

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

ESMOD c. Matías Angeli

Caso No. D2023-0478

1. Las Partes

La Demandante es ESMOD, Francia, representada por Novagraaf France, Francia.

El Demandado es is Matias Angeli, Argentina.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <happyesmod.com>.

El registrador del nombre de dominio en disputa es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 2 de febrero de 2023. El 2 de febrero de 2023 el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 9 de febrero de 2023, el Registrador 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 y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 9 de febrero de 2023, 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 13 de febrero 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, dando comienzo al procedimiento el 13 de febrero de 2023. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de marzo 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 6 de marzo de 2023.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 10 de marzo 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 una conocida escuela de diseño de moda y negocios constituida en Francia en 1957.

La Demandante es titular de diferentes registros marcarios en distintas jurisdicciones para ESMOD, tales como:

La marca ESMOD ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Francia No. 1534654 registrado el 5 de junio de 1989, que cubre productos y servicios en las Clases Internacionales 16, 35, 40 y 41; y

La Marca ESMOD registro internacional No. 873809 registrado el 7 de diciembre de 2005, designando numerosos países, entre otros, Estados Unidos de América, China o Italia, cubriendo bienes y servicios en las Clases Internacionales 20 y 25.

La Demandante posee un paquete de nombres de dominio que incluyen la marca ESMOD como por ejemplo <esmod.com>, <esmod.org>, <esmod.net> o <esmod-academy.com>.

El Experto considera que la marca ESMOD es notoriamente conocida a los efectos de la Política.

El nombre de dominio en disputa <happyesmod.com> se registró el 5 de agosto de 2022 y, en el momento de presentar la Demanda, se encontraba inactivo.

La Demandante envió carta de cese y desistimiento al Demandado el 26 de octubre de 2022 para solucionar el incidente mediante la transferencia del nombre de dominio en disputa. El Demandado no contestó, a pesar de los reiterados reenvíos realizados por la Demandante en hasta cinco ocasiones.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Manifiesta la Demandante que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente y, por tanto, de manera idéntica los derechos de propiedad intelectual de su titularidad. Por ello, se genera un riesgo evidente de confusión que perjudica sus intereses. En este sentido, entiende que la adición del adjetivo "happy" no es suficiente para excluir dicho riesgo. Y en todo caso, la completa incorporación de una marca en un nombre de dominio en disputa suele ser suficiente para establecer este primer requisito, es decir, que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de generar confusión con su marca registrada.

La Demandante considera, igualmente, que la confusión es inevitable habida cuenta de la gran notoriedad de su marca ESMOD en Francia y en todo el mundo.

Por lo que se refiere al segundo requisito de la Política, la Demandante aporta las búsquedas realizadas en bases de datos de marcas para concluir que el Demandado no ostenta marca alguna sobre el término "esmod". Además, insiste la Demandante que tampoco ha concedido al Demandado autorización para el registro del nombre de dominio en disputa. Y, habida cuenta de la falta de uso del mismo, considera la Demandante que el Demandado no tiene interés legítimo en poseer el mismo.

La Demandante aporta justificación del envío de la carta de cese y desistimiento realizadas hasta en cinco ocasiones, sin que se haya recibido contestación al respecto. Considera la Demandante que el Demandado no tenía razón legítima aparente para elegir la denominación “esmod” como nombre de dominio pues no podía desconocer la existencia de las marcas de su propiedad.

Además, mantiene que existe un riesgo potencial de que el Demandado se haga pasar por la Demandante con el envío de correos electrónicos fraudulentos con el ánimo de recopilar datos personales o para realizar pedidos en nombre de la empresa o compartir información sobre ellos.

Finalmente, la Demandante alega la falta de uso activo del nombre de dominio y, por ello, la calificación del registro y uso como de mala fe. Para ello aporta decisión anterior relativa al caso *Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. c. A Ozunlugolu*, Caso OMPI No. [D2012-1952](#), en la que se recoge el criterio mayoritario y las circunstancias que pueden determinar un uso pasivo y por ende, el cumplimiento de este tercer requisito.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El párrafo 15(a) del Reglamento establece que el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados de conformidad con la Política y el Reglamento, y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Del mismo modo, el párrafo 5(e) del Reglamento, establece que, si el Demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda.

Asimismo, considerando el párrafo 14(b) del Reglamento, este Experto sacará las conclusiones que considere apropiadas, en base a las alegaciones presentadas por la Demandante, así como y en virtud de las circunstancias del caso, tomando en cuenta que la falta de contestación y personación por parte del Demandado, no implica per se una resolución favorable para la otra parte.

