

## DECISIÓN DEL EXPERTO

Ugly, Inc. c. M.M

Caso No. DES2023-0017

### 1. Las Partes

La Demandante es Ugly, Inc., Estados Unidos de América, representada por Elzaburu, S.L.P., España.

El Demandado es M.M., España.

### 2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Ascio Technologies Inc. El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es.

### 3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 15 de junio de 2023. El 15 de junio 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 16 de junio 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 22 de junio de 2023. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de julio 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 24 de julio de 2023.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 25 de julio de 2023, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

#### 4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular de una cadena de establecimientos que lleva prestando servicios de bar y restauración desde el año 2001. Sus marcas han obtenido un alto grado de difusión como consecuencia de su actividad y muy especialmente por la película estrenada en el año 2000 bajo el título “Coyote Ugly” que en España se tituló “Bar Coyote”.

La Demandante es titular, entre otras, de la marca COYOTE UGLY ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, con fecha de presentación el 29 de octubre de 2004 concedida el 3 de diciembre de 2013 con número de registro 2621947.

La Demandante envió al Demandado una comunicación de cese y desistimiento del nombre de dominio en disputa con fecha de 22 de marzo de 2023, quien no llegó a contestar.

El 4 de noviembre de 2022 la franquiciada de la Demandante en España comunicó a través de las redes sociales la próxima apertura de un bar en Benidorm bajo las marcas de la Demandante. La Demandada registró el nombre de dominio en disputa el 22 de diciembre de 2022 y se encuentra inactivo.

#### 5. Alegaciones de las Partes

##### A. Demandante

La Demandante considera que se cumple el primer requisito del Reglamento con base a la identidad entre el nombre de dominio en disputa con la marca de su propiedad, COYOTE UGLY. Para ello destaca que el dominio geográfico de primer nivel “.es” no debe ser tenido en consideración.

Por lo que se refiere al segundo requisito, la Demandante señala que siendo COYOTE UGLY una marca reconocida a nivel mundial hace que el Demandado no pueda tener derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. En este sentido, considera que el Demandado ni es conocido por “coyote ugly”, ni cuenta con marca alguna sobre dicha denominación. Además, la Demandante no le ha concedido autorización para su registro o uso.

Adicionalmente, destaca la Demandante, el nombre de dominio en disputa no está siendo utilizado por lo que no puede sostenerse que se esté utilizando de buena fe o, de manera leal o legítima y no comercial.

En fin, la Demandante considera que las circunstancias señaladas permiten dar por cumplido este segundo requisito según el cual el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

En cuanto al tercero de los requisitos del Reglamento, la Demandante afirma que la elección de un nombre de dominio idéntico a una marca anterior y reconocida a nivel mundial es prueba de la mala fe del registro. Señala que el registro del nombre de dominio en disputa tiene lugar a continuación del anuncio vía Facebook de la apertura de un bar coyote en Benidorm en España. Por tanto, con el ánimo de obstaculizar la presencia de la Demandante en España, evitando que pudiera reflejar su marca con el dominio geográfico del primer nivel “.es”.

La Demandante manifiesta que el Demandado guardó silencio al requerimiento que se le envió a través del formulario facilitado por el Whois donde se le comunicaban los derechos de la Demandante y se le requería para que le realizara su cesión.

Por lo demás, la Demandante solicita la aplicación de la Doctrina de la Tenencia Pasiva (ver *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. [D2000-0003](#)) con base en las siguientes circunstancias: (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.

Y por cuanto antecede, solicita la Demandante que se declare cumplido el tercero de los requisitos del Reglamento.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y 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 con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos.**

La Demandante ha demostrado ser titular de Derechos Previos en los términos del artículo 2 del Reglamento lo que lleva al Experto a realizar una comparación entre éstos y el nombre de dominio en disputa. De la misma resulta la reproducción íntegra de la marca COYOTE UGLY en el nombre de dominio en disputa. Nota el Experto que, normalmente, el dominio superior geográfico de primer nivel (por sus siglas en inglés ccTLD) en este caso ".es" no se tiene en cuenta al efecto de la comparación que conlleva este requisito. Ver la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.11.1.

