

DECISIÓN DEL EXPERTO ADMINISTRATIVO

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.) c. Jair Delgado, Promedia C.A.

Caso No. DEC2022-0001

1. Las Partes

El Demandante es Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.), España, representada internamente.

El Demandado es Jair Delgado, Promedia C.A, Ecuador.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa:

<inditex.com.ec>; <inditex.ec>; <pullandbear.com.ec>; <pullandbear.ec>; <zara.com.ec>; <zara.ec>.

El Registro de los nombres de dominio en disputa es NIC.EC. El Registrador de los nombres de dominio en disputa es .ec DOMINIOS ECUADOR S.A.S.

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 NIC.EC por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 30 de octubre de 2022 NIC.EC envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Demandado envió al Centro el 30 de octubre de 2022 una comunicación informal.

El Centro verificó que la Demanda cumplía 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 a la Demandado, dando comienzo al procedimiento el 8 de noviembre de 2022. De acuerdo con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de noviembre de 2022.

El 8 de noviembre de 2022 el Demandado envió al Centro un correo solicitando suspender el procedimiento y entablar conversaciones para llegar a un acuerdo entre las partes. El Centro envió a las partes el 10 de noviembre de 2022 una comunicación a las partes respecto de la posibilidad de explorar la opción de llegar a un acuerdo. El 14 de noviembre de 2022 el Demandante envió un correo al Centro solicitando no suspender el procedimiento y proceder con el nombramiento de un experto.

Por consiguiente, el Centro procedió al nombramiento de la Experta el 1 de diciembre de 2022.

El Centro nombró a Ada L. Redondo Aguilera como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 14 de diciembre de 2022. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. La Experta 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

El Demandante en el presente procedimiento administrativo es INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. el cual abreviado es INDITEX S.A. conocida multinacional española y uno de los mayores fabricantes y distribuidores globales de artículos de moda, que cuenta con más de 6.000 tiendas distribuidas en 95 mercados a lo largo y ancho del mundo, bajo ocho conocidos formatos comerciales (ZARA, ZARA HOME, ZARA KIDS, PULL & BEAR, MASSIMO DUTTI, BERSHKA, STRADIVARIUS Y OYSHO). Cada uno de estos formatos opera un modelo de tiendas y venta online, gestionando de forma directa por sociedades en las que el demandante ejerce el control a través de la totalidad o la mayoría del capital social y de los derechos de voto – denominadas, de manera colectiva, el Grupo Inditex, salvo en el caso de ciertos países donde, por razones de diversa índole la actividad se desarrolla a través de franquicias.

El Demandante es titular de numerosas marcas INDITEX, ZARA y PULL&BEAR las cuales se encuentran registradas en múltiples países, tal y como quedó acreditado en la Demanda con la copia del resultado de la búsqueda en la Base Mundial de Datos sobre Marcas de la OMPI, dichas marcas disfrutan de notoriedad en el plano internacional.

En Ecuador, el Demandante es titular, entre otras, de varias marcas nacionales que comprenden los servicios que implican la gestión, la explotación, la organización y la administración comercial de una empresa comercial o industrial, así como los servicios de publicidad, marketing y promoción (Clase 35), y otras en relación a productos hechos de cuero (Clase 18) y prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería (Clase 25). Asimismo, en Ecuador el Demandante es el único y legítimo titular de las siguientes marcas nominativas:

MARCA	NÚMERO DE REGISTRO	CLASE DE NIZA	TIPO DE MARCA	FECHA DE SOLICITUD
INDITEX	586-08	35	Nominativa	25/09/2007
ZARA	72-96	18	Nominativa	11/01/1995
ZARA	2020-94	25	Nominativa	18/05/1993
PULL & BEAR	2019-94	25	Nominativa	18/05/1993

Los títulos de las marcas que se describen en la tabla de arriba fueron extendidos por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual ("IEPI"). Asimismo, las marcas descritas con anterioridad gozan de notoriedad en Ecuador debido a que el Demandante utiliza sus marcas INDITEX, ZARA y PULL & BEAR desde hace muchos años, en sus tiendas físicas y en línea a través del Internet. El IEPI reconoció en dos resoluciones de los años 2017 y 2018, la notoriedad de la marca ZARA.

