

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

ITV Studios Limited c. Raul Floriano Rivera

Caso No. D2023-4637

1. Las Partes

La Demandante es ITV Studios Limited, Reino Unido, representada por Baylos 5.0 Legal Advisors, S.L., España.

El Demandado es Raul Floriano Rivera, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <itvstudiospain.com>.

El registrador del nombre de dominio en disputa es Soluciones Corporativas IP, LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó en inglés ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 8 de noviembre de 2023. Al día siguiente, el Centro envió a Soluciones Corporativas IP, LLC por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 10 de noviembre de 2023, el registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el nombre del registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa, los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 10 de noviembre de 2023, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El mismo día el Centro solicitó aclaración respecto al idioma del procedimiento. La Demandante presentó una Demanda enmendada en español en fecha 14 de noviembre de 2023. En esa misma fecha, el Demandado envió una comunicación informal al Centro en español respecto al idioma del procedimiento.

El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían 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 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 21 de noviembre de 2023. De conformidad con el párrafo

5 del Reglamento, el plazo límite para contestar la Demanda se fijó para el 11 de diciembre de 2023. El Demandado presentó ante el Centro el Escrito de contestación a la Demanda en español el 12 de diciembre de 2023.

El Centro nombró a Matthew Kennedy como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 27 de diciembre de 2023. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante produce y distribuye programas de televisión. Algunos programas de su propiedad son La Voz, Pasapalabra, Ven a cenar conmigo, Esta cocina es un infierno y Love Island. La Demandante es titular registral de varias marcas, incluyendo la marca de la Unión Europea N° 008320831 ITV STUDIOS, registrada el 11 de diciembre de 2009 y protegida con respecto a productos y servicios en varias clases. Este registro está en vigor. La Demandante ha registrado también más de 50 nombres de dominio, incluyendo algunos en el formato "itvstudios" + [dominio de nivel superior de código de país ("ccTLD")] (por ejemplo, <itvstudios.de>) y otros en el formato "itvstudios" + [nombre de país] + .com (por ejemplo, <itvstudiosdenmark.com>), que utiliza en relación con sitios Web para difundir información sobre sus programas de televisión en los países correspondientes. Asimismo, la Demandante opera el nombre de dominio <itv.com>. En 2009, la Demandante anunció su intención de crear un centro de producción con sede en Madrid llamado "ITV Studios Spain" y en 2019 la prensa española volvió a informar que la Demandante estaba a punto de instalarse en España. La división española del grupo de la Demandante llamada ITV Studios Spain S.L. comenzó sus operaciones el 17 de julio de 2020 y se constituyó en el Registro Mercantil de Madrid en octubre de 2020.

El Demandado es un particular con domicilio en España. Registró el nombre de dominio <itvstudios.es> el 16 de junio de 2020 y el nombre de dominio en disputa el 16 de junio de 2021. El nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo, pero, según los alegatos de ambas Partes, al menos hasta marzo de 2023, el Demandado lo tenía listado a la venta en una plataforma de un proveedor de dominios por el precio de EUR 1.500.

El 2 de marzo de 2023, una representante de la Demandante hizo una oferta de EUR 1.500 para comprar el nombre de dominio en disputa, un precio que el Demandado rechazó al día siguiente, considerando que el nombre de dominio en disputa era más valioso, ya que la Demandante es una multinacional y productora audiovisual y el nombre de dominio en disputa tiene cierta similitud con nombres de dominio de la Demandante en otros países, tales como <itvstudios.de> e <itvstudiosdenmark.com>. El Demandado preguntó por lo máximo que se podía ofrecer. El 15 de marzo de 2023, la representante de la Demandante declinó hacer más ofertas sin que el Demandado le diera una idea del precio que pedía. El Demandado contestó que quería sacar la mayor rentabilidad al nombre de dominio en disputa y que se quedaría con la mejor oferta recibida. El 13 de septiembre de 2023, la representante de la Demandante hizo una nueva oferta de EUR 500 por el nombre de dominio en disputa. El mismo día, el Demandado declinó esta oferta reducida, argumentando que ya había rechazado ofertas mejores y que prefería utilizar el nombre de dominio en disputa para otras causas.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca ITV STUDIOS de la Demandante.

