

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Desarrollo Inmobiliario MIPA S.A. c. Eduardo Enrique Rojo Mora
Caso No. D2024-3186

1. Las Partes

El Demandante es Desarrollo Inmobiliario MIPA S.A., Chile, representada por De la Barra, Ernst & Siebel, Chile.

El Demandado es Eduardo Enrique Rojo Mora, Chile, Chile, representado por Alberto Tala Japaz.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <inmobiliariaimagina.com>.

El Registrador del citado nombre de dominio es 1API GmbH.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 2 de agosto de 2024. El 2 de agosto de 2024, el Centro envió al Registrador, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 7 de agosto de 2024 el Registrador 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.

El 7 de agosto de 2024 el Centro informó a las partes, en español e inglés, que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés. El 7 de agosto de 2024 el Demandante confirmó su petición de que el español fuera el idioma del procedimiento. El Demandado accedió a la petición del Demandante. Considerando lo anterior, en conformidad a lo dispuesto en el párrafo 11(a) del Reglamento, el Experto está de acuerdo en que el idioma de este procedimiento sea el español.

El Centro verificó que la Demanda satisfacía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política" o "UDRP"), 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 12 de agosto de 2024. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de septiembre de 2024. El 12 de agosto el Demandado envió una comunicación indicando "Hay 20 días para responder". El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 31 de agosto de 2024.

El Centro nombró a Felipe Claro como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 26 de septiembre de 2024. 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 marca IMAGINA distingue al Demandante desde el año 2004, en el sector inmobiliario, principalmente en Chile y en algunos países de América, tales como Estados Unidos de América y Perú.

El Demandante tiene registradas en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile las siguientes marcas, entre otras:

1. IMAGINA (Etiqueta) Registro N° 1344193, registrada el 6 mayo 2021, clases 36 y 37.
2. IMAGINA (Etiqueta) Registro N° 1344194, registrada el 6 mayo 2021, clases 36 y 37.
3. IMAGINA (Denominativa) Registro N° 1344195, registrada el 6 mayo 2021, clases 36 y 37.

El nombre de dominio en disputa se registró el 6 de junio de 2024.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El nombre de dominio en disputa hace uso de la representación gráfica de la marca registrada del Demandante.

El nombre de dominio en disputa es prácticamente idéntico al nombre de dominio <imagina.cl> del Demandante.

El Demandado no ha obtenido licencia o autorización alguna para utilizar la marca IMAGINA ni su logo.

El Demandante pretende entregarles a las familias con las que contrata la mejor solución habitacional, a través de sus proyectos, para poder así mejorarles su calidad de vida.

El Demandado registró el nombre de dominio en disputa con la única intención de realizar, de mala manera, una crítica a los servicios del Demandante, lo que daña su reputación obtenida a través del tiempo.

B. Demandado

El Demandado no incluyó la marca del Demandante en el nombre de dominio en disputa con el fin de confundir al mercado, sino que con el fin de transparentar, informar y permitir tomar mejores decisiones de compra o de consumo en el mercado.

El Demandado hace 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 las marcas de productos o de servicios en cuestión.

El Demandado hace uso expresivo de la marca ajena amparado en el ejercicio de la libertad de expresión, como pudiera ocurrir a través de los medios de comunicación social.

La mala fe debe probarse, porque la buena fe se presume en principio.

En el presente caso no existe ánimo de lucro. Sólo existe la intención de transparentar una mala experiencia de consumo.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el artículo 4 a. de la Política, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:

- (i) El nombre de dominio debe ser idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca sobre la cual el Demandante posee derechos;
- (ii) El Demandado debe carecer de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- (iii) El nombre de dominio debe haber sido registrado y utilizado de mala fe.

Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones del Demandante y del Demandado, el Experto pasa a analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro del nombre de dominio en disputa es de carácter especulativo o abusivo.

A. Identidad o similitud confusa

Es bien sabido que el primer elemento funciona principalmente como un requisito fundamental. La prueba de legitimación (o umbral) para la confusión implica una comparación razonada pero relativamente sencilla entre la marca del demandante y el nombre de dominio en disputa. Ver Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relativas a la Política Uniforme, tercera edición ("[Sinopsis de la OMPI 3.0](#)"), sección 1.7.

El Demandante ha demostrado derechos con respecto a una marca comercial o marca de servicio a los efectos de la Política. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 1.2.1.

La totalidad de la marca se reproduce dentro del nombre de dominio en disputa. En consecuencia, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca a los efectos de la Política. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 1.7.

El Experto considera que la marca es plenamente reconocible dentro del nombre de dominio en disputa. En consecuencia, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca a los efectos de la Política. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 1.7.

Aunque la adición de otros términos, en este caso "inmobiliaria", puede influir en la evaluación de los elementos segundo y tercero, el Experto considera que la adición de dicho término no impide que se determine la confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca para los efectos de la Política. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 1.8.