El Demandante tiene registrados los nombres de dominio <inditex.com> y <zara.com> desde el año 1997 y <pullandbear.com> desde el año 2000 y, como parte de su estrategia comercial y a través los dos últimos nombres de dominio canaliza las ventas online de los productos comercializados bajo las marcas ZARA y PULL&BEAR en forma internacional, incluyendo, pero no limitado en Ecuador.

La fecha de registro de los nombres de dominio en disputa <zara.com.ec> y <zara.ec> es el 27 de septiembre de 2021, mientras que la fecha de registro de <inditex.com.ec>; <inditex.ec>; <pullandbear.com.ec> y <pullandbear.ec> es el 3 de octubre de 2021. El nombre de dominio en disputa <inditex.ec> redirige a <inditex.com.ec> que resuelve a una página web en las que se incluyen distintas fotografías relacionadas con la moda, junto con el mensaje “descuento en todo el sitio” y un botón en el que se reproduce la palabra “tienda”, así como anuncios de que ambos nombres de dominio se encuentran a la venta; <pullandbear.ec> redirige a <pullandbear.com.ec> que despliega una página web como la que despliega el nombre de dominio en disputa <inditex.com.ec>; <zara.com.ec> resuelve a una página web donde se reproduce el texto “las últimas tendencias para mujeres”, así como información aparentemente sobre indumentaria y pagos, junto con un anuncio indicando que el nombre de dominio en disputa está a la venta. El nombre de dominio en disputa <zara.ec> resuelve a una página web que contiene enlaces de pago por clic (“PPC” por sus siglas en inglés).

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante considera que los nombres de dominio en disputa constituyen un registro de carácter abusivo, por los siguientes motivos:

Los nombres de dominio en disputa incorporan en su totalidad a las marcas registradas INDITEX, ZARA y PULL & BEAR en tanto que la última es reproducida como “pullandbear” lo cual es equivalente a PULL & BEAR en inglés y en consecuencia puede generar confusión entre los usuarios, proveedores, consumidores y demás terceros, que puedan considerar o creer, erróneamente, que existe algún tipo de asociación o relación entre los nombres de dominio en disputa y las marcas INDITEX, ZARA y PULL&BEAR como su legítimo propietario.

El Demandado no tiene intereses legítimos respecto a los nombres de dominio en disputa. Que el Demandante no autorizó al Demandado a registrar o utilizar un nombre de dominio reproduciendo las marcas INDITEX, ZARA y PULL & BEAR.

Asimismo, que el registro y el uso de los nombres de dominio en disputa objeto de la demanda se lleva a cabo por parte del Demandado de mala fe.

B. Demandado

El Demandado envió una comunicación informal al Centro el 30 de octubre de 2022 y el 8 de noviembre de 2022 solicitando la suspensión del procedimiento administrativo al Centro para llegar a un acuerdo amigable entre las partes. El Demandado no contestó formalmente a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud confusa

La Experta está satisfecha con las pruebas presentadas por el Demandante en el presente proceso administrativo por medio de las cuales el Demandante ha establecido sus derechos de marca sobre las denominaciones INDITEX, ZARA Y PULL & BEAR.

Para establecer si un nombre de dominio es confusamente similar a las marcas registradas del Demandante, La Experta debe llevar a cabo la comparación entre la o las marcas registradas y los nombres de dominio en disputa.

