

DECISIÓN DEL EXPERTO

Get Weird, Llc C. LY

Caso No. DES2023-0012

1. Las Partes

La Demandante es Get Weird, LLC, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Wood, Herron & Evans, LLP, Estados Unidos.

El Demandado es L Y, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <antisocialsocialclub.es>.

El Registro del citado nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador es Tucows.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 1 de mayo de 2023. El 2 de mayo de 2023, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de mayo de 2023, 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 5 de mayo de 2023. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de mayo 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 1 de junio de 2023.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experta el día 8 de junio de 2023, 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

La Demandante opera en el mercado desde 2015 en la industria de ropa y accesorios. Comercializa sus productos bajo la marca ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB en los Estados Unidos e internacionalmente a través de plataformas en línea y de su sitio web “www.antisocialsocialclub.com”, creado en 2014.

La Demandante es titular de diversos registros de marca, entre los que se citan, a los efectos de este procedimiento, los siguientes en vigor en la actualidad:

Marca de la Unión Europea (“MUE”) No. 018260581, ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB, denominativa, registrada el 27 de noviembre de 2020 para productos y servicios de las clases 9, 10, 14, 21, 24, 28, 34 y 35.

Marca Internacional (“MI”) No. 1436026, ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB, denominativa, registrada el 22 diciembre de 2017 para productos y servicios de clases 9, 18, 25 y 35. Esta marca designa España, entre otros, como espacio de protección.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 25 de enero de 2021 y resuelve a un sitio web que muestra de manera destacada la marca ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB y ofrece productos con la marca de la Demandante a la venta.

La Demandante tiene registrado el nombre de dominio <antisocialsocialclub.com> desde el 21 de julio de 2014.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante afirma que es una empresa que opera en el sector de ropa y accesorios desde 2015 y comercializa sus productos en los Estados Unidos, además de hacerlo a través de varias plataformas en línea y de su página web “www.antisocialsocialclub.com”, bajo la marca ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB y su forma gráfica característica, teniendo en la página de Instagram más de 2,5 millones de seguidores. Alega que, dado que generalmente opera con ediciones limitadas, actualmente está en proceso de reposición de los productos que se venderán.

La Demandante reseña diversos registros de dicha marca, de los cuales se han referido en los Antecedentes de Hecho de esta decisión y a los efectos de este procedimiento, los que incluyen España.

Añade que las marcas de la Demandante son ampliamente conocidas e indicativas del origen de sus productos y servicios minoristas en línea.

Respecto a la comparación entre el nombre de dominio en disputa y sus marcas argumenta que aquél es idéntico a sus marcas, agregando únicamente la terminación del código de país “.es”. Por ello debe considerarse que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a sus marcas.

En cuanto a la falta de derechos o intereses legítimos la Demandante argumenta que el Demandado no ha solicitado ni se le ha otorgado autorización para usar la marca de la Demandante. Asegura que no hay evidencia de que el Demandado sea conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa ni sea titular de un registro de marca con ese nombre. Alega, además, que el Demandado no está afiliado ni tiene relación alguna con la Demandante y que no hace una oferta de buena fe de bienes o servicios. Todo lo cual conduce a la Demandante a considerar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos.

Por último, la Demandante afirma que el Demandado conocía sin duda la marca ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB cuando registró el nombre de dominio en disputa ya que no tiene sentido elegir ese nombre y

reproducir el gráfico de manera idéntica si no es para explotar los derechos de la Demandante y desviar el negocio de ésta, tratando de engañar a los consumidores que buscan encontrar los productos y servicios de la Demandante y su marca.

Por esta razón, la Demandante considera que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Para examinar los requisitos establecidos por el Reglamento para considerar que un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, teniendo en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política, se tendrán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política, así como 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”).

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

El Reglamento establece en su artículo 2 que la Demandante ha de ostentar “Derechos Previos”, considerando como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España. Como ya se ha indicado, la Demandante es titular de dos marcas con protección en España. Dichas marcas contienen como único término la expresión ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB. Por tanto, la Demandante posee Derechos Previos.

En cuanto a la propia comparación, siguiendo las orientaciones de la “Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”, sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, o cuando al menos un elemento dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa, se podrá considerar que éste es idéntico o confusamente similar a esa marca. En este caso, la marca ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB de la Demandante ha sido incorporada en su totalidad al nombre de dominio en disputa, como indica la referida sección 1.7 de dicha Sinopsis.

