



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Comercio Mas S.A. de C.V. v. Master Domain

Caso No. DEC2007-0001

1. Las Partes

La Demandante es Comercio Mas S.A. de C.V., con domicilio en México DF, México, representada por Corral & Rosales, Ecuador.

El Demandado es Master Domain, con domicilio en San Diego, California, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <esmas.com.ec>.

El registrador del citado nombre de dominio es NIC.EC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 7 de noviembre de 2007. El 9 de noviembre de 2007 el Centro envió a NIC.EC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 12 de noviembre de 2007 NIC.EC 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 uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de 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 21 de noviembre de 2007. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de diciembre de 2007. 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 12 de diciembre de 2007.

El Centro nombró a Miguel B. O'Farrell como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 21 de diciembre de 2007, 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 titular en Ecuador de numerosos registros de la marca ESMAS, Regs. Nos. 4011-01, 4012-01 y 6552-02; y ESMAS & diseño, Regs. Nos. 4463-01, 5657-02, y 8109, registradas con anterioridad a que el Demandado registrara el nombre de dominio en disputa <esmas.com.ec> el 1 de octubre de 2007. El sitio web "www.esmas.com" concentra los sitios de Noticieros Televisa, Televisa Deportes y todas las telenovelas que se transmiten por el canal de las Estrellas, además de ofrecer en línea un canal de videos cortos, foto y video galerías. Asimismo, es titular de la marca ESMAS en distintos países del mundo.

Por otro lado, la Demandante es titular del nombre de dominio <esmas.ec>, como así también de más de 50 nombres de dominio de distintos niveles, que incluyen la marca ESMAS.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que:

Es titular en Ecuador de numerosos registros de la marca ESMAS, Reg. No. 4011-01; ESMAS, Reg. No. 4012-01; ESMAS, Reg. No. 6552-02; ESMAS & design, Reg. No. 4463-01; ESMAS & design, Reg. No. 5657-02; y ESMAS & design, Reg. No. 8109, registradas con anterioridad a que el Demandado registrara el nombre de dominio en disputa <esmas.com.ec> el 1 de octubre de 2007.

Es titular del nombre de dominio <esmas.ec>, como así también de más de 50 nombres de dominio de diferentes niveles que incluyen la marca ESMAS.

Asimismo, alega ser titular de más de 600 registros de la marca ESMAS y sus diferentes combinaciones alrededor del mundo.

El nombre de dominio en conflicto <esmas.com.ec> es idéntico a la marca ESMAS sobre la que la Demandante posee derechos previos.

El Demandado ha incurrido en un acto de competencia desleal.

El Demandado ha registrado como nombre de dominio un signo idéntico a la marca y nombre de dominio registrados por la Demandante, y el público consumidor puede erróneamente creer que éste está aprobado, auspiciado, o relacionado, a la actividad comercial de la Demandante.

El nombre de dominio <esmas.com.ec> ha sido registrado y es utilizado de mala fe, únicamente con el fin de venderlo a terceros en perjuicio de los derechos previos de la Demandante, titular de la marca ESMAS, y con el fin de perturbar ilegítimamente su actividad comercial.

El sitio Web "www.esmas.com.ec" no ofrece ningún contenido propio y remite a los usuarios a otros sitios en línea. Asimismo, alega que el nombre de dominio en disputa <esmas.com.ec> se encuentra a la venta a través del sitio Web Sedo.com ("www.sedo.com"), el que se dedica como actividad habitual a la venta de nombres de dominio.

La conducta del Demandado no es legítima ni de buena fe.

El Demandado no ha usado ni efectuado preparativos para usar el nombre de dominio en disputa <esmas.com.ec>, en relación con la oferta de buena fe de productos o servicios, resultando obvia su

intención de desviar a los consumidores de manera equivocada, o de empañar el buen nombre y prestigio de la marca de la Demandante.

El Demandado no es licenciatario, ni cuenta con la autorización de la Demandante para comercializar productos o servicios bajo la marca ESMAS, ni es distribuidor autorizado.

