

DECISIÓN DEL EXPERTO

BELLE ETOILE v. G.I.O.

Caso No. DES2024-0053

1. Las Partes

La Demandante es BELLE ETOILE, Francia, representada por Curell Suñol S.L.P., España.

El Demandado es G.I.O., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del citado nombre de dominio es IONOS SE.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 31 de diciembre de 2024. El 2 de enero de 2025, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 7 de enero de 2025, 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 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 15 de enero de 2025. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de febrero de 2025. El Demandado envió un correo el 28 de enero de 2025, manifestando su intención de liberar el nombre de dominio en disputa. Tras solicitud del Demandante, el 28 de enero de 2025, el Centro notificó la suspensión del procedimiento a fin de explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre ambas partes. También por solicitud del Demandante, el Centro notificó la reanudación del procedimiento el 5 de mayo de 2025, fijándose la fecha límite para la presentación de la contestación a la Demanda para el 10 de mayo de 2025. El Demandado no contestó formalmente a la Demanda, aunque el 28 de enero de 2025 envió al Centro un correo electrónico anunciando que en los días siguientes dejaría libre el nombre de dominio en disputa, ante lo cual por petición de ambas partes se suspendió el procedimiento. Finalmente, el Demandado no transfirió el nombre de dominio en disputa, lo que motivó la reanudación del procedimiento.

El Centro nombró a José Ignacio San Martín Santamaría como Experto el día 19 de mayo de 2025, 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 los siguientes registros de marca en España:

- Marca internacional nº 345515 NEWMAN, solicitada el 15 de mayo de 1968 y concedida en España el 3 de marzo de 1971 para productos de la clase 25.
- Marca de la Unión Europea nº 001230135 NEW MAN (fig), solicitada el 05 de julio de 1999 y concedida el 29 de septiembre de 2004 para productos de las clases 3, 18 y 25.
- Marca de la Unión Europea nº 009973553 NEW MAN (fig), solicitada el 17 de mayo de 2011 y concedida el 20 de octubre de 2011 para productos de las clases 18 y 25.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 28 de marzo de 2024. En la actualidad no tiene contenido propio, pero alojó una web de venta de ropa bajo "THE NEWMAN".

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En su escrito de Demanda, la Demandante alega fundamentalmente lo siguiente:

- La Demandante BELLE ETOILE es una empresa de la industria textil que comercializa la marca NEWMAN, especializada en el *prêt-à-porter* masculino y femenino.
- La Demandante invoca los registros de marca NEWMAN antes citados y señala que la marca y el nombre de dominio son similares hasta el punto de crear confusión entre ellos, habida cuenta de que sólo se diferencian en el artículo en inglés "the".
- El Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo en el registro del nombre de dominio en disputa. No ha sido autorizado por la Demandante, no es titular de ninguna marca con esa denominación ni tampoco ha hecho un uso legítimo, no comercial o justo del nombre de dominio en disputa.
- El Demandado actuó de mala fe al registrar el nombre de dominio en disputa, pues antes de registrar el nombre de dominio en disputa, el Demandado conocía las marcas NEWMAN de la Demandante porque las partes estaban involucradas en dos procedimientos de oposición ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). El 14 de septiembre de 2022 el Demandado presentó en la OEPM la solicitud de marca nº 4183989 The NewMan (fig) para productos en la clase 25. La Demandante formuló oposición contra dicha solicitud en base a sus marcas NEWMAN y la oposición fue estimada por la OEPM, que denegó la solicitud impugnada. El 26 de abril de 2023 el Demandado presentó otra solicitud de marca española; esta vez nº 4213924 The NewMan Brand (fig) para los mismos productos en la clase 25. La nueva solicitud fue denegada por los mismos motivos.
- Tras esas dos resoluciones y conocer la existencia y el alcance de protección de las marcas NEWMAN de la Demandante, el Demandado decidió registrar el nombre de dominio en disputa, lo que demuestra indudablemente mala fe.

- El Demandado está utilizando el nombre de dominio para promocionar productos relacionados con la ropa, esto es, productos idénticos a los protegidos por los Derechos Previos del Demandante, creando la posibilidad de que exista confusión con la Demandante y sus marcas NEWMAN.

Como consecuencia de todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.

B. Demandado

Como se ha descrito, el Demandado no contestó formalmente a la Demanda, aunque envió un correo electrónico al Centro con este texto:

“ Por la presente les informamos que ya hemos iniciado el procedimiento para dejar libre el dominio themewman.es. En los próximos días quedará libre por si alguien quisiera adquirirlo.

También informarles que desde este mismo momento la marca THE NEWMAN ha dejado de tener ningún tipo de uso por nuestra parte. Si necesitan cualquier documentación al respecto, nos la pueden solicitar y estaremos encantados de enviársela.

