

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Alain Afflelou Franchiseur c. Benson E Ashley S.L.

Caso No. D2024-4368

1. Las Partes

La Demandante es Alain Afflelou Franchiseur, Francia, representada por Novagraaf France, Francia.

La Demandada es Benson E Ashley S.L., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <alainafflelu.com> y <alanafflelou.com>. Los nombres de dominio en disputa están registrados con Acens Technologies, S.L.U. (el "Registrador").

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 23 de octubre de 2024. El 24 de octubre de 2024, el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 25 de octubre de 2024, el Registrador envió al Centro por correo electrónico su respuesta en la que confirmaba que la Demandada figuraba como registrante y proporcionaba los datos de contacto.

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" o "Política Uniforme"), el Reglamento para 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 5 de noviembre de 2024. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de noviembre de 2024.

La Demandada no contestó a la Demanda. En consecuencia, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 28 de noviembre de 2024.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 10 de diciembre de 2024, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa francesa, registrada en 1975, que opera en el sector de productos y servicios de ópticas.

La Demandante tiene derechos sobre la marca figurativa ALAIN AFFLELOU, Registro Internacional No. 555412 en clases 5, 9, 10, 14, 18, 20, 24, 25, 35 y 38, registrada el 21 de junio de 1990, y sobre la marca ALAIN AFFLELOU, Registro Internacional No. 1302914 en clases 3, 5, 9, 10, 35, 36, 37, 38 y 44, registrada el 10 de marzo de 2016.

La Demandante es la titular de los nombres de dominio <afflelou.com> creado el 13 de septiembre de 1999, <afflelou.net> creado el 17 de junio de 1999, y <alainafflelou.com> creado el 2 de mayo de 1998.

Los nombres de dominio en disputa fueron creados el 25 de julio de 2024. De conformidad con la información que obra en el expediente, a la presentación de la Demanda los nombres de dominio en disputa se encontraban inactivos ya que cada uno resolvía a una página genérica de estacionamiento que mostraba, entre otros, “Bienvenido a nuestra futura página web”, “Si estás viendo esta página después de subir el contenido del sitio, probablemente no has reemplazado el archivo index.html”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene que ha satisfecho cada uno de los elementos requeridos bajo la Política y solicita que los nombres de dominio en disputa le sean transferidos. Los alegatos de la Demandante pueden resumirse como sigue.

La Demandante se ha convertido en uno de los principales franquiciantes de productos y servicios de ópticas en Europa y el resto del mundo.

Los nombres de dominio en disputa son confundibles con la marca ALAIN AFFLELOU de la Demandante, así como con su nombre comercial y sus nombres de dominio. Existe un error en los dos nombres de dominio en disputa que es apenas perceptible y que resulta en una modificación menor de la marca de la Demandante: en <alanafflelou.com> falta la “i” y en <alainafflelu.com> falta la “o”, lo que es característico de una usurpación de denominación.

Es evidente que los usuarios de Internet pensarán que los nombres de dominio en disputa pertenecen a la Demandante o han sido registrados en su nombre o por su cuenta. El riesgo de confusión es pues inevitable y se ve reforzado por la gran notoriedad de la que goza la Demandante en Francia y en todo el mundo.

La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. De la comprobación realizada se desprende que la Demandada no tiene intereses legítimos en la titularidad de los nombres de dominio en disputa, no tiene ningún derecho registrado sobre esa denominación, y la Demandante nunca ha autorizado el registro de los nombres de dominio en disputa.

Los nombres de dominio en disputa no resuelven a un sitio web activo ya que están conectados a una página de espera. No obstante, los nombres de dominio en disputa tienen configurados servidores de correo electrónico. Es posible que la Demandada haya creado una dirección de correo electrónico con el fin de enviar correos fraudulentos a clientes, prestadores de servicios o proveedores, haciéndose pasar por la Demandante para recabar datos personales o realizar pedidos o compartir información sobre los mismos.

No es la primera vez que la Demandada intenta registrar nombres de dominio similares a los nombres de dominio y marcas de la Demandante, los que fueron transferidos a la Demandante al amparo de dos resoluciones bajo la Política.¹ Así, la Demandada ha incurrido en un patrón de conducta expresamente sancionado por la Política, y es evidente que ha registrado los nombres de dominio en disputa de mala fe.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El párrafo 15.a) del Reglamento establece que el grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquier normas y principios de derecho que considere aplicables.

Si bien es cierto que la falta de contestación de la Demandada da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas, también es cierto que dicha circunstancia no se traduce *per se* en una resolución favorable para la Demandante (Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“Sinopsis de la [OMPI 3.0](#)”), sección 4.3). De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 4(a) de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, la Demandante tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) cada 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) la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto de cada nombre de dominio en disputa; y (iii) cada nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud confusa

Este Experto considera que la Demandante ha demostrado tener derechos respecto a una marca de productos o de servicios a los efectos de la Política (Sinopsis de la [OMPI 3.0](#), sección 1.2.1).

Este Experto advierte que cada nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca ALAIN AFFLELOU de la Demandante. Los nombres de dominio en disputa incorporan casi en su totalidad esa marca, omitiendo la letra “o” en <alainafflelu.com> y la letra “i” en <alanafflelou.com>, percibiéndose que esa marca es claramente reconocible en cada nombre de dominio en disputa, y sin que la omisión de esas letras evite que haya similitud confusa entre los nombres de dominio en disputa y esa marca de la Demandante (Sinopsis de la [OMPI 3.0](#), secciones 1.7, 1.9 y 1.11.1).