Por tanto, declara el Experto cumplido el primer requisito del Reglamento habida cuenta de la íntegra reproducción de la marca COYOTE UGLY en el nombre de dominio en disputa.

### **B. Derechos o intereses legítimos.**

El artículo 2 del Reglamento requiere a la demandante la demostración de que el demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. No obstante, decisiones anteriores han mantenido de forma unánime que habida cuenta de que la mayoría de las evidencias se encuentran en poder del demandado basta con que el demandante demuestre *prima facie* este requisito. Y, de lograrlo, corresponderá al demandado presentar la evidencia suficiente que permita demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio. Ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1.

En el presente caso la Demandante alega que el Demandado no es conocido por el nombre "coyote ugly". Efectivamente, del Whois no parece que el Demandado sea conocido por el nombre de dominio en disputa. También alega la Demandante que el Demandado no es titular de una marca en relación a "coyote ugly". Así resulta una búsqueda informal realizada por el Experto en la que no aparecen registros marcarios a favor del Demandado.

Así mismo, debe destacarse como la fecha del registro marcario de la Demandante es muy anterior a la fecha del registro del nombre de dominio en disputa.

Por lo demás, el Experto da por buenas las alegaciones de la Demandante sobre la falta de autorización al Demandado para realizar el registro del nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, tiene en cuenta el Experto que los nombres de dominio idénticos a una marca conllevan, en general, un alto riesgo de afiliación o de asociación. En este sentido la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.5.1 y, *Skyworks Solutions, Inc. c. Pedro Prestel*, Caso OMPI No. [DES2022-0015](#).

Con todo, el Experto considera que *prima facie* la Demandante ha demostrado la ausencia de derechos o intereses legítimos en el Demandado y nota la falta de respuesta del Demandado, a pesar de haber sido notificado por el Centro. Este silencio impide valorar otras pruebas frente a lo concluido en los párrafos anteriores y, por ello, debe admitirse que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

Por todo lo anterior, el Experto declara cumplido con el segundo requisito del Reglamento.

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

El Reglamento ha establecido que para el cumplimiento de este tercer requisito basta con que se dé cualquiera de las siguientes circunstancias, es decir que el registro o, el uso del nombre de dominio sea de mala fe.

Respecto del registro nota el Experto que a los días del anuncio en redes sociales de la apertura de un establecimiento de la Demandante en España el Demandado procedió al registro del nombre de dominio en disputa. Tiene en cuenta además el Experto la difusión de la película “Bar Coyote” en España, así como que los resultados que aparecen en los motores de búsqueda respecto de “coyote ugly” o “coyote bar” que se refieren de manera general a las marcas de la Demandante, incluyendo COYOTE UGLY.

Adicionalmente, se tiene en cuenta la reproducción íntegra de las marcas de la Demandante en el nombre de dominio en disputa. Pues bien, en conjunto todas estas circunstancias permiten al Experto, en la balanza de probabilidades, concluir que el Demandado conocía o debía conocer las marcas de la Demandante al momento del registro. Conocimiento previo que equivale a un registro de mala fe en los términos del Reglamento.

Además, considera el Experto que debe admitirse la aplicación de la Doctrina de la Tenencia Pasiva como acertadamente solicita la Demandante (Ver *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. [D2000-0003](#), que establece los principios de la misma). A este respecto, el Experto considera que existe un uso de mala fe en base a las siguientes circunstancias: COYOTE UGLY tiene un fuerte valor de marca distintiva, existe una falta de personación del Demandado en el presente procedimiento y, consecuentemente, no se han aportado pruebas por su parte, se ha realizado una total reproducción de la marca en el nombre de dominio en disputa lo que genera confusión y, finalmente, no existen derechos o intereses legítimos a favor del Demandado conforme al apartado anterior. Por cuanto antecede debe reputarse el uso como de mala fe en los términos del Reglamento.

En definitiva, el Experto considera cumplido el tercero de los requisitos del Reglamento.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <coyoteugly.es> sea transferido al Demandante.

**Manuel Moreno-Torres**

Experto

Fecha: 9 de agosto de 2023