

DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS

Aldaba Servicios de Internet S.L.U. v. Registro Privado

Caso No. DDO2017-0001

1. Las Partes

La Demandante es Aldaba Servicios de Internet S.L.U., con domicilio en Madrid, España, representada por Ramón Alejandro Vargas Diez, España.

El Demandado es Registro Privado, con domicilio en Santo Domingo, República Dominicana.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <aldaba.com.do>.

El Registrador del citado nombre de dominio es NIC.DO.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de septiembre de 2017. El 18 de septiembre de 2017, el Centro envió a NIC.DO vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 18 de septiembre de 2017, NIC.DO envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figuran 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 septiembre de 2017. De conformidad con el párrafo 5 a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de octubre de 2017. 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 20 de octubre de 2017.

El Centro nombró a Roberto Bianchi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 30 de octubre de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una sociedad limitada unipersonal constituida en España. La empresa tiene 17 años de presencia en República Dominicana, con más de 600,000 usuarios registrados en su página de empleo. De acuerdo con el sitio web “www.alexacom”, la Demandante figura en el lugar 98º en el ranking de páginas dominicanas.

El representante de la Demandante es propietario de la marca española ALDABA con número de registro M3026546(0), solicitada el 16 de abril de 2012 y concedida el 1 de julio de 2012. La marca protege servicios de telecomunicaciones de la clase internacional 38.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 28 de noviembre de 2016.

Actualmente no se puede acceder al sitio web bajo el nombre de dominio en disputa. Al intentarse la conexión, el sistema informa que es posible que el respectivo sitio web esté temporalmente inactivo o que se haya trasladado definitivamente a otra dirección. La Demandante ha aportado evidencia de que el Demandado ha utilizado el nombre de dominio para redirigir a sitios web que ofrecen servicios que compiten con la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En su Demanda, la Demandante sostiene lo siguiente:

El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos. La Demandante es propietaria de la marca ALDABA. El nombre de dominio en disputa también es idéntico al nombre de dominio <aldaba.com> de propiedad de la Demandante, salvo por el “.do” final.

El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. La Demandante desconoce quién es el Demandado, por lo que no sabe si tiene algún producto o servicio que utilice la marca “Aldaba”; la Demandante sólo sabe que el Demandado utiliza el nombre de dominio en disputa con la única finalidad de redirigir tráfico a sitios web que compiten con la Demandante, ninguno de ellos con el nombre “Aldaba” en alguno de sus productos o servicios.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe. El único uso que se le está dando al nombre de dominio en disputa es el de redirigir tráfico a otras páginas de empleo de República Dominicana, competidoras de la Demandante: “www.empleos.do” (nombre de dominio registrado en el 2010) y “www.diarioempleo.do” (nombre de dominio registrado en el 2017).

De acuerdo con la página web “www.archive.org” (“Wayback Machine”), hay constancia del uso del nombre de dominio en disputa para redirigir tráfico a “www.empleos.do” al menos desde el 26 de junio de 2017. De acuerdo a “www.alexacom”, el tráfico de “www.empleos.do” empezó a subir precisamente a partir de la fecha de adquisición del nombre de dominio en disputa en noviembre de 2016. La herramienta “wget” también señala el redireccionamiento hacia ambos nombres de dominio. Este redireccionamiento a páginas de la competencia perjudica a la marca y servicios ALDABA de la Demandante y confunde a sus usuarios.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud confusa con una marca de producto o servicio sobre la que la Demandante tiene derechos

El Experto nota que la Demandante es una sociedad limitada unipersonal (S.L.U.), representada por el señor Ramón Alejandro Vargas Diez. De los registros de la Oficina Española de Patentes y Marcas surge que el señor Vargas Diez es el único titular de la marca denominativa española ALDABA. De tal modo se aprecia que si bien no hay identidad formal entre la Demandante y el titular de la marca que representa a la mercantil, existe un vínculo tan estrecho entre la Demandante y el titular marcario que cabe concluir que la Demandante está autorizada a invocar la marca ALDABA en este procedimiento. Por tanto, el Experto determina que a los fines de la Política, párrafo 4(a)(i), la Demandante tiene derechos sobre dicha marca.

El Experto nota asimismo que en el nombre de dominio en disputa está incorporada la marca ALDABA de la Demandante, a la que simplemente se agregaron los dominios “.com” y “.do”. Los expertos que aplican la *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (UDRP) y otras políticas que se basan en la UDRP, como la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio para .DO, coinciden en considerar a los fines de la comparación entre una marca y el nombre de dominio que la contiene esos agregados irrelevantes, dado su carácter de requisito técnico. Por tanto, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca ALDABA sobre la que la Demandante tiene derechos.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante sostiene que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. La Demandante desconoce quién es el Demandado, y no sabe si este tiene algún producto o servicio que utilice la marca “Aldaba”. La Demandante sólo sabe que el Demandado utiliza el nombre de dominio con la única finalidad de redirigir tráfico a sitios web que compiten con la Demandante. En ninguno de esos sitios web figura el nombre ALDABA en alguno de los productos o servicios ofrecidos.

