

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Brands For Less LLC. c. Raimundo Gregorio Rodas,
B.L.F.S Import Export S.A.
Caso No. DPY2023-0001

1. Las Partes

La Demandante es Brands For Less LLC., Emiratos Árabes Unidos, representada por PROTAKEDOWN PTE. LTD t/a PhishFort, Singapur.

El Demandado es Raimundo Gregorio Rodas, B.L.F.S Import Export S.A., Paraguay, representado por Mario Angel Sosa.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <brandsforless.com.py>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es NIC.PY - Network Information Center – Paraguay (NIC-PY).

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de junio de 2023. El 30 de junio de 2023 el Centro envió al Registro por correo electrónico una Demanda de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo 30 de junio de 2023 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda.

El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 3 de julio de 2023 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registro, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 4 de julio de 2023.

El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .PY (la “Política”), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .PY (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional del Centro de la OMPI relativo a la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .PY (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con el artículo 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al

Demandado, dando comienzo al procedimiento el 11 de julio de 2023. De conformidad con el artículo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 31 de julio de 2023. La Contestación fue presentada en fecha 29 de julio de 2023.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como miembro único del Grupo de Expertos el día 10 de agosto de 2023, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 7 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante opera en el sector de la venta en línea al por menor de una amplia gama de productos de diversas marcas, incluyendo, entre otros, artículos de ropa, complementos, accesorios, calzado, joyería y relojería, artículos deportivos, mobiliario y artículos para el hogar, ropa de cama y de baño, artículos de decoración, juguetes, vajillas y utensilios para cocina. La Demandante opera bajo la marca BRANDS FOR LESS, y comercializa sus productos a través de su sitio web oficial "www.brandsforless.com", en donde se indica que la Demandante comenzó su negocio en el Líbano en 1996 y de allí se ha ido expandiendo a diversos mercados, operando en la actualidad a nivel internacional.

La Demandante es titular de diversos registros de marca relativos a su marca BRANDS FOR LESS, sola o unida a un logo consistente en una bolsa de la compra rectangular de color amarillo que contiene el dibujo de dos puntos y un semicírculo que forma una cara sonriente. Estas marcas incluyen:

- El Registro de Marca de Paraguay No. 2022-540350, BRANDS FOR LESS, mixto, solicitado el 24 de julio de 2017 y registrado el 30 de marzo de 2022, en la clase 16;
- El Registro de Marca de Paraguay No. 2022-540351, BRANDS FOR LESS, mixto, solicitado el 24 de julio de 2017 y registrado el 30 de marzo de 2022, en la clase 25;
- El Registro de Marca de Paraguay No. 2022-540352, BRANDS FOR LESS, mixto, solicitado el 24 de julio de 2017 y registrado el 30 de marzo de 2022, en la clase 28;
- El Registro de Marca de Paraguay No. 2022-540353, BRANDS FOR LESS, mixto, solicitado el 24 de julio de 2017 y registrado el 30 de marzo de 2022, en la clase 35; y
- El Registro de Marca de Paraguay No. 2022-540354, BRANDS FOR LESS, mixto, solicitado el 24 de julio de 2017 y registrado el 30 de marzo de 2022, en la clase 39, (colectivamente "la marca BRANDS FOR LESS").

La Experta ha podido constatar que la Demandante, a través del grupo de empresas al que pertenece, es titular también de registros de marca en diversas jurisdicciones, tal como el registro de marca de Jordania, No. 109393, BRANDS FOR LESS, mixto registrado el 13 de febrero de 2010.

Por otro lado, la marca BRANDS FOR LESS y su etiqueta, han sido registradas en Paraguay por el representante legal de B.L.F.S Import Export S.A., mediante el Registro No. 435443, concedido el 20 de enero de 2017.

La Demandante es también titular del nombre de dominio <brandsforless.com> (registrado el 21 de enero de 1998) que alberga su página web oficial, a través de la cuál desarrolla su negocio de venta en línea.



El nombre de dominio en disputa fue registrado el 18 de febrero de 2023 y, en la fecha en que se redacta esta decisión, el acceso al contenido ligado al mismo se encuentra bloqueado mostrando la indicación de ser posiblemente una página de alto riesgo caracterizada como página de “pesca de información y fraude”. Con arreglo a las evidencias aportadas por la Demandante, el nombre de dominio en disputa se encuentra redireccionado a otro nombre de dominio, <brands4less.com.py> que aloja una tienda de comercio en línea que incluye la marca BRANDS FOR LESS en su encabezamiento y comercializa el mismo tipo de productos comercializados por la Demandante (ropa, complementos, calzado, menaje y ropa del hogar, y artículos de belleza). En la fecha de redacción de esta decisión, la mencionada página web en “www.brands4less.com.py” se encuentra también bloqueada con la misma indicación de ser una página de alto riesgo caracterizada como una página de “pesca de información y fraude”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega cumplir los requisitos exigidos por la Política:

(i) El nombre de dominio en disputa es idéntico a su marca.

(ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa. El Demandado no se encuentra autorizado para utilizar la marca BRANDS FOR LESS, no existe relación entre las Partes y el nombre de dominio en disputa no es utilizado en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, sino que se encuentra redireccionado hacia otro nombre de dominio que alberga una tienda en línea que se hace pasar por la Demandante y comercializa productos dentro del mismo sector en el que opera la Demandante, que son productos falsificados.

(iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. El nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe apuntando a la marca de la Demandante y es utilizado para generar confusión con la Demandante y su negocio, con la finalidad de aumentar el tráfico de otra página a la que se encuentra redireccionado.

La Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado alega en su Contestación a la Demanda:

El nombre de dominio en disputa fue lícitamente registrado cuando se encontraba libre y es utilizado lícitamente por la empresa del Demandado, B.L.F.S Import Export S.A., legalmente constituida y registrada en Paraguay. Se aporta copia de la escritura de constitución de esta sociedad.

La marca BRANDS FOR LESS y su etiqueta han sido registradas en Paraguay por el representante legal de B.L.F.S Import Export S.A., mediante el Registro No. 435443, concedido el 20 de enero de 2017. Se aporta copia de su certificado de registro. El Demandado ostenta así derechos de marca que le autorizan a contar con un nombre de dominio correlativo a su marca para la comercialización de productos en Internet, que son productos legítimos, de procedencia auténtica, cumpliendo todas las obligaciones y formalidades legales establecidas en Paraguay.

El Demandado cuenta también con una tienda física legalmente establecida en Paraguay, que opera legalmente dentro del marco de la libre competencia y nunca ha tenido intervenciones judiciales adversas. Se aportan diversas fotos de este establecimiento.

6. Debate y conclusiones

La resolución del presente caso se lleva a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las Partes, tomando en consideración la Política y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, y, asimismo, dadas las similitudes existentes entre la Política y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”), a efectos de contar con criterios de interpretación para el análisis de este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP y la doctrina reflejada en 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

La Demandante ha demostrado ser titular de varias marcas registradas en Paraguay relativas a la denominación “brands for less” unida a un logo. La Experta, haciendo uso de los poderes generales que le otorga la Política, mediante consulta en la base de datos pública de la Oficina de la Dirección General de Propiedad Intelectual de Paraguay, ha comprobado que estas marcas se encuentran registradas y vigentes.

A excepción del dominio de nivel superior correspondiente código de país (“ccTLD”) “.com.py”, que por su carácter técnico carece generalmente de relevancia en el análisis del primer elemento, el nombre de dominio en disputa resulta idéntico a la marca BRANDS FOR LESS de la Demandante. Véase en este sentido la sección 1.11 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La Experta considera, por tanto, que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de la Demandante, concurriendo, en consecuencia, el primer requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

En relación al segundo elemento, se requiere que la Demandante acredite que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con pruebas pertinentes. Véase en este sentido la sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

El estándar de prueba aplicable tanto en los casos de la Política, como en la Política UDRP, es el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando la Experta preparada para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véase, en este sentido, la sección 4.2 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

En el presente caso, la prueba presentada por la Demandante acredita *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, por cuanto éste no ha sido autorizado para el uso de la marca BRANDS FOR LESS ni guarda relación con la Demandante.

La Experta nota que, con arreglo a la verificación registral, ni el nombre del Demandado, ni la denominación social de la empresa del Demandado (B.L.F.S Import Export S.A.), coinciden o contienen los términos en los que consiste el nombre de dominio en disputa.

El Demandado ha alegado ser titular de un registro de marca relativo a la denominación “brands for less”, que, según sus alegaciones, pertenecería al representante legal de la empresa del Demandado, B.L.F.S Import Export S.A., aportando el nombre de éste representante, copia de su documento de identidad y copia de la escritura fundacional de su empresa, así como un certificado de registro de marca, en concreto, del Registro de Marca de Paraguay No. 435443, registrado el 20 de enero de 2017, en la clase 3.

