

DECISIÓN DEL EXPERTO

ASIA CONSULTING DEVELOPMENT LTD. C. J.M.L.R.
CASO NO. DES2023-0019

1. Las Partes

La Demandante es Asia Consulting Development Ltd., Islas Vírgenes Británicas, Reino Unido, representada por Elzaburu, España.

El Demandado es J.M.L.R., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <leonisa.es>.

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de junio de 2023. El 29 de junio de 2023, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de julio de 2023, Red.es envió al Centro vía 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.

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 julio de 2023. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 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 27 de julio de 2023.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 1 de agosto 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 comercializa prendas de lencería a través de la marca LEONISA desde 1956 como sucesora de anteriores responsables de la actividad. Ver *Asia Consulting Development Ltd. v. Domain Admin, Whois protection, this company does not own this domain name s.r.o / John Obeye, Domain may be for Sale, Check afternic.com*, Caso OMPI No. [D2022-0478](#).

La Demandante cuenta con un importante número de puntos de venta de sus productos en España y en el resto del mundo.

La Demandante es titular, entre otras y a modo de ejemplo, del siguiente registro marcario: ante la Oficina de la Unión Europea de la Propiedad Intelectual ("EUIPO") la marca LEONISA con número de registro 002676724, fecha de presentación de la solicitud el 29 de abril de 2002 y con fecha de registro el 18 de agosto de 2003.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 14 de diciembre de 2005 y se encuentra inactivo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Manifiesta la Demandante que el nombre de dominio en disputa constituye una exacta e idéntica reproducción de las marcas LEONISA de su propiedad, y que, por tanto, este nombre de dominio en disputa resulta confundible con las citadas marcas. Por ello, mantiene que se cumple con el primero de los requisitos exigidos.

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos del Reglamento, alega la Demandante que el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el nombre del Demandado, ni tampoco le identifica de algún modo. Por ello alega que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos.

Además, continúa la Demandante, debe tenerse en cuenta la fama de las marcas LEONISA, así como la actividad comercial de la Demandante en España. En estas circunstancias resulta improbable que el Demandado pueda alegar algún tipo de derecho o interés legítimo sobre tal denominación.

Por lo demás, sostiene la Demandante que el Demandado carece de derechos marcarios sobre "leonisa", para lo que aporta búsquedas negativas realizadas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y en la EUIPO.

Respecto del tercer requisito, la Demandante afirma que LEONISA es un signo distintivo conocido y prestigioso tanto global, como localmente en España. Por ello, considera que el Demandado actuó de mala fe al registrar el nombre de dominio en disputa pues era conocedor de que se estaba apropiando de un nombre de dominio que identifica a la Demandante.

Señala igualmente la Demandante que el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo y, que en estas circunstancias debe aplicarse la Doctrina de la Tenencia Pasiva para considerar su uso como de mala fe.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la 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, tal como consta en los antecedentes de hecho de esta decisión, ser titular de Derechos Previos en los términos del artículo 2 del Reglamento.

De la comparación entre la marca LEONISA con el nombre de dominio en disputa es evidente la íntegra reproducción de la misma. Además, se tiene en cuenta que, normalmente, el dominio de nivel superior geográfico, en este caso “.es”, no se tiene en cuenta al efecto del análisis de este requisito. Ver la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.11.1.

Por tanto, declara el Experto la identidad del nombre de dominio en disputa con los Derechos Previos de la Demandante hasta el punto de generar confusión.

B. Derechos o intereses legítimos.

Conforme al Reglamento, corresponde al demandante demostrar que el demandado carece de derechos o intereses legítimos. 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

La Demandante ha logrado acreditar la titularidad de derechos marcarios anteriores al registro del nombre de dominio en disputa. Asimismo, nota el Experto que el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el nombre del Demandado, ni tampoco lo identifica y no existen evidencias que permitan llegar a la conclusión de que el Demandado es conocido por el nombre de dominio en disputa. Adicionalmente, tiene en cuenta el Experto que no consta marca alguna sobre el término “leonisa” a favor del Demandado según las búsquedas negativas realizadas por la Demandante ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y en la EUIPO.

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, en su caso, valorar otras potenciales 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 cuanto antecede el Experto considera cumplido este segundo requisito a los efectos del Reglamento.

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

El Reglamento establece este tercer requisito con carácter alternativo. Es decir, su cumplimiento queda demostrado con un registro o, con un uso del nombre de dominio de mala fe.

Queda probado en el expediente la falta de uso del nombre de dominio en disputa en la actualidad. Además, en ejercicio de sus facultades generales, de conformidad con lo establecido en 18 a) del Reglamento, el Experto ha comprobado en "www.archive.org" la falta de uso del nombre de dominio en disputa en el pasado. En este sentido, el Experto considera que debe admitirse la aplicación de la Doctrina de la Tenencia Pasivo como solicita la Demandante (Ver *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. [D2000-0003](#) que establece los principios de la misma). Es decir, el Experto considera que la aplicación de la Doctrina de la Tenencia Pasiva determina un uso de mala fe con apoyo adicional a las siguientes circunstancias: la marca LEONISA tiene un fuerte valor de marca distintiva, de acuerdo a las constancias que obran en el expediente, que además se confirma con los resultados obtenidos por el Experto en un motor de búsqueda de Internet. Igualmente, la íntegra reproducción de la marca de la Demandante en el nombre de dominio en disputa genera confusión y, finalmente, no existen derechos o intereses legítimos a favor del Demandado conforme al apartado anterior.

Y en todo caso, el silencio del Demandado a presentar pruebas sobre sus intereses al registrar el nombre de dominio en disputa refuerza la anterior conclusión.

Por cuanto antecede debe reputarse el uso como de mala fe en los términos del Reglamento y por ello, 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 <leonisa.es> sea transferido a la Demandante.

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 16 de agosto de 2023