

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Cibermercado, S.R.L. c. Gtranet Global Trade Network
Caso No. DDO2016-0001

1. Las Partes

La Demandante es Cibermercado, S.R.L., con domicilio en Santo Domingo, República Dominicana, representada por Pujols Canals Consultores Legales, República Dominicana.

El Demandado es Gtranet Global Trade Network, con domicilio en Santo Domingo, República Dominicana, representado por Sabbagh, D'Alessandro, Henríquez & Asociados, República Dominicana.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <supercasas.com.do>.

El Registrador del nombre de dominio en disputa es NIC.DO.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 21 de julio de 2016. El 22 de julio de 2016, el Centro envió a NIC.DO vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de julio de 2016, NIC.DO 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.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .DO (la "Política"), del Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .DO (el "Reglamento") y el Reglamento Adicional del Centro para la solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2 a) y 4 a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 29 de julio de 2016. De conformidad con el párrafo 5 a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de agosto de 2016. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 18 de agosto de 2016.

El Centro nombró a Leticia Caminero como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 2 de septiembre de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

De conformidad con el párrafo 11 del Reglamento, la Demanda fue sometida en español, al igual que el Escrito de Contestación.

El Centro notificó el 13 de septiembre de 2016 la Orden de Procedimiento No. 1, ya que después de examinar la Demanda y sus anexos y el Escrito de Contestación y sus anexos, la Experta consideró que no había quedado suficientemente claro cómo se realizó el traspaso de las marcas SUPERCASAS.COM y SUPER-CASAS.COM a la Demandante. Por lo que se requirió a la Demandante la aportación de la documentación que estime pertinente y, en especial: (1) el historial desde el registro de las marcas SUPERCASAS.COM (Número 134.144) y SUPERCASAS.COM (Número 189.255) en 2003 y 2011 hasta la fecha de hoy; y (2) evidencia del vínculo o continuidad legal entre el titular original de las marcas y la Demandante.

La Demandante aportó dicha documentación el 22 de septiembre de 2016. El Demandado aportó su respuesta el 28 de septiembre de 2016.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una sociedad comercial incorporada en República Dominicana en fecha 21 de diciembre de 2001 con el objeto comercial de “construir y publicitar páginas en Internet, comercialización de equipos tecnológicos relacionados con la Internet”.

La Demandante es titular de la marca SUPER-CASAS.COM bajo el número de registro 134144, otorgado el 15 de marzo de 2003 en las clases internacionales 38 correspondiente a servicios de telecomunicaciones, muy especialmente el desarrollo, manejo y operación de una página web; y 38 para servicios de telecomunicaciones. La Demandante es titular de la marca SUPERCASAS.COM bajo el número de registro 189255, otorgado el 17 de agosto de 2011 en la clase internacional 35 correspondiente a publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina y 38 para servicios de telecomunicaciones, muy especialmente el desarrollo, manejo y operación de una página web. Ambas marcas han sido registradas ante la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (“ONAPI”) en República Dominicana.

La Demandante es titular de otras marcas y sus correspondientes nombres de dominio vinculados a la publicidad de venta de viviendas (<supercasas.com>), ventas de vehículos (<supercaros.com.do> y <super-carros.com>), entre otros.

La Demandante es titular de los nombres de dominio <supercasas.com> desde el 21 de septiembre de 2002, <super-casas.com> desde 27 de noviembre de 2002, <super-casa.com> desde el 14 de junio de 2003, y <supercasa.com> desde 25 de agosto de 2003.

El Demandado es una sociedad comercial incorporada en República Dominicana en fecha 26 marzo de 2004 con el objeto comercial de “asesoría y servicios en el área de informática, vínculos de información, diseño y mantenimiento de páginas de Internet, web hosting, registro de dominios, creación de aplicaciones y diseño de programas.”

El Demandado registró el nombre de dominio en disputa <supercasas.com.do> el 4 de julio de 2015.

El nombre de dominio en disputa actualmente envía al usuario a una página de la plataforma de *Pinterest* sobre “super casas, mega arquitectura e increíbles diseños de interiores.”

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante argumenta que tiene derechos sobre las marcas SUPERCASAS.COM y SUPER-CASAS.COM, registradas en 15 de marzo de 2003 y 17 de agosto de 2011, respectivamente.

