

## CASO 6

### Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. DECISIÓN DEL EXPERTO. Isotrol S.A. contra Sergio X Caso No. DES20150001

La Demandante es *Isotrol S.A.* con domicilio en Sevilla, España (en adelante, la "Demandante"). El Demandado es *Sergio*, con domicilio en Sevilla, España. La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <isotrol.es> (en adelante, el "Nombre de Dominio"). El Registro del citado nombre de dominio corresponde a Red.es.

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el "Centro"). El Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. Red.es envió al Centro 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 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (en adelante, el "Reglamento").

El Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro. El Centro nombró a Albert Agustino y Guilayn (en adelante, el "Experto") como experto, recibiendo su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia.

#### Antecedentes de Hecho

La Demandante es una compañía española de ingeniería con sede en Sevilla y especializada en el desarrollo de soluciones informáticas para sistemas de supervisión y control, además de la prestación de servicios de outsourcing especializado en el mismo ámbito. Ha operado durante más de veinte años, habiendo desarrollado proyectos en diversos países. Para el desarrollo de sus actividades la Demandante siempre ha utilizado la denominación "isotrol", respecto a la cual es titular, entre otros signos distintivos, de la marca española ISOTROL (registro no. 1113691).

El Demandado no ha ofrecido información sobre sus actividades ni vinculación alguna con el Nombre de Dominio, más allá de indicar meramente que tiene la intención de utilizar la denominación "isotrol" para un proyecto del mismo nombre, descrito más abajo. Asimismo, la Demandante indica en la Demanda que el Demandado es "un viejo conocido" de aquélla, circunstancia que el Demandado no ha negado en la Contestación a la Demanda (si bien las partes no han aportado mayor información sobre la relación previamente existente entre ellas). El Experto ha podido comprobar que el Demandado se presenta públicamente en redes sociales de carácter profesional como fundador de la empresa "Andalux" (descrita como una empresa desarrolladora de software) además de como programador informático radicado en Sevilla.

El Nombre de Dominio fue registrado por el Demandado el 30 de noviembre de 2005. Actualmente se encuentra conectado a un sitio web en el que el logo de una compañía denominada "Andalux Infografía" se ve acompañada del siguiente texto: "ISOTROL es un nuevo proyecto de ANDALUX, cuyo objetivo es presentar en el mercado nuestros servicios de infografía y animación 3D". En el mismo sitio web se incluyen una serie de enlaces a secciones (todas ellas, de hecho, vinculadas al nombre de dominio <andalux.com> que también es titularidad del Demandado), si bien ninguno de dichos enlaces o secciones se encuentra operativo. De acuerdo con la documentación aportada por la Demandante, el Nombre de Dominio ha estado conectado con el sitio web de contenido pornográfico <beeg.com>, situación que cambió una vez la Demandante remitió al Demandado un escrito de requerimiento de cese y transferencia del Nombre de Dominio (pasando a redireccionar a los usuarios al motor de búsqueda por Internet "Bing").

De acuerdo con lo indicado en la Demanda, a finales de agosto de 2014 el Demandante tuvo conocimiento, a través de uno de sus clientes, que el Nombre de Dominio existía y redirigía a un sitio web de contenidos

pornográficos. La Demandante inició una investigación sobre el caso y constató que el 17 de noviembre de 2013 había recibido un mensaje de correo electrónico del Demandado en el que se ofrecía la compra del Nombre de Dominio a través del siguiente texto. "Buenas tardes. Desean el dominio isotrol.es? Cuánto estarían dispuestos a pagar por él? Saludos. Sergio". De acuerdo con la documentación aportada por el Demandado en la Contestación a la Demanda, el 29 de noviembre de 2013 un representante de la Demandante le envió otro mensaje de correo electrónico interesándose en el Nombre de Dominio, incluyendo el siguiente texto: "Hola Sergio. Soy XX, responsable de comunicación de Isotrol. Me comentan la posibilidad de disponer de este dominio contactando contigo ¿de qué importe estaríamos hablando? Saludos". El Experto no ha recibido confirmación de las partes sobre la continuación de las eventuales negociaciones para la transferencia del Nombre de Dominio. Por el contrario, atendiendo a la información aportada por la Demandante, parecería que la siguiente comunicación entre las partes se produjo el 3 de septiembre de 2014, fecha en la que la Demandante remitió al Demandado un requerimiento para que le cediera de forma inmediata el Nombre de Dominio, advirtiéndole que en caso contrario iniciaría las acciones legales que pudieran corresponderle. El Demandado contestó a este requerimiento el 8 de septiembre de 2014 negándose a la transferencia requerida, indicando que consideraba que se encontraba en el derecho de hacer el uso del Nombre de Dominio que considerara oportuno, siempre dentro de la legalidad.