Por otra parte, la inclusión del dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es” no suele considerarse como relevante ya que es un requisito técnico; en este caso indicativo del código territorial del país correspondiente a España en el sistema de nombres de dominio.

Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política y el Reglamento, como, por ejemplo, *Segway LLC c. Chris Hoffman*, Caso OMPI No. [D2005-0023](#); *Dell Inc. c. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. [D2004-0721](#); *ThyssenKrupp USA, Inc. c. Richard Giardini*, Caso OMPI No. [D2001-1425](#); *Myrurgia, S.A. c. Javier Iván Madroño*, Caso OMPI No. [D2001-0562](#); y *Rba Edipresse, S.L. c. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. [DES2009-0053](#).

Por tanto, la Experta concluye que el nombre de dominio en disputa es idéntico a los Derechos Previos de la Demandante, a los efectos del Reglamento, cumpliéndose el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante alega en su Demanda que el Demandado no ha sido autorizado para usar la marca ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB como nombre de dominio, no es su afiliado ni tiene relación alguna con ella y tampoco es ni ha sido conocido por este término. Afirma también que el Demandado no usa el nombre de dominio en disputa para hacer una oferta de bienes o servicios de buena fe.

A juicio de la Experta, la Demandante ha probado *prima facie* la falta de derechos e intereses legítimos del Demandado, siendo el Demandado el que había de aportar pruebas positivas de lo contrario. Sin embargo, el Demandado no ha contestado a la Demanda haciendo decaer su derecho a defenderse de las alegaciones de la misma al no haber rebatido el caso *prima facie* establecido por la Demandante.

Estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.

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

En el Reglamento, el registro y el uso de mala fe no han de darse conjuntamente, sino que puede existir uno sin tener que concurrir el otro. Vamos, por tanto, a examinar en primer lugar si el registro del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe como afirma la Demandante.

Para ello es fundamental determinar si el Demandado conocía o debía conocer, antes de registrar el nombre de dominio en disputa, la marca de la Demandante, siendo importante para valorar la concurrencia de este tercer requisito si la marca de la Demandante es anterior o no al nombre de dominio en disputa.

Los Derechos Previos de la Demandante datan de 2017 mientras que el registro del nombre de dominio en disputa por el Demandado es de 2021. Por otra parte, la marca de la Demandante tiene una composición original y no parece deberse al azar que el Demandado la haya escogido para formar el nombre de dominio en disputa, dado, además, el público conocimiento de la Demandante y su marca.

Por tanto, en el balance de probabilidades, la Experta se inclina a considerar que el Demandado conocía o debía conocer a la Demandante y su marca antes del registro del nombre de dominio en disputa.

Cabe referirse a la sección 3.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 que recoge como hecho a tener en cuenta en la existencia de mala fe en el registro, la composición del nombre de dominio en disputa unido a la falta de derechos o intereses legítimos. En este caso, como se ha indicado, la composición de la marca de la Demandante está formada por varios términos que en su conjunto forman una expresión original. Dicha expresión está completamente reproducida en el nombre de dominio en disputa, sin que el Demandado haya probado sus derechos o intereses legítimos para haberla adoptado.

Estas circunstancias permiten a la Experta, en el balance de las probabilidades, inferir que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, sin que el Demandado haya aportado argumentos o pruebas que permitan a la Experta concluir de otra manera.

Por último, aunque el Reglamento no exige que el uso del nombre de dominio disputa sea también de mala fe, en este caso conviene destacar que en la web del Demandado se reproduce de manera idéntica el logo o representación estilizada característica de la marca de la Demandante y los productos que ofrece el Demandado en su web son semejantes a los de la Demandante.

Por tanto, el nombre de dominio en disputa también se utiliza de mala fe con la intención de atraer a los usuarios a adquirir productos de marca ANTI SOCIAL SOCIAL CLUB, dando la impresión de que entre Demandante y Demandado existe una relación de afiliación o patrocinio.

Estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el tercer requisito exigido por el Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, la Experta ordena que el nombre de dominio en disputa <antisocialsocialclub.es> sea transferido a la Demandante.

María Baylos Morales

Experta

Fecha: 23 de junio de 2023