Como respuesta a la Orden de Procedimiento 1, la Demandante justifica la continuidad de la titularidad de las marcas SUPERCASAS.COM y SUPER-CASAS.COM, describiendo que, aunque fueron otorgadas inicialmente a favor del fenecido Sr. C. Coll Escursell, la Compulsa de Determinación de Herederos por Notario Público evidencia que Y. Coll de Peña, A. Coll de Peña y C. J. Coll Carballo eran los únicos herederos con calidad para recibir los bienes relictos del Sr. C. Coll Escursell. Por lo que, los mencionados herederos por medio del Acto de Cesión de Titularidad de Propiedad Industrial traspasaron a favor de la Demandante las marcas SUPERCASAS.COM y SUPER-CASAS.COM. Además, el Sr. C. Coll Escursell fue socio y gerente de la Demandante, y actualmente sus sucesores son socios de la Demandante como lo confirma el Certificado de Registro Mercantil No. 944147.

Por otra parte, la Demandante sostiene que el nombre de dominio en disputa, <supercasas.com.do>, contiene un nombre idéntico a sus marcas registradas SUPER-CASAS.COM y SUPERCASAS.COM. Por lo que, aparte de la inclusión del código de territorio de la República Dominicana “.do”, son prácticamente iguales, además que su inserción no le otorga carácter distintivo al nombre dominio en disputa, ni elimina los evidentes riesgos de confusión.

De la misma manera, argumenta que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a sus marcas registradas, ya que el Demandado no puede dar uso al nombre de dominio en disputa sin que se pueda interpretar una vinculación o afiliación con las marcas de la Demandante o se produzca una evidente confusión al consumidor.

Igualmente, el uso del nombre de dominio en disputa <supercasas.com.do> es para exactamente la misma área de negocios (publicidad de venta y alquiler de inmuebles) y se dirige al mismo público que la Demandante a través de su nombre de dominio <supercasas.com>.

Pudiere inferirse que el Demandado ha secuestrado el nombre de dominio en disputa, pues el usuario al acceder al nombre de dominio en disputa es direccionado a una página de *Pinterest* sobre “super casas, mega arquitectura e increíbles diseños de interiores.”

Por otra parte, la Demandante reclama que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, pues el Demandado no ha sido autorizado por la Demandante al uso de la marca SUPERCASAS.COM ni tampoco a que sea incluida dicha marca en un nombre de dominio del cual no sea titular la Demandante, en vista a que tampoco hay documento alguno que contenga una autorización o licencia. No existe uso legítimo de carácter no comercial del nombre de dominio en disputa, ni tampoco es el Demandado comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa.

Continúa explicando que siendo el Demandado una empresa que, entre otros objetivos, mantiene páginas de Internet para dar publicidad a la venta y alquiler de bienes inmuebles, como el otro nombre de dominio del cual el Demandado es titular, <hogar.com.do>, que corresponde a una página web para venta y alquiler de propiedades inmobiliarias, similares a los servicios provistos por la Demandante, es verdaderamente imposible que el Demandado no conociera, con antelación al registro del nombre de dominio en disputa, los derechos de la Demandante sobre las marcas SUPER-CASAS.COM y SUPERCASAS.COM.

Además, el Demandado no tiene conexión o afiliación con la Demandante, sus afiliados, o cualquiera de los servicios proveídos por la Demandante.

La Demandante argumenta que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o usado de mala fe, debido a que el uso de las marcas SUPER-CASAS.COM y SUPERCASAS.COM ha tenido lugar en el

mercado dominicano desde el 2003. La Demandante también argumenta que su página web ubicada bajo el nombre de dominio <supercasas.com> tiene alto tráfico y es reconocida ante el público dominicano que procura informarse sobre la venta de inmuebles en el mercado.

Adicionalmente, entiende que la mala fe queda evidenciada por el hecho que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado el 4 de julio del 2015, y, por tanto, el Demandado debía conocer la existencia de la marca propiedad de la Demandante, la cual tenía entonces más de doce años de uso continuo en la República Dominicana. El registro por parte de un tercero de un nombre de dominio que contenga un signo distintivo conocido en el mercado y que no sea de su propiedad, constituye mala fe en sí mismo.