El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos y no es conocido por el nombre de dominio en disputa. El nombre de dominio en disputa no está en uso ni para ningún fin comercial ni para cualquier otro

uso legítimo no comercial. El Demandado no está relacionado, ni tiene autorización alguna para usar o registrar las marcas de la Demandante.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe dada la notoriedad de ITV STUDIOS. El nombre de dominio en disputa únicamente ha sido utilizado desde su registro como herramienta de negociación para sacar el mayor beneficio posible y obtener una ventaja injusta.

B. Demandado

Toda la Demanda está redactada sobre especulaciones que el Demandante vierte y que no demuestra en ningún momento. Especula sobre el motivo por el que compró el nombre de dominio en disputa y lo que es peor, sobre su interés de aprovecharse de una empresa que hasta hace unos meses no conocía. Su trayectoria profesional jamás ha estado relacionada con el mundo audiovisual. Desconoce qué significa "ITV" en el Reino Unido o para la Demandante.

En España, "ITV" es desde 1982 el acrónimo de "Inspección Técnica de Vehículos", que es el trámite obligatorio por el que tienen que pasar todos los vehículos que circulan por el territorio nacional, regulado por el Real Decreto 920/2017. Los primeros resultados de una búsqueda en Google para "itv" remiten a estaciones, Webs legales y jurídicas para pasar la inspección técnica vehicular, e información al cliente. El Demandado es graduado en mecánica y se dedica a este sector desde hace más de 25 años. Entre sus funciones existe la elaboración de proyectos para proceder a las reformas de los vehículos. Estos proyectos son necesarios y se exigen en las estaciones de ITV para homologar los coches y permitir su circulación. Mediante argumentos técnicos se estudia la viabilidad de la reforma y su aptitud dentro de la estructura del vehículo. De ahí surge el proyecto empresarial "ITVstudios", estudios para pasar la ITV. "ITVstudios" es una composición de palabras que determina claramente cuál va a ser su finalidad: estudios para ITV. ITV es una palabra que forma parte del acervo común en España.

La intención del Demandado no era la venta ni la especulación del nombre de dominio en disputa. Si realmente ese hubiera sido su objetivo lo habría puesto en venta desde el primer momento de su adquisición. Durante la pandemia en 2020, no era momento de emprender un negocio automotriz y por lo tanto su proyecto también se paralizó y decidió poner en venta su nombre de dominio. Al recibir la primera oferta de la representante de la Demandante en marzo de 2023, el Demandado no vendió el nombre de dominio en disputa debido a que para él tiene más valor. Es la base de un proyecto empresarial muy pensado, aunque no ejecutado porque no era el momento. No se dedica a vender nombres de dominio y desconoce cuál es su valor. Al recibir la segunda oferta en septiembre de 2023, indicó que prefería quedarse con el nombre de dominio en disputa y utilizarlo para su proyecto.

6. Debate y conclusiones

6.1. Cuestiones procesales

A. Escrito de contestación presentado fuera de plazo

El plazo límite para contestar la Demanda se fijó para el 11 de diciembre de 2023. El Demandado presentó el Escrito de contestación al día siguiente; es decir, fuera de plazo. La Demandante no hizo comentario alguno al respecto.

De conformidad con el párrafo 10(b) del Reglamento, el Experto garantizará que cada Parte tenga una oportunidad justa de presentar su caso. En la presente disputa, el Escrito de contestación a la Demanda se presentó fuera de plazo. Por lo tanto, el Demandado corrió el riesgo de que el Escrito de contestación a la Demanda no fuera aceptado. Sin embargo, la demora fue muy breve y no causó ningún perjuicio a la Demandante.