El Demandado no es conocido generalmente por el nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme el párrafo 4.a) de la Política, el Demandante deberá probar los elementos siguientes:

(i) que el nombre de dominio sea 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 derecho;

(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y

(iii) que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Conforme el párrafo 15.a) del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicable.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Experto encuentra que existe identidad entre el nombre de dominio en disputa <esmas.com.ec> y la marca ESMAS, registrada por la Demandante en Ecuador y en diversos países alrededor del mundo tal como surge de los certificados de marca acompañados.

Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el primer elemento requerido en el párrafo 4.a).i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado respecto del nombre de dominio recae sobre la Demandante, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos aplicando la UDRP en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo, al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Demandado. Por lo tanto, se requiere que la Demandante alegue que *prima facie* el Demandado no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Una vez alegada tal circunstancia, es el Demandado quien carga con la prueba de demostrar que sí posee derechos o interés legítimo sobre el nombre de dominio en cuestión. Si el Demandado no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4.a).ii) de la Política (ver *The Vanguard Group, Inc. Lorna Kang*, OMPI Caso No. D2002-1064 y decisiones del suscripto *Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark - Cd Webb*, [Caso OMPI No. D2004-0827](#) y *Xuxa Promoções e Produções Artísticas Ltda v. LaPorte Holdings*, [Caso OMPI No. D2005-0899](#)).

La Demandante ha alegado que no consta el uso o preparación para el uso del nombre de dominio <esmas.com.ec> por parte del Demandado, respecto de una oferta de buena fe de bienes o servicios, y que el Demandado no es ni ha sido conocido generalmente como individuo, organización o negocio por el nombre de dominio en disputa. Asimismo, alega que el Demandado ha puesto en venta el nombre de dominio en disputa a través del sitio Web “www.sedo.com”, conocido subastador de nombres de dominio.

Entiende el Experto que la Demandante ha alegado que *prima facie* el Demandado no posee derechos ni intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, por lo que la prueba sobre tal circunstancia recayó sobre el Demandado.

Por su parte, el Demandado no contestó las alegaciones de la Demandante y por lo tanto no acreditó que tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <esmas.com.ec>, tal como le hubiera correspondido hacer en estas circunstancias.

Asimismo, de acuerdo con los documentos presentados surge que el Demandado ha puesto a la venta el nombre de dominio en disputa <esmas.com.ec> a través del conocido sitio Web de subastas de nombres de dominio Sedo.com, lo cual en este caso no puede ser considerado un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio de acuerdo con lo dispuesto por la Política párrafo 4.c).iii.

A mayor abundamiento, el Demandado no ha aportado prueba alguna que permita sostener que (i) es conocido generalmente como individuo, organización o negocio por el nombre de dominio en disputa, y (ii) ha utilizado el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de bienes y servicios.

Según surge de las constancias del caso, a través del sitio Web “www.esmas.com.ec” el Demandado no hace oferta alguna de bienes y servicios. En dicho sitio el Demandado únicamente ha colocado vínculos esponsorizados que redirigen a los usuarios de Internet hacia otros sitios comerciales en línea.

Todo ello lleva a concluir que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en la Política párrafo 4.a).ii).

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

La Demandante ha probado ser titular de la marca ESMAS, registrada en Ecuador y en diversos países alrededor del mundo con anterioridad a que el Demandado registrara el nombre de dominio en disputa <esmas.com.ec>, el 1 de octubre de 2007.

Siendo la marca de la Demandante conocida a nivel mundial, y muy particularmente en Ecuador - en donde el Demandado ha solicitado el registro del nombre de dominio en disputa -, el Experto encuentra que el Demandado conocía o debió haber conocido la marca ESMAS al solicitar el registro del nombre de dominio en disputa.

Por lo expuesto, el Experto encuentra que no puede concebirse un registro de buena fe del nombre de dominio en disputa.

Por otro lado, según surge de las constancias del caso, el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web y a otros sitios comerciales en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante, lo que constituye un uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.

Por lo expuesto, el Experto encuentra que la Demandante ha acreditado el tercer y último elemento requerido 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, el Experto ordena que el nombre de dominio, <esmas.com.ec> sea transferido a la Demandante.

Miguel B. O'Farrell
Experto Único

Fecha: 4 de enero de 2008