Con relación al uso del nombre de dominio en disputa, según el sitio “www.webarchive.org” luego que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa, desde el 20 de agosto de 2015 hasta enero de 2016, se direccionaba a otro nombre de dominio propiedad del Demandado, <hogar.com.do>, que corresponde a una página web con la misma línea de negocios que la Demandante. Supuestamente, el cambio de contenido bajo el nombre de dominio en disputa ocurrió después de contactos telefónicos entre la Demandante y el Demandado en enero de 2016.

Actualmente, el nombre de dominio en disputa es usado para direccionar usuarios a una página de *Pinterest* sobre “super casas, mega arquitectura e increíbles diseños de interiores.” Según la Demandante, el direccionamiento actual puede inferirse como falta de uso, y dentro de la doctrina del mantenimiento pasivo, el Demandado está actuando de mala fe por esa inactividad.

B. Demandado

El Demandado argumenta que la Demandante no era propietaria de las marcas SUPER-CASAS.COM y SUPERCASAS.COM hasta el 13 de abril de 2016, es decir, con posterioridad al registro del nombre de dominio en disputa, que ocurrió el 4 de julio de 2015.

Como contestación a la Orden de Procedimiento No. 1, el Demandado argumenta que el fallecido Sr. C. Coll Escursell nunca manifestó interés en transferir las marcas SUPER-CASAS.COM y SUPERCASAS.COM a la Demandante, sino que fueron sus herederos quienes gestionaron dicha transferencia después de su fallecimiento. Infiriendo así que éste no tuvo interés en que esa sociedad fungiera como titular de las marcas mencionadas. Más adelante, explica que la Demandante no fue fundada por el Sr. C. Coll Escursell ni se mantuvo a través del tiempo bajo su control.

El Demandado alega que, entre sus productos y servicios, mantiene una red de portales con contenido específico por sectores que generan más de 1 millón de visitas mensuales y la gran mayoría de sus portales utilizan nombres de dominios genéricos, tales como: <1411.com.do>, <negocios.com.do>, <empresas.com.do>, <buscar.com.do>, <website.com.do>, <cinema.com.do>, <cines.com.do>, <bodas.com.do>, <boda.com.do>, <diario.com.do>, <comer.com.do>, <mundodominicano.net>, <solteros.com.do>, <dominicanos.com.do>, <negocios.com.pr>, <trabajo.com.do>, <fotobox.com.do>, y <foto.com.do>.

El Demandado argumenta que como los certificados de registro de las marcas SUPER-CASAS.COM y SUPERCASAS.COM fueron traspasados el 13 de abril del 2016 a favor de la Demandante, según el Demandado erróneamente consta en el certificado de ONAPI que el traspaso fue realizado por el Sr. C. Coll Escursell, cuando fueron sus herederos que realizaron dicha transacción, posteriormente al registro del nombre de dominio en disputa, que ocurrió el 4 de julio del 2015. Por tanto, el Demandado argumenta que la Demandante no ha sido propietaria de las marcas hasta después del mencionado traspaso. Y que además la Demandante no muestra el uso de dichas marcas por parte de la Demandante antes del 13 de abril del 2016 ni que la Demandante ha sido propietaria del nombre de dominio en disputa antes que el Demandado lo registrara.

El Demandado expone que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se debe al interés de aportar a la comunidad de diseñadores, arquitectos, ingenieros y aficionados un lugar donde puedan disfrutar de las

construcciones más increíbles del mundo. Por lo que, es una galería sin fines de lucro, sin intención de vender o alquilar propiedades.

Igualmente, argumenta que la expresión “supercasas” tiene un significado genérico, ya que es comúnmente usada para hacer referencia a viviendas lujosas, mansiones y casas de famosos que tengan características arquitectónicas impresionantes o fuera de lo común. El Demandado cita la decisión en *Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V. S.F.P. v. Telepathy, Inc.*, Caso OMPI No. D2011-1635, que dispone que nadie puede tener derechos exclusivos sobre un nombre común.

El Demandado entiende que no tiene que recibir autorización de la Demandante para usar la expresión “supercasas” en un nombre de dominio ya que es de uso común. Explica que el nombre de dominio en disputa ha sido propiedad de diferentes titulares desde el año 2007, los cuales les han dado diversos usos comerciales y no comerciales. También enlista otros nombres de dominio que contienen la expresión “supercasas”, además de marcas registradas en República Dominicana conteniendo los términos “super” y “casa” de manera separada.