Con respecto a si los nombres de dominio en disputa son idénticos o confusamente similares a las marcas INDITEX, ZARA Y PULL & BEAR, la Experta en el presente proceso administrativo, observa que los nombres de dominio en disputa incluyen en su totalidad las marcas del Demandante de la siguiente forma: (a) en los nombres de dominio en disputa <zara.com.ec>; <zara.ec> se encuentran presentes la marca registrada ZARA, que en los nombres de dominio <inditex.com.ec>; <inditex.ec> se encuentran presentes la marca registrada INDITEX en su totalidad y que en los nombres de dominio en disputa <pullandbear.com.ec> y <pullandbear.ec> se encuentran presentes la marca PULL&BEAR en todo caso que el símbolo “&” en inglés quiere decir “and” y debido a que no se contempla el símbolo “&” para el registro de un nombre de dominio; y (b) seguido del dominio de código de país en el caso “.com.ec” o directamente “.ec” que es un componente técnico parte del sistema de nombres de dominio en Internet que no tiene que ser considerado por esta Experta al momento de llevar a cabo el análisis comparativo en este procedimiento.

En conclusión, la adición del código de país “.com.ec” o “.ec” no tiene ningún impacto en el análisis del primer elemento de todos los nombres de dominio en disputa debido a que es un requisito técnico y, por lo tanto, es irrelevante en este caso para determinar la similitud entre las marcas del demandante y los nombres de dominio en disputa.

En consecuencia, la experta determina que el Demandante ha cumplido con el párrafo 4(a)(i) de la Política respecto a todos los nombres de dominio en disputa.

B. Derechos o intereses legítimos

De conformidad con el párrafo 4(c) de la Política, un demandado puede establecer derechos o intereses legítimos en un nombre de dominio al demostrar cualquiera de los siguientes:

“(i) antes de que se le notifique la disputa, el uso por parte del demandado o los preparativos demostrables para usar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de bienes o servicios de buena fe; o (ii) el demandado ha sido comúnmente conocido por el nombre de dominio, incluso si no ha adquirido derechos de marca registrada o marca de servicio; o (iii) el demandado está haciendo un uso legítimo no comercial o justo del nombre de dominio, sin intención de obtener ganancias comerciales, desviar engañosamente a los consumidores o empañar la marca comercial o de servicio en cuestión.”

La Política aborda las formas en que un demandado puede demostrar derechos o intereses legítimos en un nombre de dominio en disputa, y la sección 2.1 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](#)”) establece lo siguiente: se requiere que un Demandante pruebe *prima facie*, que el demandado carece de derechos o intereses legítimos. Una vez el Demandante ha probado que el Demandado no tiene intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, la carga de la prueba pasa al Demandado quien será quien presente las pruebas relevantes que demuestren los derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa. Si el Demandado presenta argumentos o pruebas que demuestren sus derechos o intereses legítimos, el experto sopesa todas las pruebas y la carga de la prueba siempre recaerá sobre el Demandante. (traducción de la Experta).

En el presente caso, el Demandante ha establecido un caso *prima facie* y el Demandado tuvo la oportunidad de demostrar sus derechos o intereses legítimos y no lo hizo. En ausencia de una respuesta u objeción a las afirmaciones del Demandante por parte del Demandado, se toman los alegatos y las pruebas presentadas por el Demandante de tal forma que no han sido refutadas por el Demandado.

El Demandante argumentó que el Demandado no posee derechos o intereses legítimos respecto de los Nombres de Dominio objeto de la demanda. En primer lugar, el Demandante, en su condición de titular legítimo de las marcas INDITEX, ZARA y PULL & BEAR, no ha autorizado al Demandado a registrar ni a usar ninguno de los nombres de dominio en disputa que reproducen íntegramente dichas marcas registradas por el Demandante.

De conformidad con lo alegado por el Demandante, el Demandante sostiene que tampoco ha dado su consentimiento para que el Demandado desarrolle actividad comercial, industrial o de cualquier otro tipo bajo alguno de los mencionados signos distintivos, ni tiene relación alguna con el Demandante, ni de franquicia, ni de licencia, ni de ningún otro tipo. El Demandado no es ni ha sido franquiciado, ni proveedor del Demandante.

