguna circunstancia que pudiera denotar sus derechos o intereses legítimos.

Asimismo, el Experto nota la composición del nombre de dominio en disputa que reproduce de manera íntegra la marca DIARIO FINANCIERO junto con el término “chile”, es decir el país de la Demandante, lo que conlleva un riesgo implícito de confusión por asociación con la Demandante y su marca. Ver la sección 2.5.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que no se ha desvirtuado la acreditación *prima facie* presentada por la Demandante, estimando, por lo tanto, cumplido el requisito exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política.

D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El párrafo 4(b) de la Política prevé que a los efectos del párrafo 4(a)(iii) de la Política, las siguientes circunstancias, entre otras, si el Experto las constata, constituirán prueba suficiente del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio:

(i) circunstancias que indiquen que el objetivo primordial (del demandado) al registrar o adquirir el nombre de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio; o

(ii) que (el demandado) ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando (el demandado) haya incurrido en una conducta de esa índole; o

(iii) que el objetivo fundamental (del demandado) al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) que, al utilizar el nombre de dominio, (el demandado) ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.

En cuanto a la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa, la marca DIARIO FINANCIERO de la Demandante es conocida en el sector la edición y publicación de periódicos, revistas y publicaciones periódicas en formato físico y digital, en particular en el ámbito económico y de los negocios, aún antes de la fecha en la que se registró el nombre de dominio en disputa. Teniendo en cuenta lo anterior, sería posible presumir que el Demandado debía conocer su existencia en el momento en el que registró el nombre de dominio en disputa, habiendo procedido a su registro apuntando a la marca que le era conocida,

especialmente dada la naturaleza del nombre de dominio en disputa, que integra de forma idéntica la marca de la Demandante unida al término geográfico “chile” (el país de la Demandante), así como el contenido incluido en el sitio web correspondiente al nombre de dominio en disputa, dedicado a ofrecer noticias en los mismos ámbitos que la Demandante.

Pasando a analizar el uso del nombre de dominio en disputa, el contenido del sitio web correspondiente no hace más que confirmar la actuación de mala fe por parte del Demandado, tanto a la hora del registro como a la hora del uso. Además, el mero registro de un nombre de dominio que es idéntico o confusamente similar (en particular, los nombres de dominio que comprenden errores tipográficos o que incorporan la marca más un término geográfico o descriptivo) a una marca que goza de notoriedad por una entidad no afiliada puede por sí mismo crear una presunción de mala fe. En este caso, el término “chile” que se junta a la marca DIARIO FINANCIERO de la Demandante causa confusión con la Demandante y su marca, creando la impresión de ser un sitio web afiliado con la Demandante o hasta el sitio web oficial de la Demandante. Ver las secciones 3.1.4 y 3.2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Es también destacable, a juicio del Experto, que el Demandado haya optado deliberadamente por no contestar a la Demanda, no ofreciendo justificación alguna de su actuación o de la existencia de motivos legítimos que justifiquen el registro del nombre de dominio en disputa.

Estas circunstancias cumulativas, permiten, en la opinión del Experto, concluir que el Demandado ha actuado de mala fe respecto del nombre de dominio en disputa, generando un probable riesgo de confusión y de asociación, con la intención de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web, y con la consiguiente potencial perturbación de la actividad y negocio de la Demandante.

En conclusión, en base a las anteriores circunstancias, el Experto considera cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <diariofinancierochile.com> sea transferido a la Demandante.

/Edoardo Fano/

Edoardo Fano

Experto Único

Fecha: 9 de febrero de 2023