El Demandado sostiene que se encuentra utilizando el nombre de dominio en disputa sin fines de lucro, y en ningún momento ha pretendido adquirirlo para luego venderlo a la Demandante u otro interesado. Explica que el nombre de dominio en disputa fue adquirido para mostrar propiedades majestuosas e increíbles, no para comercialización de casas ni explotación de publicidad en dicho mercado. Argumenta además, que su contenido no va dirigido a la República Dominicana.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el párrafo 4.a) de la Política, la Demandante debe probar la existencia de los siguientes tres elementos:

- (i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del nombre de dominio en disputa respecto de las marcas sobre las que la Demandante tiene derechos;
- (ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa; y
- (iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza el nombre de dominio de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con una marca de producto o servicio sobre la que la Demandante tiene derechos

La Demandante argumenta que tiene derechos sobre las marcas SUPERCASAS.COM y SUPER-CASAS.COM, registradas el 15 de marzo de 2003 y 17 de agosto de 2011, respectivamente.

Las evidencias presentadas confirman que el Sr. C. Coll Escursell tenía como únicos sucesores a Y. Coll de Peña, A. Coll de Peña y C.J. Coll Carballo. Por consecuencia, ellos recibieron la titularidad de todos sus bienes, incluyendo su participación societaria en la sociedad Demandante, al igual que las marcas registradas. En dicha calidad, traspasaron estos registros a favor de la Demandante. Transacciones que no afectaron la vigencia de los registros de las marcas. Dichas transacciones dan como resultado que ante la ONAPI aparezca la Demandante como titular de las marcas (y así figura en los certificados de registro aportados por la Demandante).

La Experta concluye que la Demandante tiene derechos sobre las marcas registradas SUPER-CASAS.COM y SUPERCASAS.COM.

El Demandado argumenta en relación con el primer elemento que el término “supercasas” del nombre de dominio en disputa es una palabra compuesta por “super” y “casas” aportando la definición del diccionario

para ambas palabras y señalando que la palabra compuesta “supercasas” tiene un significado genérico y que una búsqueda de dicha palabra compuesta a través de un buscador de Internet (como por ejemplo “Google”) arroja multitud de resultados. La Experta considera que a los efectos del primer elemento resulta indiferente que el nombre de dominio en disputa se componga de dos términos de diccionario utilizados conjuntamente en tanto que ello no afecta a la comparativa objeto de análisis bajo el primer elemento de si el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar a la marca de la Demandante. Todo ello sin perjuicio de lo que será objeto de análisis bajo el segundo elemento.

La Experta considera que el nombre de dominio en disputa <supercasas.com.do> resulta similar hasta el punto de causar confusión con las marcas SUPER-CASAS.COM y SUPERCASAS.COM propiedad de la Demandante. El hecho que el Demandado haya agregado un dominio de nivel superior correspondiente a código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.do”, no es suficiente para distinguir el nombre de dominio en disputa de las marcas de la Demandante.

En consecuencia, la Experta determina que se cumple el primer requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

La Experta considera que la Demandante ha conseguido demostrar *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa.

La Demandante argumenta que no ha autorizado el uso de sus marcas por el Demandado, que el Demandado no es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa y que el Demandado no ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, ni ha hecho un uso legítimo o no comercial del nombre de dominio en disputa.

La Demandante argumenta que en los meses de noviembre y diciembre de 2015 el nombre de dominio en disputa re direccionaba a los usuarios de Internet a la página web “www.hogar.com.do”, de la cual el Demandado es titular y que ofrecía servicios que competirían con los servicios de la Demandante.

El Demandado, en su Escrito de Contestación, informa que ha registrado el nombre de dominio en disputa el 4 de julio de 2015 “para los fines de crear una galería de fotos de casas con diseños súper increíbles, majestuosas mansiones y lujosas viviendas.” El Demandado argumenta que el nombre de dominio en disputa se usa sin fines de lucro.

La Demandante no aporta prueba del uso anterior del nombre de dominio en disputa para re direccionar usuarios al sitio “www.hogar.com.do” (a pesar de aportar prueba que dicho nombre de dominio pertenece al Demandado). El Demandado a su vez no niega ese uso anterior, ni tampoco aporta pruebas de que haya usado el nombre de dominio en disputa sin fines comerciales desde su registro el 4 de julio de 2015.