La Experta, haciendo uso de los poderes generales que le otorga la Política, ha comprobado mediante consulta en la base de datos pública de la Oficina de la Dirección General de Propiedad Intelectual de Paraguay, que el registro de marca alegado por el Demandado (Registro No. 435443) se encuentra inscrito a nombre de una tercera empresa (BRANDS FOR LESS, S.A.), que conforme, consta en el expediente de la Oficina de la Dirección General de Propiedad Intelectual de Paraguay, adquirió el registro de marca el año 2022, siendo inscrita la transferencia el 25 de mayo de 2022. La Experta nota, sin embargo, que el Demandado no ha alegado ni acreditado nada en este sentido, en cuanto a su posible relación con esta tercera empresa que consta, a fecha de hoy, como titular de la marca. La Experta nota, además, que el registro de marca alegado por el Demandado (Registro No. 435443) se refiere únicamente a productos de la clase 3 (productos cosméticos).

El Demandado sostiene que, en base al registro de marca alegado, tiene derecho a comercializar por Internet los productos de su marca, sin embargo, la Experta nota que la mencionada página, conforme a las evidencias aportadas por la Demandante, ofertaba la venta, no solo de productos cosméticos (o productos de belleza), incluidos en el mencionado registro marcario, sino también de una amplia gama de productos no cubiertos ni amparados por este registro. En este sentido, la Demandante ha aportado evidencias relativas al uso del nombre de dominio en disputa para redirigir a otro nombre de dominio similar (<brands4less.com.py>), que albergaba una página web que incluía en su encabezamiento la marca BRANDS FOR LESS y ofrecía la venta de diversos productos, incluyendo ropa, complementos, accesorios, calzado, artículos deportivos, artículos de belleza y de hogar.

La Experta no ha podido comprobar el contenido actual de la página web a la que se encontraba redireccionado el nombre de dominio en disputa (<brands4less.com.py>), ni el contenido actual del nombre de dominio en disputa, ya que ambos se encuentran bloqueados, con la advertencia de su posible contenido fraudulento o de pesca de información sensible. Sin embargo, dado que el Demandado no ha alegado nada en este sentido, no alegando nada en relación a un posible cambio en el uso del nombre de dominio en disputa, cabe deducir, en un balance de probabilidades, que dicho uso no ha sido modificado.

La existencia de una marca correspondiente al nombre de dominio en disputa perteneciente al Demandado, no confiere en sí misma, de forma automática, derechos o intereses legítimos. Véase, en este sentido, la sección 2.12 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La Experta considera así que, atendidas las circunstancias del caso, la marca alegada por el Demandado no es suficiente acreditación de derechos o intereses legítimos a su favor, fundamentalmente, (i) porque esta marca se encuentra inscrita a nombre de una tercera empresa que la adquirió un año antes del registro del nombre de dominio en disputa; (ii) la marca se refiere solo a productos cosméticos, y el uso del nombre de dominio en disputa amplía su ámbito, conforme a las evidencias aportadas por la Demandante, a toda una gama de productos no cubiertos por este registro marcario; y (iii) es también particularmente relevante que el nombre de dominio en disputa no alberga ningún contenido propio, sino que se encuentra redireccionado a otro nombre de dominio.

La Experta nota también que las fotografías del establecimiento físico del Demandado, aportadas por éste en su Contestación, muestran una tienda que, en su exterior, se identifica con un rotulo de establecimiento consistente en la denominación "Brands For Less" en letras de color amarillo y un logo consistente en una bolsa de la compra rectangular de color amarillo que contiene el dibujo de dos puntos y un semicírculo que forma una cara sonriente, muy similar o idéntico al logo de la Demandante. Algunas fotografías muestran también en interior de la tienda, donde solo se ven diversos estands de ropa, complementos y zapatos, ninguno de productos cosméticos.

La Experta nota, además, que el logo mencionado anteriormente, también se encuentra en la marca del Demandado, y en las marcas anteriores de la Demandante, haciendo que ambas marcas sean muy parecidas hasta el punto de resultar casi idénticas. Esto aunado a que la Demandante viene utilizando BRAND FOR LESS antes del registro del nombre de dominio en disputa, permite concluir, en un balance de probabilidades, que el Demandado tenía conocimiento y buscaba aprovecharse de la marca de la Demandante al momento del registro del nombre de dominio en disputa.

Todas estas circunstancias llevan a la Experta concluir que el Demandado no ha refutado suficientemente el caso *prima facie* presentado por la Demandante, y no se puede concluir, en base a las alegaciones y evidencias aportadas por el Demandado, que el mismo ostente derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. En consecuencia, esta Experta considera que ha quedado acreditado el segundo elemento exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Demanda con arreglo al párrafo 4(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe.