Por ende, de conformidad con el párrafo 10(d) del Reglamento, el Experto decide aceptar el Escrito de contestación a la Demanda.

B. Idioma del procedimiento

El Registrador confirmó que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el español. Aunque la Demanda original se presentó en inglés, ambas Partes solicitaron que el idioma del procedimiento sea el español. La Demanda enmendada, así como el Escrito de contestación a la Demanda, se presentaron en español.

Por ende, de conformidad con el párrafo 10(a) del Reglamento, el Experto decide que el idioma de este procedimiento es el español.

6.2. Cuestiones de fondo

Conforme al apartado (a) del párrafo 4 de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los tres elementos siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos;
- (ii) el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
- (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Se analizará a continuación la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados requisitos establecidos por la Política en relación con el presente caso.

A. Identidad o similitud confusa

En base a las pruebas presentadas, el Experto considera que la Demandante ha demostrado tener derechos sobre la marca ITV STUDIOS.

El nombre de dominio en disputa incorpora la totalidad de la marca ITV STUDIOS de la Demandante. Añade el nombre de país "Spain" ("España" en inglés). Debido a que la marca ITV STUDIOS es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa, el nombre de país añadido no evita la similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y la marca. Véase la 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"](#)), sección 1.8.

El nombre de dominio en disputa también incorpora un dominio de primer nivel (".com"). Debido a que un dominio de primer nivel es un requisito técnico de registro de un nombre de dominio, de manera general no se tiene en cuenta en la comparación entre un nombre de dominio y una marca a los fines del primer requisito del párrafo 4(a) de la Política. Véase la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.11.

En consecuencia, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos y, por tanto, declara cumplido el primer requisito del párrafo 4(a) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

Conforme al apartado (c) del párrafo 4 de la Política, el Demandado podrá demostrar sus derechos e intereses legítimos con respecto a cada nombre de dominio en disputa al responder a la Demanda en base, entre otras, a las siguientes circunstancias:

- (i) antes de recibir la notificación de la Demanda, [el Demandado] ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
- (ii) [el Demandado] (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes; o
- (iii) [el Demandado] está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio en disputa, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.

El nombre de dominio en disputa no dirige a ningún sitio activo. La Demandante alega que el Demandado no está relacionado, ni tiene autorización alguna para usar o registrar la marca ITV STUDIOS de la Demandante. En estas circunstancias, el Experto no puede concluir que el Demandado utilice el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios que genere un derecho o interés legítimo a los fines de la Política. El uso que hace el Demandado del nombre de dominio en disputa tampoco constituye un uso legítimo no comercial o un uso leal.

El nombre del Demandado es "Raul Floriano Rivera", lo cual no corresponde al nombre de dominio en disputa. Nada en el expediente indica que el Demandado sea conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa.

En estas circunstancias, el Experto considera que la Demandante demostró *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado respecto de los nombres de dominio en disputa. Ahora le corresponde al Demandado demostrar algún derecho o interés legítimo propio con respecto a los nombres de dominio en disputa.

El Demandado pretende que compró el nombre de dominio en disputa como parte de un proyecto empresarial relacionado con estudios para pasar la inspección técnica de vehículos (conocida en España como la "ITV"). También hizo alusión en la negociación previa a este procedimiento a su intención de utilizar el nombre de dominio en disputa para otras causas no especificadas. El Demandado no presenta prueba alguna que demuestre preparativos para cualquier uso del nombre de dominio en disputa, ni siquiera de su supuesta experiencia mecánica. Entonces, el Experto no puede dar por probada la pretensión del Demandado. El Demandado sostiene también que "ITV" es una palabra de uso común en España. Sin embargo, si bien en España estas siglas tienen un significado automotriz específico no relacionado con la Demandante, el nombre de dominio en disputa añade la palabra inglesa "studios". El Experto constata que el conjunto "ITV Studios", tal como figura en el nombre de dominio en disputa, no es un término descriptivo, ni en español ni en inglés. En opinión del Experto el nombre de dominio en disputa presenta una composición cuanto menos peculiar, que resulta en una reproducción íntegra de la marca de la Demandante, además de seguir el mismo patrón compositivo que otros nombres de dominio que utiliza la Demandante para difundir información sobre sus programas de televisión en los países correspondientes.