Nunca fue nuestra intención ni perjudicarles comercialmente o de cualquier otra manera. Ruego nos disculpen y perdonen las molestias que le hayamos podido causar, Atentamente,”

Sin embargo, a pesar de que el procedimiento fue suspendido para que las partes llegaran a un posible acuerdo, finalmente no tuvo lugar la transferencia del nombre de dominio en disputa y el procedimiento se reanudó.

6. Debate y conclusiones

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las Partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo “.es”.

Por otra parte, debido a las semejanzas entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“la Política UDRP” por sus siglas en inglés), resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. c. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. [DES2006-0005](#); en *Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. [DES2007-0006](#); o en *Smarkets Limited c. Ioanis Zisis*, Caso OMPI No. [DES2017-0030](#); así como 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

El nombre de dominio en disputa <thenewman.es> reproduce íntegramente la marca anterior NEWMAN de la Demandante. A pesar de que el nombre de dominio en disputa añade antes el artículo en inglés “the”, la marca resulta reconocible.

Numerosas decisiones bajo el Reglamento han establecido que la mera adición de vocablos añadidos no impide concluir la identidad o similitud confusa con la marca anterior. Así se recordó por ejemplo en *BMW Ibérica, S.A. c. Octavo Elemento, S.L.*, Caso OMPI No. [DES2011-0010](#):

“Tal y como se ha establecido en otras decisiones emanadas del Centro, la circunstancia de que el nombre de dominio en disputa incluya una marca ajena (o denominación similar) hasta el punto de crear confusión, resulta suficiente para entender que concurre el primero de los requisitos exigidos por el Reglamento, aunque en dicho nombre de dominio se pueden incluir también otros términos.”

El mismo criterio se siguió en *Fútbol Club Barcelona c. Megan Metcalfe*, Caso OMPI No. [DES2019-0014](#).

Las alegaciones realizadas por el Demandado sobre el carácter genérico de las expresiones “bank”, “inter” e “investment” por separado serán analizadas en el siguiente apartado a los efectos de valorar posibles derechos o intereses legítimos. Desde el punto de vista de este primer requisito, el Experto debe limitarse a analizar si el nombre de dominio en disputa presenta identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos de la Demandante. Así se consideró en *Video Images, LLC v. Stoebner, Jeff*, Caso OMPI No. [D2004-0887](#) o en *La Información, S.A. v. Écija Abogados Asociados, S.L.*, Caso OMPI No. [DES2009 0009](#).

Este Experto considera por tanto probada la concurrencia de la primera de las circunstancias previstas en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Si bien el significado en inglés del nombre de dominio en disputa, “thenewman” (el hombre nuevo), podría potencialmente haber dado lugar a la cuestión de si el Demandado tendría derecho o interés legítimo sobre dicha denominación, la Demandante ha presentado un sólido caso prima facie que el Demandado no ha refutado.

Las circunstancias acreditadas por la Demandante permiten concluir la ausencia de tales derechos o intereses legítimos. En primer lugar, ha presentado indicios de que el Demandado no es titular de ninguna marca con la denominación en que consiste el nombre de dominio en disputa. En segundo lugar, ha acreditado que el uso del nombre de dominio en disputa por el Demandado tenía un carácter comercial y se realizó con plena consciencia por su parte de las marcas de la Demandante y después de que la OEPM hubiera denegado las solicitudes de marca del Demandado por la oposición de la Demandante, por lo que dicho uso no puede considerarse legítimo.

Es más, el contenido del correo electrónico enviado al Centro por el Demandado rebela un reconocimiento implícito de la falta de interés en el nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, concurre igualmente la segunda circunstancia necesaria para la estimación de la Demanda.

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

Concurren dos circunstancias que permiten apreciar mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa, ambas debidamente acreditadas en el escrito de Demanda:

1. El Demandado era plenamente consciente de la existencia de las marcas NEWMAN de la Demandante cuando registró el nombre de dominio en disputa, pues previamente la OEPM había denegado sus dos solicitudes de registro de marca precisamente por su incompatibilidad con las marcas de la Demandante. Esta circunstancia ya se consideró acreditativa de la mala fe en *Ford Motor Company c. Movilclick SL, Jorge Cámara*, Caso OMPI No. [DES2015-0002](#).
2. El nombre de dominio en disputa alojó una página web en la que se comercializaba ropa (sector en el que la marca NEWMAN de la Demandante es conocida desde hace años) bajo la denominación “thenewman”, coincidente por lo tanto casi en su totalidad en la marca de la Demandante. Como se recordaba en *Mirto Corporación Empresarial, S.L. c. Victor Palade*, Caso OMPI No. [DES2017-0025](#), el Reglamento indica en su artículo 2 que existe mala fe cuando, entre otros, “el Demandado, al utilizar el

nombre de dominio, ha intentado atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web”.

En consecuencia, concurre la tercera circunstancia prevista en el Reglamento, el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

7. Decisión

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

José Ignacio San Martín Santamaría
Experto
Fecha: 29 de mayo de 2025