El estándar de prueba aplicable es, como se ha indicado, el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando la Experta preparada para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto.

La Experta, haciendo uso de los poderes generales que le otorga el Reglamento, ha comprobado la extensa presencia de la Demandante y de su marca BRANDS FOR LESS en Internet, de forma que cualquier búsqueda en Internet relativa a los términos “brands for less” revela a la Demandante, su marca y su negocio de venta en línea de diversos productos de ropa, complementos, accesorios, artículos deportivos, artículos de belleza y de decoración.

La Experta ha comprobado también que la página web oficial de la Demandante “www.brandsforless.com” se encuentra activa al menos desde 1998, con arreglo al archivo público de Internet WayBackMachine.

La Experta considera, además, que todas las circunstancias del caso indican, en un balance de probabilidades, que el Demandado ha obrado de mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa, consciente de la existencia de la marca de la Demandante y apuntando de mala fe a esta marca para aumentar el tráfico de la página web a la que el nombre de dominio en disputa se encuentra redireccionado, con fines comerciales. En este sentido, la Experta considera particularmente relevantes las siguientes circunstancias:

(i) la incorporación de forma idéntica de la marca BRANDS FOR LESS tanto en el nombre de dominio en disputa, como en el nombre de dominio al que se encuentra redireccionado (<brands4less.com.py>), que fonéticamente resulta idéntico a la marca de la Demandante, y en el encabezamiento de la página web ligada a este último nombre de dominio;

(ii) la fuerte presencia en Internet de la marca de la Demandante y su tienda en línea desde fecha anterior a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa (al menos desde 1998);

(iii) el uso del nombre de dominio en disputa para efectuar una redirección a otro nombre de dominio;

(iv) el contenido de la página web a la que se encuentra redireccionado el nombre de dominio en disputa, que, con arreglo a las evidencias aportadas por la Demandante, contiene la marca BRANDS FOR LESS en su encabezamiento y comercializa el mismo tipo de productos comercializados por la Demandante (ropa, complementos, accesorios, calzado, etc.); y

(v) mención merece también el hecho de que, conforme a las fotografías aportadas por el Demandado del exterior y del interior de su establecimiento, éste se identifica con un rotulo que contiene no solo la marca sino también el logo de la Demandante (una bolsa rectangular que contienen una sonrisa dibujada en su interior), utiliza igual color amarillo, y comercializa el mismo tipo de productos comercializados por la Demandante.

Estas circunstancias permiten concluir, en un balance de probabilidades, a juicio de la Experta, que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa apuntando a la Demandante y a su marca, y está utilizando el nombre de dominio en disputa con fines comerciales, generando confusión o asociación con la

Demandante y su marca, para incrementar el tráfico de la página web a la que se encuentra redireccionado el nombre de dominio en disputa. Todo ello con la finalidad por parte del Demandado de aprovecharse o beneficiarse comercialmente de la confusión o asociación generada. Esta actuación, constituye mala fe en el sentido de la Política.

La existencia de un registro de marca que en un momento anterior al registro del nombre de dominio en disputa ha podido pertenecer al representante legal de la empresa del Demandado, cuyo ámbito de protección alcanza solo productos cosméticos, no confiere, de acuerdo a las circunstancias del presente caso, derechos o intereses legítimos al Demandado en el nombre de dominio en disputa ni justifica su actuación a efectos de la Política.

La Experta considera, por tanto, que concurren en el presente caso circunstancias que permiten concluir, en un balance de probabilidades, la existencia de mala fe en el registro y también en el uso del nombre de dominio en disputa, estimando cumplida la tercera condición establecida en el párrafo 4 a. de la Política.

La Experta nota, finalmente, que la Demandante ha alegado, además, que la página web a la que se encuentra redireccionado el nombre de dominio en disputa es utilizada para comercializar productos falsificados. Alegación que ha sido negada por el Demandado. En relación a este punto, la Experta no considera que las evidencias aportadas por la Demandante sean suficientes para poder valorar esta circunstancia, sin que resulte necesaria una determinación al respecto para poder concluir sobre el registro y uso del nombre de dominio en disputa de mala fe bajo la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa, <brandsforless.com.py> sea transferido a la Demandante.

Reyes Campello Estebarez/
Reyes Campello Estebarez
Experto Único
Fecha: 24 de agosto de 2023