En consecuencia, el Experto concluye que no concurren circunstancias que permitan constatar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto a los nombres de dominio en disputa y, por tanto, declara cumplido el segundo requisito del párrafo 4(a) de la Política.

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

El párrafo 4(b) de la Política dispone que ciertas circunstancias, entre otras, constituirán la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio, en caso de que el Experto constate que se hallan presentes. La primera circunstancia es la siguiente:

- (i) Circunstancias que indiquen que [el Demandado] ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de

ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio.

El nombre de dominio en disputa se registró en 2023, varios años después del registro de la marca ITV STUDIOS de la Demandante, incluyendo en la Unión Europea. Aunque la sigla "ITV" puede tener distintos usos posibles, el Demandado le añadió la palabra inglesa "studios", lo cual indicaría que era consciente de la existencia de la Demandante y de su marca. El Experto desestima la explicación del Demandado que su intención era hacer referencia a "estudios" para la inspección técnica de vehículos, ya que esa palabra española no se incorporó en el nombre de dominio en disputa. Por otra parte, el Experto toma nota que el Demandado registró no solo el nombre de dominio en disputa sino también el nombre de dominio <itvstudios.es>, y que los dos siguen en uno u otro formato a las direcciones de sitios Web nacionales de la Demandante. Por otra parte, una división de la Demandante ya había comenzado a operar en España, donde está domiciliado el Demandado, antes del registro del nombre de dominio en disputa. En estas circunstancias, el Experto considera que el Demandado tenía en mente la marca de la Demandante al solicitar el registro del nombre de dominio en disputa.

El nombre de dominio en disputa no dirige a un sitio activo y el Demandado lo puso a la venta. Si bien el Demandado pretende que el precio listado de EUR 1.500 aparece por defecto cuando un titular indica al proveedor de nombres de dominio que quiere poner un nombre de dominio a la venta, no pretende haber pedido al mismo cambiar el precio; por lo cual tiene que asumir responsabilidad como registrante del nombre de dominio en disputa por el uso que se le hace. En todo caso, el Demandado rechazó la oferta de la Demandante de EUR 1.500, informándole que el nombre de dominio en disputa era más valioso, preguntando por lo máximo que podía ofrecer, declarando que quería sacar la mayor rentabilidad al nombre de dominio en disputa y que se quedaría con la mejor oferta recibida. En este contexto, las representaciones del Demandado indican claramente que pretendía obtener de la Demandante un precio superior a EUR 1.500, siendo probablemente consciente del valor que tendría para la Demandante dada la similitud con su marca. Dada la ausencia de pruebas de cualquier proyecto respecto al nombre de dominio en disputa, el Experto considera que el precio, aun indefinido, parece superar los costos diversos que están relacionados directamente con el nombre de dominio.

Por último, el Demandado alega que no registró el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de venderlo. El Experto desestima este alegato ya que no se ha demostrado la intención de armar otro proyecto relacionado con el nombre de dominio en disputa. Por otra parte, aunque no se desprende del expediente la fecha en que el Demandado puso el nombre de dominio a la venta, él mismo alega que cambió sus planes para venderlo debido a la pandemia COVID-19 en 2020, lo cual habría sido anterior al registro del nombre de dominio en disputa que tuvo lugar en junio de 2021.

Por ende, el Experto considera que están reunidas las circunstancias del párrafo 4(b)(i) de la Política.

En consecuencia, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe y, por tanto, declara cumplido el tercer requisito del párrafo 4(a) de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio, <itvstudiosspain.com> sea transferido al Demandante.

/Matthew Kennedy/

Matthew Kennedy

Experto Único

Fecha: 10 de enero de 2024