El Experto concluye que el Demandante ha establecido derechos de marca comercial a los efectos de la Política. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 1.3.

El Experto considera que se ha establecido el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

En el párrafo 4.c) de la Política se establece una lista de circunstancias en las que el Demandado puede demostrar derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa.

Aunque la carga general de la prueba en los procedimientos en virtud de la Política Uniforme recae en el Demandante, los grupos de expertos han reconocido que la prueba de que un demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio puede dar lugar a la difícil tarea de una “prueba negativa”, lo que requiere información que a menudo está principalmente bajo el conocimiento o el control del demandado. Por lo tanto, cuando un demandante establece una presunción prima facie de que el demandado carece de derechos o intereses legítimos, le corresponde al demandado presentar pruebas pertinentes que demuestren derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio (aunque la carga de la prueba siempre recaiga en el demandante). Si el demandado no presenta las pruebas pertinentes, se considera que el demandante ha satisfecho el segundo elemento. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 2.1.

Habiendo examinado el expediente disponible, el Experto analiza si el Demandante ha establecido un caso prima facie de que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El Demandado ha refutado la demostración prima facie del Demandante y ha argumentado tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, basado principalmente en la libertad de expresión, en el uso no comercial del nombre de dominio en disputa y en su derecho a criticar al Demandante por haber tenido una mala experiencia de compra, que quiere compartir con otros posibles consumidores.

Lo afirmado más arriba por el Demandado no es persuasivo ni suficiente para probar o configurar derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El Experto considera que la libertad y el derecho a expresar críticas no se identifican con el derecho de una persona a apropiarse e identificarse con un signo distintivo ajeno, sobre todo si es reconocidamente de un tercero, en este caso del Demandante. Las críticas pueden expresarse de variadas maneras, ya sea a través de la prensa, los foros o asociaciones de consumidores, las autoridades de defensa del consumidor, pancartas y muchas otras formas de expresión. Sin embargo, esto no se traduce en el derecho a identificarse uno mismo con el signo que identifica al tercero al que se critica. De hecho, el nombre de dominio en disputa no hace ninguna referencia a su naturaleza supuestamente crítica, sino que sólo indica que se trata del Demandante: Inmobiliaria Imagina <inmobiliariaimagina.com>. Ver [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 2.6.

El Experto considera que el segundo elemento de la Política ha quedado establecido.

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

El Experto observa que, a los efectos del párrafo 4.a) iii) de la Política, el párrafo 4.b) de la Política establece circunstancias, en particular, pero sin limitarse a ello, que, si el Experto considera que están presentes, constituirán pruebas del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio.

El párrafo 4.b) de la Política establece una lista de circunstancias no exhaustivas que pueden indicar que un nombre de dominio se registró y utilizó de mala fe, pero otras circunstancias pueden ser pertinentes para evaluar si el registro y el uso de un nombre de dominio, por parte de un demandado, se realizan de mala fe. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 3.2.1.

En el presente caso, el Experto observa que el Demandado utilizó el nombre de dominio en disputa para criticar al Demandante por haber tenido una mala experiencia de compra, que quiere compartir con otros posibles consumidores, según él, basado en la libertad de expresión y en el uso no comercial de nombre de dominio en disputa.

El Experto reconoce la libertad de expresión y de crítica del Demandado. Sin embargo, nada en el nombre de dominio en disputa da a entender que se trata de un nombre de dominio destinado a la crítica. Sólo una vez visitado el sitio correspondiente a ese nombre de dominio, podrá verse el carácter crítico del sitio. Pero ni siquiera ello ocurre, ya que, al momento de dictar esta decisión no hay un sitio activo asociado al nombre de dominio en disputa, lo que ha derivado en la tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa, circunstancia que no ayuda a la postura del Demandado. Sin poder acceder al sitio web, el cibernauta asumirá que el nombre de dominio en disputa pertenece al Demandante.

Los expertos consideran que incluso un derecho general a la crítica legítima no se extiende necesariamente al registro o uso de un nombre de dominio idéntico a una marca (incluidos los errores tipográficos); incluso cuando dicho nombre de dominio se utiliza en relación con un nombre de dominio genuino y no comercial. [Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 2.6.2. En este caso, el nombre de dominio en disputa reproduce la marca IMAGINA del Demandante, acompañada de la expresión “inmobiliaria”, un término directamente relacionado con el sector en el que se desenvuelve el Demandante. Por lo tanto, y como ya se señaló, nada en el nombre de dominio en disputa da a entender que se trata de un nombre de dominio destinado a la crítica.

El Experto concluye que el Demandante ha establecido el tercer elemento 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 <inmobiliariaimagina.com> sea transferido al Demandante.

/Felipe Claro/

Felipe Claro

Experto Único

Fecha: 10 de octubre 2024