El párrafo 10 de la Política establece las facultades generales del grupo de expertos, entre las cuales está la de determinar la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas.

De acuerdo a numerosas decisiones bajo la *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (“UDRP”)¹, el experto tiene la facultad de realizar investigaciones independientes en bases de datos públicas cuando estime necesario para alcanzar su decisión (ver *Société des Produits Nestlé SA v. Telmex Management Services*, Caso OMPI No. D2002-0070; *InfoSpace.com, Inc. v. Hari Prakash*, Caso OMPI No. D2000-0076; *Cortefiel, S.A. v. Javier García Quintas*, Caso OMPI No. D2000-0141). Además, en *GetMore A/S v. Arisu Tech*, Caso OMPI No. D2008-1595 se ha admitido que “web.archive.org” guarda toda la información relativa a una página web a nivel mundial por determinado periodo de tiempo.

¹ La Política encuentra clara inspiración en la UDRP y la Experta entiende pertinentes las referencias a decisiones bajo la UDRP, *mutatis mutandi*.

La Experta ha consultado el sitio “web.archive.org” y ha podido verificar el uso anterior que el Demandado hacía del nombre de dominio en disputa hasta por lo menos 10 de enero de 2016, direccionándolo a otro de sus nombres de dominio, cual sea, <hogar.com.do>, el cual hospeda una página web para venta y alquiler de propiedades inmobiliarias, análogos a los servicios provistos por la Demandante. Por lo tanto, hay evidencia que el Demandado usó comercialmente el nombre de dominio en disputa con la intención de desviar a los consumidores de manera equívoca.

Consecuentemente, no hay evidencia de que antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia se ha utilizado el nombre de dominio en disputa o se ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Tampoco hay prueba de que el Demandado ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa.

Asimismo, el Demandado argumenta que el término “supercasas” del nombre de dominio en disputa es una palabra compuesta por dos palabras del diccionario, esto es por “super” y “casas”. Señala que la palabra compuesta “supercasas” tiene un significado genérico y que una búsqueda de dicha palabra compuesta a través de un buscador de Internet (como por ejemplo “Google”) arroja multitud de resultados.

En primer lugar, la Experta quiere señalar que la evidencia aportada por el Demandado referente a los resultados de búsqueda de la palabra compuesta “supercasas” no indica el número de la página de los resultados de búsqueda sino que presenta 15 resultados de búsqueda (sin poder discernir la Experta si todos o alguno de ellos corresponden a la primera página de resultados del buscador). En este sentido, la Experta ha hecho una búsqueda en Google del término “supercasas” y ha observado que el primer resultado de búsqueda en la primera página de resultados es el nombre de dominio <supercasas.com> titularidad de la Demandante.

En segundo lugar, la Experta opina, al igual que otros expertos bajo la UDRP han considerado en casos de palabras compuestas por términos de diccionario, que aunque el término “supercasas” considerado de manera separada se compone de dos palabras de diccionario, la Experta no está de acuerdo con el Demandado en que la palabra compuesta “supercasas” sea comúnmente conocida por el significado genérico que el Demandado le atribuye (véase en este sentido *Tudor Games, Inc. v. Domain Hostmaster, Customer ID No. 09382953107339 dba Whois Privacy Services Pty Ltd / Domain Administrator, Vertical Axis Inc.*, Caso OMPI No. D2014-1754). Prueba de ello es que cuando se introduce en el buscador de Google (como alega el Demandado) el término “supercasas” el primer resultado que se obtiene dirige al nombre de dominio de la Demandante <supercasas.com>. Así, en opinión de la Experta si se considera el término “supercasas” en su conjunto y además se tiene en cuenta que el Demandado ha utilizado el citado nombre de dominio para re direccionar a una página web con fines comerciales y competidora de la Demandante (esto es el nombre de dominio del Demandado <hogar.com.do>), el Demandado no habría utilizado el nombre de dominio de manera legítima, leal o no comercial o de buena fe.

Asimismo, atendiendo a las evidencias aportadas por las Partes, la Experta considera que, en el balance de las probabilidades, a través del uso del nombre de dominio en disputa para re direccionar a un nombre de dominio que compite con la Demandante, el Demandado habría intentado aprovecharse de la reputación de la marca de la Demandante, especialmente cuando Demandante y Demandado operan en el mismo sector y están establecidas en el mismo territorio (lo que lleva a pensar a la Experta que el Demandado conocería a la Demandante).