En segundo lugar, no hay evidencia alguna que permita inferir que el Demandado es el titular de alguna marca registrada, denominación societaria o compañía que pueda haberle legitimado al registro y uso de los nombres de dominio en disputa. Adicionalmente, el Demandante no ha podido localizar indicio alguno de que el Demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) haya venido siendo conocido corrientemente por los nombres de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios.

En tercer lugar, no existen pruebas de que, antes de recibir cualquier aviso sobre la presente controversia, el Demandado hubiese utilizado o efectuado preparativos demostrables para su utilización, los nombres de dominio en disputa o un nombre correspondiente a los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

Según las pruebas presentadas en la demanda y las capturas de pantalla de los nombres de dominio en disputa <inditex.com.ec> y <pullandbear.ec> no muestran contenido alguno y que se limitan a redireccionar, respectivamente a los dominios <inditex.com.ec> y a <pullandbear.com.ec> donde se muestra idénticas páginas en las que se reproducen fotos relacionadas con la moda, y se anuncia que ambas parejas de nombres de dominio se encuentran en venta dándose un número telefónico de contacto.

Con relación a los dos restantes nombres de dominio en disputa <zara.ec> y <zara.com.ec>, el nombre de dominio en disputa <zara.ec> resuelve a una página alojada en el parking de SEDO en la que se ofrece a la venta este nombre de dominio en disputa por 24.000 USD y que incluye anuncios de artículos de moda de terceras empresas de la modalidad conocida como PPC. Este hecho, conforme a las decisiones de otros expertos (ver *Express Scripts, Inc. v. Windgather Investments Ltd. / Mr. Cartwright*, Caso OMPI No. [D2007-0267](#)) impide reconocer que el Demandado esté usando el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicio y respecto del nombre de dominio en disputa <zara.com.ec>, muestra una página casi idéntica a las disponibles a través de <inditex.com.ec> y en la que también figura como contacto para su posible adquisición el mismo número de teléfono.

En conclusión, el Demandado no hace un uso legítimo y leal de los nombres de dominio en disputa. El Demandado ha registrado y usa los nombres de dominio en disputa con la única intención de venderlos (previsible y específicamente al Demandante) por un precio muy superior al coste de su registro y mantenimiento y obtener, de este modo, un significativo lucro comercial.

Tal y como establecen otros expertos en decisiones anteriores como *Comercio Mas S.A. de C.V. v. Master Domain*, Caso OMPI No. [DEC2007-0001](#), la puesta a la venta del nombre de dominio objeto de una controversia a través de un sitio como SEDO, tal y como sucede con uno de los nombres de dominio en disputa “no puede ser considerado un uso legítimo y leal o no comercial del nombre del dominio de acuerdo con lo dispuesto por la Política párrafo 4.c). iii”. Asimismo, tal y como han determinado con anterioridad numerosos expertos, por ejemplo, en *Alstom v. Stockmarket Domains*, Caso OMPI No. [D2008-1542](#); *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. [D2000-0003](#); o en *Bell South Intellectual Property Corp. v. Melo aka Thomas Stergios*, Caso OMPI No. [DTV2001-0013](#), el uso de un nombre de dominio que reproduce una marca notoria como es el caso de las marcas del Demandante (notorias todas ellas en el plano internacional y notoria “ZARA” específicamente en Ecuador), no puede ser considerado legítimo, no confiriendo el mero registro de un nombre de dominio a su titular ningún derecho ni interés legítimo sobre el mismo véase, por ejemplo, *The Hamlet Group, Inc. v. James Lansford*, Caso OMPI No. [D2000-0073](#).

En virtud de lo anteriormente expuesto la Experta concluye que el Demandante ha demostrado su caso *prima facie*. El Demandado no ha presentado ningún argumento o prueba en sus comunicaciones

informales enviadas al Centro para refutar el caso *prima facie* del Demandante. Sin embargo, el Demandado buscó alcanzar un acuerdo con el Demandante respecto de los nombres de dominio en disputa. Además, el Demandante no ha autorizado, licenciado o permitido de otro modo que el Demandado utilice las marcas ZARA, INDITEX y PULL & BEAR. Que el Demandante no tiene ningún tipo de relación comercial con la Demandado.