### **Alegaciones de las Partes**

La Demandante sostiene en la **Demanda**:

- Que es una empresa especializada en el desarrollo de soluciones informáticas y servicios técnicos que han venido utilizando durante más de veinte años la denominación "isotrol", la cual no sólo ha registrado como marca y nombre comercial sino que se encuentra clara y directamente vinculada a la Demandante;
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a la marca de la que la Demandante es titular;
- Que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas registradas ni de denominación registralmente inscrita que consista en la denominación "isotrol" con las que el Demandado pueda justificar la solicitud del Nombre de Dominio. Tampoco consta que el Demandado esté desarrollando una actividad legítima bajo el nombre "ISOTROL" que justifique una intromisión en la esfera de los derechos de marca de la Demandante (especialmente teniendo en cuenta que durante mucho tiempo el Nombre de Dominio se ha encontrado asociado a un sitio web ofreciendo contenidos pornográficos). Entiende la Demandante que el Demandado al registrar y utilizar el Nombre de Dominio ha pretendido aprovecharse injustamente de su reputación para intentar venderle el Nombre de Dominio;
- Que el Demandado ha registrado y utilizado el Nombre de Dominio de mala fe puesto que, aparte de no ostentar derecho o interés legítimo sobre el mismo, lo ha vinculado a un sitio web de contenido pornográfico para presionar a la Demandante para que ésta aceptara pagar una cantidad elevada de dinero para obtener la transferencia del Nombre de Dominio; y
- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.

El Demandado sostiene en la **Contestación a la Demanda**:

- Que en ningún momento ha hecho un uso fraudulento del Nombre de Dominio, sino que lo ha destinado a un proyecto personal para ofrecer servicios y productos de Internet, sin tener conocimiento alguno de una empresa de nombre similar al mismo;
- Que el Nombre de Dominio se usa para un proyecto basado en el nombre "isotrol";
- Que la redirección del Nombre de Dominio a un sitio web de carácter pornográfico se debió a un error tipográfico;

- Que la Demandante mostró en una ocasión su interés en la compra del Nombre de Dominio, a través de un mensaje de correo electrónico en el que un representante de la Demandante le contactó para solicitar el importe por el que el Demandado estaría dispuesto a transferir la titularidad del Nombre de Dominio; y
- Que, atendiendo a todo lo anterior, debe desestimarse la Demanda.

### **Razonamiento del Experto**

La Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- A. Acreditar el carácter idéntico o similar hasta el punto de crear confusión del Nombre de Dominio en disputa con respecto a un signo distintivo sobre el que la Demandante ostente Derechos Previos;
- B. Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y
- C. Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A. La Demandante es titular de la marca española ISOTROL, registro que constituye un "Derecho Previo" suficiente. La principal diferencia existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio es que éste incluye el sufijo ".ES". No obstante, el Experto considera que la inclusión del mismo no debe ser considerada como una diferencia relevante.

B. Se han venido identificando tres supuestos en los que puede considerarse que el demandado sí ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio para ofrecer de buena fe productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios;
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de la demandante;

En el presente caso, no parece concurrir ninguna de estas circunstancias u otra análoga que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio. Por ello el Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

C. Atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior, el Experto considera que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que el Demandado tenía de la existencia y marca de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta de la existencia de una relación previa con la Demandante. Por ello, el Experto considera que el Demandado registró el Nombre de Dominio de mala fe. Una vez constatado el registro de mala fe del Nombre de Dominio, aun cuando no sea necesario pronunciarse sobre el uso de mala fe del Nombre de Dominio, este Experto es de la opinión que el cúmulo de circunstancias en este caso (e.g. el redireccionamiento por "error" a una página web pornográfica, el presunto intento de venta del Nombre de Dominio a la Demandante y el conocimiento previo del Demandado de la existencia de la Demandante,...) son indicativas de un uso de mala fe del Nombre de Dominio.

### **Decisión**

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