El Experto, a los efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, recurrirá a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política, así como en 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

La Demandante ha demostrado ser titular de derechos marcarios sobre ESMOD. Por tanto, el Experto procede a la comparación entre la misma y el nombre de dominio en disputa. Evidentemente se produce una íntegra reproducción de la marca sin que la adición del adjetivo “happy”, como acertadamente alega la Demandante, permita evitar la confusión. Ver *ELO c. GENE BRICE CHRISTIAN*, Caso OMPI No. [D2022-0174](#). En este sentido ver la sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sobre la adición de determinados términos a una marca como en el presente caso y su falta de impacto en el test.

Por cuanto antecede el Experto considera cumplido el primer requisito a los efectos del párrafo 4(a)(i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante alega que el Demandado carece de marca sobre el término “esmod” y, tampoco dispone de autorización de uso del registro marcario de su titularidad. Además, manifiesta que no cabe reconocer

intereses legítimos al Demandado sobre el nombre de dominio en disputa en la medida que el mismo se encuentra inactivo.

Por tanto, la Demandante ha demostrado, *prima facie*, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Siendo así, corresponde entonces al demandado refutar este caso *prima facie* y aportar las pruebas suficientes para demostrar sus derechos o intereses legítimos. En este sentido la [Sinopsis OMPI 3.0](#), sección 2.1: “[...] se entiende que cuando un demandante ha demostrado *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos del demandado, le corresponde al demandado presentar la evidencia suficiente que permita demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio.”

Sin embargo, el Demandado no ha respondido a pesar de la efectiva notificación de la Demanda.

En estas circunstancias el Experto ha revisado con detenimiento el expediente sin encontrar indicios que permitan concluir que el Demandado es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa. Tampoco, habida cuenta de su no uso, no cabe concluir que el Demandado se encuentre realizando una oferta de buena fe de bienes o servicios o acaso realizando un uso no comercial del nombre de dominio en disputa.

Es de resaltar en el presente caso que el nombre de dominio en disputa incorpora una marca muy conocida y utilizada en numerosos países sin que el Demandado haya recibido autorización de ello. Así mismo, nota el Experto que la inclusión de la marca en el nombre de dominio en disputa implica un riesgo de asociación con la Demandante que no es aceptable. Ver sección 2.5.1. de la [Sinopsis OMPI 3.0](#).

Por tanto, el Experto declara cumplido este requisito de conformidad con el párrafo 4(a)(ii) de la Política.

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

De acuerdo con la Política, la Demandante debe probar, de forma conjunta, que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa fue de mala fe.

La Demandante viene desarrollando su actividad empresarial desde 1957, habiendo logrado gran reputación y disponiendo de sus primeros registros marcarios en 1988. El Experto, en uso de sus facultades, ha realizado una búsqueda sobre el término “esmod” para obtener resultados exclusivamente referidos de la Demandante y ha tenido en cuenta decisiones anteriores como el *ESMOD c. Dental Week CM*, Caso OMPI No. [D2023-0025](#). Con todo ello el Experto considera la marca ESMOD tiene el valor de marca notoria a los efectos de la Política. Siendo así y la propia composición del nombre de dominio en disputa con la reproducción de la marca de la Demandante el Experto concluye que el Demandado conocía o debía conocer la marca ESMOD al momento del registro del nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, el nombre de dominio en disputa reproduce la marca de la Demandante y el mismo se encuentra inactivo. Pues bien, desde el principio de la aplicación de la Política se ha venido entendiendo que el “uso pasivo” o falta de uso no impide la superación de este tercer requisito. Véase *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. [D2000-0003](#). Ahora bien, para ello deben darse algunas circunstancias que permita aplicar esta doctrina que se pueden resumir en las siguientes: (i) el carácter distintivo y renombrado de la marca de la Demandante, (ii) el hecho de que el Demandado no haya proporcionado ninguna prueba de uso conforme a la buena fe, (iii) la confusión generada por la propia composición del nombre de dominio en disputa y (iv) la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado. También tiene en cuenta la falta de contestación del Demandado a la carta de cese y desistimiento. Ver *Encyclopaedia Britannica, Inc. c. John Zuccarini and The Cupcake Patrol a/ka Country Walk a/ka Cupcake Party*, Caso OMPI No. [D2000-0330](#).

Por tanto, el Experto concluye que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa fue de mala fe en los términos del 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, <happyesmod.com>, sea transferido al Demandante.

/Manuel Moreno-Torres/

Manuel Moreno-Torres

Experto Único

Fecha: 24 de marzo de 2023