La Experta hace notar que no se desprenden del expediente otras pruebas que muestren derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa y en consecuencia, el Demandado no ha conseguido refutar la ausencia de derechos o intereses legítimos demostrada por la Demandante.

La Experta determina cumplida la segunda condición dispuesta en el párrafo 4(a)(ii) de la Política.

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

La Demandante es titular de las marcas SUPER-CASAS.COM y SUPERCASAS.COM que fueron registradas respectivamente el 15 de marzo de 2003 y el 17 de agosto de 2011. Sin perjuicio de que dichas marcas hubieran sido registradas inicialmente por un accionista de la Demandante, lo cierto es que la Demandante ha demostrado el tracto sucesivo de la titularidad de las marcas, lo que da lugar a que las marcas se encuentren registradas en la actualidad a nombre de la Demandante (de conformidad con las evidencias aportadas por la Demandante). Asimismo, la Demandante es titular de los nombres de dominio <supercasas.com> desde el 21 de septiembre de 2002, <super-casas.com> desde 27 de noviembre de 2002, <super-casa.com> desde el 14 de junio de 2003, y <supercasa.com> desde 25 de agosto de 2003.

El Demandado registró el nombre de dominio en disputa <supercasas.com.do> el 4 de julio de 2015 y, tal y como ha podido comprobar la Experta, lo ha utilizado desde al menos el 20 de agosto de 2015 (siendo el primer uso del que se tiene constancia conforme a la página "web.archive.org") hasta por lo menos el 10 de enero de 2016, re direccionándolo a otro de sus nombres de dominio, <hogar.com.do>, el cual hospeda una página web para venta y alquiler de propiedades inmobiliarias, servicios análogos a los provistos por la Demandante.

La Experta considera que, en el balance de las probabilidades, atendiendo a los hechos del presente caso, el Demandado conocía o tenía en mente a la Demandante (o al menos las marcas de la Demandante) en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa y lo habría registrado de mala fe para aprovecharse de la reputación de las marcas de la Demandante. La Experta alcanza dicha conclusión teniendo en cuenta el cúmulo de los siguientes hechos en el presente procedimiento: (i) el Demandado registró el nombre de dominio en disputa que resulta casi idéntico a las marcas de la Demandante (y a los nombres de dominio que utiliza la Demandante) con posterioridad al registro de las marcas de la Demandante; (ii) el Demandado ha utilizado el nombre de dominio en disputa para re direccionar a otro nombre de dominio de su titularidad con el que compite con la Demandante al poco tiempo de registrar el nombre de dominio en disputa; y (iii) Demandante y Demandado compiten en el mismo sector a través de páginas web para venta y alquiler de propiedades inmobiliarias.

Resulta indiferente a los efectos del presente procedimiento la alegación del Demandado de que la Demandante no fuera la titular registral originaria de las marcas en el momento del registro del nombre de dominio en disputa por el Demandado. Ello especialmente cuando el titular originario de las marcas era accionista de la Demandante (habiendo demostrado la Demandante, como se analizó más arriba, su actual titularidad) y cuando la mala fe del Demandado se desprende del conocimiento de las marcas de la Demandante, tal y como se evidencia de los hechos analizados en el presente elemento (con independencia de quién fuera el titular de las marcas en el momento del registro del nombre de dominio en disputa).

La Experta considera que el Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante como su competidora, además, que intentó de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio web o en su sitio en línea, lo cual constituye evidencia de la mala fe del Demandado en el registro y uso del nombre de dominio en disputa.

La Experta entiende que el cambio del uso del nombre de dominio en disputa, después del contacto entre las Partes sobre la controversia, ha sido un pretexto que refuerza la mala fe del Demandado.

La Experta establece que el registro o uso del nombre de dominio en disputa ha sido de mala fe, por lo que se satisface la tercera condición requerida en el párrafo 4(a)(iii) de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4 i) de la Política y 15 del Reglamento, la Experta ordena que el nombre de dominio en disputa, <supercasas.com.do>, sea transferido a la Demandante.

Leticia Caminero

Experta Única

Fecha: 2 de octubre de 2016