

DECISIÓN DEL EXPERTO

Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.) v.

Vektel Trade S.L.

Caso No. DES2010-0046

1. Las Partes

La Demandante es Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.), con domicilio en Arteixo, La Coruña, España, representada por Santiago Mediano Abogados, España.

El Demandado es Vektel Trade S.L., con domicilio en Barcelona, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <zara.com.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 20 de septiembre de 2010. El 21 de septiembre de 2010, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de septiembre de 2010, ESNIC 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 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") (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de septiembre de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de octubre de 2010. 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 19 de octubre de 2010.

El Centro nombró a Paz Soler Masota como Experto el día 28 de octubre de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. Por motivos

excepcionales, la Resolución se ha retrasado hasta el día que figura al pie.

4. Antecedentes de Hecho

Se tienen por relevantes al caso los siguientes antecedentes de hecho y circunstancias:

La Demandante es titular de varios nombres de dominios en torno a la denominación "zara" y, en particular, opera sitios web bajo los nombres de dominio <zara.com> y <zara.es> .

El nombre de dominio controvertido, que fue registrado el 29 de septiembre de 2009, y como ha podido comprobar el Experto en la fecha de emisión de su decisión, reconduce a un sitio web en el que se ofrecen contenidos pornográficos, a cambio de una contraprestación económica.

En fecha 13 de septiembre de 2010, la Demandante envió a la Demandada una carta-requerimiento advirtiéndole de su mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión solicitando la transmisión inmediata e incondicional del mismo a su favor.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que el nombre de dominio controvertido constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto:

La Demandante es la sociedad matriz de un grupo empresarial de reconocido prestigio, líder en el sector textil y con una fuerte implantación internacional, contando con más de 4.700 establecimientos en 76 países. Entre las varias líneas de negocio del grupo, destaca aquella bajo la marca ZARA ampliamente conocida en el mercado español e internacional, siendo por lo demás notorio el esfuerzo en medios promocionales invertido por la Demandante.

La Demandante es titular, entre otras, de numerosas marcas internacionales, comunitarias y nacionales coincidentes con la denominación que es objeto del nombre de dominio controvertido, todas ellas en vigor, extremo que queda ampliamente acreditado en el Expediente. Y, en particular, por lo que hace al caso, que la marca ZARA, registrada por primera vez 26 años antes que el registro del nombre de dominio controvertido, posee un carácter notorio en el mercado, en particular en el español, que el Demandado no puede en absoluto ignorar.

Que la total identidad entre el nombre de dominio controvertido y la marca ZARA genera confusión entre los usuarios, proveedores, consumidores y demás terceros, que puedan considerar o creer, erróneamente, que existe algún tipo de asociación o relación entre el nombre de dominio en controversia y la marca ZARA o su titular legítimo.

Que el registro de la marca ZARA es anterior a la fecha de registro del nombre de dominio controvertido, sin que en tal fecha existiera constancia de que el Demandado fuera titular de marcas o signos distintivos que justificasen la solicitud y registro del nombre de dominio controvertido; ni, tanto menos, que el Demandado estuviere en tal fecha desarrollando lícitamente algún tipo de actividad comercial bajo el nombre y/o marca ZARA.

Que nunca autorizó al Demandado a registrar o utilizar un nombre de dominio reproduciendo la marca ZARA y, por ello, en defensa de su posición e intereses, interpuso requerimiento solicitando al Demandado la inmediata transferencia a su favor.

Que la incorporación de contenidos pornográficos al sitio web bajo el nombre de dominio controvertido, no sólo provoca una confusión o asociación desleales, sino también un desprestigio de la marca ZARA. Y, sobre lo anterior, que el ofrecimiento de tales contenidos no guarda en absoluto relación con el objeto propio del Demandado, tal cual consta en los estatutos sociales inscritos en el Registro Mercantil.

Que el Demandado es reincidente en su conducta, citando el Caso OMPI No. DES2010-0005, *Nokia Corporation vs. Vektel Trade, S.L.*

Y así, de todo lo anterior, que la Demandante solicita la transferencia en su favor del nombre de dominio objeto de la presente controversia.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Por virtud del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en base a:

- (i) las declaraciones y los documentos presentados por las Partes; y
- (ii) lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento;

Asimismo, se tendrán en cuenta cualesquiera reglas y principios de Derecho español que el Experto considere aplicables.

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio controvertido, éstos son:

- (i) que el nombre de dominio registrado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con otros términos sobre los que el Demandante alegue tener derechos previos; y
- (ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
- (iii) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos

El Experto considera que el nombre de dominio controvertido <zara.com.es> es idéntico a las marcas de la Demandante conteniendo la denominación "zara", cuyo carácter notorio ha quedado ampliamente acreditado, sin que a estos efectos obste la adición del sufijo ".es", en concordancia, entre otras, con *Huawei Technologies Co. Ltd. v. F.J.G.S.*, Caso OMPI N° DES2006-0044.

El Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Del modo que se ha adelantado, la Demandante ha aportado abundante prueba del carácter notorio de sus marcas en el territorio español, trasunto de su fuerte implantación desde hace más de dos décadas así como de la intensa inversión en publicidad, que por consiguiente el Demandado no pudo en absoluto

desconocer en el momento de solicitar el registro del nombre de dominio controvertido.

En ningún momento cabe, por lo demás, colegir, que el Demandado tuvo interés legítimo de desarrollar efectivamente una actividad comercial (en el caso, ofrecimiento de contenidos pornográficos) valiéndose de sus propios medios o méritos empresariales. La elección a los efectos de un nombre de dominio de carácter notorio no es, en absoluto casual, como lo prueban dos circunstancias: de un lado, el reincidir en una conducta que ya le fue reprochada en su día por este Centro (*Nokia Corporation vs. Vektel Trade S.L.*, Caso OMPI No DES2010-0005). Y porque, sobre lo anterior, en ningún momento adoptó las medidas necesarias para que los usuarios que acudieran al sitio web bajo el nombre de dominio en controversia pudieran inmediatamente evitar la confusión o asociación indebidas con la marca ZARA o su titular (recientemente, en este sentido, *Aktiebolaget Electrolux vs. M.V.B.*, Caso OMPI No. DES 2010-0020).

De lo anterior que el Experto estime que la Demandante ha demostrado la concurrencia del segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

Tanto en el registro como en el uso del nombre de dominio controvertido, el Demandado ha actuado ilegítimamente. Bastaría para ello con señalar dos circunstancias que, tradicionalmente, este Centro viene reputando representativas de la mala fe del Demandado, como son, de un lado, la falta de personación en el proceso y de contestación a la Demanda como, de otro lado, la constatación de un patrón de conducta del Demandado en la usurpación de nombres de dominio conteniendo marcas renombradas (entre muchos otros que excusan de ulterior cita, véase aquí *Corporación Industrial y Financiera de Banesto, S.A. v. J.G.H.Q.*, Caso OMPI No. 2000-1265).

Mas, sobre lo anterior, ocurre que el nombre de dominio controvertido redirecciona al visitante a un sitio en el que, a cambio de pago, puede accederse a contenidos pornográficos. De este modo, el lucro económico que haya podido obtener el Demandado a través del referido sitio web lo habrá sido necesariamente a expensas del titular de la marca ZARA. En este sentido, vale decir que la transferencia del nombre de dominio a la Demandante constituye, jurídicamente, un medio de reparación del desplazamiento patrimonial injustificado (o "enriquecimiento sin causa", figura que es conocida universalmente en los ordenamientos jurídicos) que haya podido existir para el Demandado, y que en ningún caso halla amparo en norma o principio jurídico alguno.

Y todo lo anterior, por añadidura, a costa del desprestigio infligido a la marca ZARA de la Demandante, y de los valores asociados a la misma. En efecto, en un caso de idénticas concomitancias con el presente, el Centro mantuvo que la venta de servicios relacionados con la pornografía podía tener consecuencias potencialmente catastróficas para la reputación de la marca, aunque sólo una minoría de usuarios de Internet pudiera llegar a establecer una asociación efectiva con la Demandante (*Miroglio Spa vs. Mr. A.A.W.G.*, Caso OMPI No. D2003-0557).

Por lo demás, no se reprocha aquí el ofrecimiento de servicios pornográficos, sino la desviación ilegítima de usuarios de Internet, inicialmente interesados en los productos y servicios asociados a la marca ZARA, y no, por consiguiente, en acceder a un sitio con contenidos para adultos (Caso OMPI No. D2000-0079, *Motorola Inc. vs. NewGate Internet, Inc.*). En este sentido, el redireccionamiento a sitios pornográficos desde un nombre de dominio incorporando una marca notoria (el calificado como " *pornosquatting*") ha venido constituyendo una circunstancia sobre la que, por sí misma, cabe fundamentar la mala fe del Demandado (de nuevo, *Miroglio Spa vs. Mr. A.A.W.G.*, Caso OMPI No. D2003-0557; y ulteriormente, en este mismo sentido, *Ty, Inc., Complainant v. O.Z. Names, Responden*, Caso OMPI No. D2000-0370; *Oxygen Media, LLC v. Primary Source*, Caso OMPI No. D2000-0362; *Dell Computer Corporation v. RaveClub Berlin*, Caso OMPI No. 2002-0601; o *Six Continents Hotels, Inc. v. S.N.*, Caso OMPI No. D2003-0022).

En consecuencia, el Experto considera que se cumple con el tercer elemento del Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <zara.com.es> sea transferido a la Demandante.

Paz Soler Masota

Experto Único

Fecha: 22 de noviembre de 2010