El Experto considera que la prueba disponible respalda las alegaciones de la Demandante. En efecto, de acuerdo al registro pertinente de la base de datos Whois correspondiente al nombre de dominio en disputa, el registrante del nombre de dominio es “Registro Privado”, por lo que, en ausencia de otros elementos, cabe concluir que el Demandado no es corrientemente conocido por el nombre de dominio en disputa de acuerdo a la Política párrafo 4(c)(ii). Por otra parte, la Demandante ha probado que por lo menos en junio y septiembre de 2017 el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa redirigía a “www.empleos.do” y a “www.diarioempleo.com”, dos sitios web pertenecientes a competidores de la Demandante que operan en la República Dominicana ofreciendo - como la Demandante - servicios relacionados con la oferta y demanda de empleo. Puesto que ese uso del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado importa desvío ilícito de clientela y competencia comercial desleal, no puede constituir ni un uso conectado con una oferta de buena fe de bienes o servicios conforme a la Política, párrafo 4(c)(i), ni un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro, conforme a la Política, párrafo 4(c)(iii).

De tal modo, la Demandante ha conseguido crear una presunción o caso *prima facie* de que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Tocaba por tanto al Demandado presentar alegaciones y prueba de que tiene al menos algún derecho o interés legítimo en relación al nombre de dominio en disputa. Puesto que el Demandado no ha presentado ni alegaciones ni prueba alguna, el Experto determina que el Demandado carece de derechos o intereses en relación al nombre de dominio en disputa, con lo que el segundo requisito de la Política ha sido satisfecho. Ver

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”) (2.1. ¿Cómo evalúan los expertos si un demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación a un nombre de dominio? [...] Mientras que en general la carga de la prueba en los procedimientos UDRP recae sobre el demandante, los expertos han reconocido que probar que un demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación a un nombre de dominio puede resultar en la tarea a menudo imposible de “probar un hecho negativo”, requiriendo información que a menudo está principalmente en conocimiento o bajo el control del demandado. Así, cuando un demandante logra establecer una presunción de que el demandado carece de derechos o interés legítimos, la carga de la producción de la prueba de este elemento se desplaza al demandado, para que se presente con evidencia relevante que demuestre derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio. Si el demandado no se presenta con tal evidencia relevante, se considera que el demandante ha satisfecho el segundo elemento.)¹.

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

La Demandante ha probado que al menos en junio y septiembre de 2017 el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa redirigía a los sitios web “www.empleos.do” y a “www.diarioempleo.com”, de competidores de la Demandante que operan en la República Dominicana, y que - como la Demandante - ofrecen servicios vinculados a la oferta y demanda de empleo. El Experto considera que - al utilizar el nombre de dominio en disputa de ese modo - el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet presumiblemente interesados en conectarse con el sitio web de la Demandante, a los sitios web del Demandado o a otros sitios en línea en competencia con la Demandante, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de los sitios web del Demandado o de otros sitios en línea o de un producto o servicio que figure en sus sitios web o en otros sitios en línea. El Experto considera que esa conducta, de acuerdo a la Política, párrafo 4(b)(iv), constituye evidencia de registro o uso de mala fe del nombre de dominio en disputa. Ver *Natura Cosméticos S.A. v. Natura Ritual*, Caso OMPI No. D2010-1380 (“[...] el Demandado ha redireccionado el dominio <naturaritual.com> al sitio de <jafra.com.mx> propiedad de JAFRA COSMETICOS, que según la Demandante es su competencia directa. Esto autoriza a presumir el desvío de clientela a la competencia y sin lugar a dudas constituye mala fe en el uso del dominio.”); ver también *Sr. Ángel Custodio Dalmau Salmon y Blue Tower, S.L. v. Plumetas, Antonio De Juan Martin / Domain Admin*, Caso OMPI No. D2011-0847 (“Por lo que se refiere al uso de mala fe [...] quizá la situación más evidente se produce al momento del desvío de usuarios a otro sitio Web aprovechando la fama y el prestigio de la marca de la Demandante.”) El hecho que el nombre de dominio en disputa actualmente no resuelva a una página web activa, en nada cambia la conclusión del Experto.

De tal modo queda probado el tercer requisito de la Política.

7. Decisión

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

Roberto Bianchi

Experto Único

Fecha: 9 de noviembre de 2017

¹ Traducción no-oficial del Experto.