La Experta determina que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa, que el Demandado no está utilizando los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de bienes o servicios de buena fe, todo lo contrario, el objeto ha sido utilizar los nombres de dominio con el objeto de venderlos al titular de las marcas. El Demandado no presentó pruebas en el presente caso que demuestren que el Demandado está haciendo un uso justo o no comercial legítimo de los nombres de dominio en disputa.

El Demandado no ha proporcionado evidencia de un uso legítimo de los nombres de dominio en disputa o razones para justificar la elección de las denominaciones ZARA, INDITEX y PULL & BEAR, o evidencias de las que se puedan desprender derechos o intereses legítimos.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, el Demandante ha cumplido con todos los requisitos del segundo elemento de la Política y en consecuencia la Experta resuelve que el Demandante ha satisfecho los requerimientos del párrafo 4(a)(ii) de la Política.

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

Esta Experta con base en el expediente, resuelve que el Demandante ha demostrado la existencia de mala fe del Demandado de conformidad con el párrafo 4(b) de la Política. Para prevalecer bajo la Política, el Demandante debe demostrar que los nombres de dominio en disputa han sido registrados y están siendo utilizados de mala fe, por lo que es un requisito acumulativo.

La Experta está convencida de que el Demandado debe haber tenido conocimiento previo de las marcas INDITEX, ZARA Y PULL & BEAR al momento de registrar los nombres de dominio en disputa ya que dichos nombres reproducen las marcas del Demandante en su totalidad y dichas marcas son mundialmente reconocidas.

La Experta encuentra que la evidencia en el caso demuestra que el Demandado registró y usó los nombres dominio en disputa de mala fe. La Experta reconoce que las afirmaciones del Demandante en las que sostiene que el Demandado registró los nombres de dominio en disputa con la intención de hacer referencia a las marcas renombradas: INDITEX, ZARA Y PULL&BEAR propiedad del Demandante.

La experta concluye que el uso de todos los nombres de dominio en disputa es de mala fe, debido a que la intención principal es lucrara través de ellos y venderlos previsiblemente al Demandante, lo que constituye un registro abusivo de nombre de dominio típico o *cybersquatting* por las siguientes razones:

a. El Demandado, bien directamente o bien a través del agente autorizado ha mantenido correspondencia con el Demandante a través de diversos correos electrónicos que fueron presentados en la Demanda, en los que el Demandado ofreció en venta los nombres de dominio en disputa a un precio superior al precio ordinario de registro de nombres de dominio y si no estaba de acuerdo con el precio en venta el Demandado ofrece los nombres de dominio en disputa “en arrendamiento”.

b. De las pruebas presentadas, el Demandado tenía conocimiento del Demandante, de sus marcas y nombres de dominios oficiales anteriores, de su modelo de negocio y de los bienes y servicios que viene desde hace años ofertando exitosamente en Ecuador. El registro y uso de los nombres de dominio en disputa ha tenido lugar de mala fe con el fin de venderlos o alquilarlos al Demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos que están relacionados directamente con dichos nombres de dominio en disputa.

En ausencia de pruebas convincentes y refutación en contrario por parte del Demandado, el registro y uso de los nombres de dominio en disputa es de mala fe.

La Experta determina que los nombres de dominio en disputa se registraron y se utilizan de mala fe por parte del Demandado. Por lo tanto, con base a todas las circunstancias anteriormente expuestas, la experta considera cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4 (a)(iii) de la Política, por parte del Demandante.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, la experta ordena que los nombres de dominio <inditex.com.ec>; <inditex.ec>; <pullandbear.com.ec>; <pullandbear.ec>; <zara.com.ec>; <zara.ec> sean transferidos al Demandante.

/Ada L. Redondo Aguilera/

Ada L. Redondo Aguilera

Experta Única

Fecha: 28 de diciembre del 2022