Por consiguiente, este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 4(a)(i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

Aunque la carga general de la prueba en los procedimientos bajo la Política recae en la parte demandante, los grupos de expertos han reconocido que demostrar que un demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio puede resultar en la difícil tarea de “probar un hecho negativo”, lo que requiere información que generalmente se encuentra bajo el control o conocimiento del demandado. Así, cuando un demandante establece prima facie que el demandado carece de derechos o intereses legítimos,

¹ La Demandante acompañó a la Demanda las decisiones rendidas en *Alain Afflelou Franchiseur c. Benson & Ashley S.L.*, Caso OMPI No. [DES2021-0036](#) (relativa a <afflelou.es>), y *Alain Afflelou Franchiseur c. Benson E Ashley S.L.*, Caso OMPI No. [D2021-3053](#) (relativa a <alainafflelou.com>).

le corresponde al demandado presentar las pruebas pertinentes que demuestren sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio (aunque la carga de la prueba siempre permanece en la parte demandante). Si el demandado no presenta dichas pruebas, generalmente se considera que el demandante ha satisfecho el segundo elemento (Sinopsis de la [OMPI 3.0](#), sección 2.1).

Este Experto considera que la composición misma de los nombres de dominio en disputa, reflejando de forma casi idéntica la marca de la Demandante, en este caso constituye una variación tipográfica deliberada (*typosquatting*) que como tal no puede conferir derechos o intereses legítimos a la Demandada.² Además, la naturaleza de los nombres de dominio en disputa, confusamente similares a la marca de la Demandante, representa un grave riesgo de que los usuarios de Internet no noten esa sutil variación tipográfica, lo que podría ser erróneamente percibido como una personificación de, o sugerencia de alguna conexión con, la Demandante.

Este Experto considera que la Demandante ha acreditado prima facie que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, sin que ésta la haya refutado. De la documentación que obra en el expediente no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el párrafo 4(c) de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa por parte de la Demandada.

En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 4(a)(ii) de la Política.

C. Registro y uso de mala fe

El párrafo 4(b) de la Política establece una lista ilustrativa de circunstancias que pueden indicar que un nombre de dominio fue registrado y utilizado de mala fe, pero otras circunstancias también pueden ser relevantes para evaluar si el registro y uso de un nombre de dominio por parte de un demandado es de mala fe (Sinopsis de la [OMPI 3.0](#), sección 3.2.1).

Habiendo revisado el expediente del caso, este Experto concluye que el registro y uso de los nombres de dominio en disputa se hicieron de mala fe bajo la Política, sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.

La evidencia en su conjunto indica que la elección de cada nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada fue deliberada por su similitud sustancial con la marca de la Demandante y con la probable intención de beneficiarse de ella y potencialmente perturbar el negocio de la Demandante o engañar a terceros, lo que denota mala fe. Salvo por la omisión de una letra, cada nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca ALAIN AFFLELOU de la Demandante, lo que es conocido como error tipográfico deliberado o *typosquatting*, circunstancia que ha sido considerada en varios casos como indicativa de mala fe.³ Por otra parte, consta el antecedente que la Demandada aparece en cuando menos otro caso bajo la Política que involucraba un nombre de dominio confusamente similar a esa marca de la Demandante, lo que reafirma la inferencia de que la Demandada registró los nombres de dominio en disputa a sabiendas de la existencia de la Demandante y su marca, lo que es indicativo de mala fe.

Aunque los nombres de dominio en disputa resuelven a una página genérica de estacionamiento, este Experto considera que no hay bases para concebir un uso legítimo de los nombres de dominio en disputa por parte de la Demandada. Teniendo en cuenta el carácter distintivo de la marca de la Demandante y la composición de cada nombre de dominio en disputa, este Experto considera que en las circunstancias de este caso la tenencia pasiva de los nombres de dominio en disputa no impide una determinación de mala fe

² Véase *Belmont Village, L.P. v. Name Redacted*, Caso OMPÍ No. [D2022-4895](#): “typosquatting is evidence of a lack of rights or legitimate interests in the Disputed Domain Name.”

³ Véase *Amazon.com, Inc. v. Steven Newman a/k/a Jill Wasserstein a/k/a Pluto Newman*, Caso OMPÍ No. [D2006-0517](#): “the practice of typosquatting, in and of itself, constitutes bad faith registration.” Véase también *Go Daddy Software, Inc. v. Daniel Hadani*, Caso OMPÍ No. [D2002-0568](#): “Typosquatting is virtually *per se* registration and use in bad faith.”

bajo la Política.⁴ Además, el hecho de que los nombres de dominio en disputa estén configurados para enviar correos electrónicos hace que este Experto considere que los mismos podrían potencialmente usarse para actividades fraudulentas.⁵

Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el párrafo 4(a)(iii) de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que los nombres de dominio en disputa <alainafflelu.com> y <alanafflelou.com> sean transferidos a la Demandante.

/Gerardo Saavedra/

Gerardo Saavedra

Experto Único

Fecha: 24 de diciembre de 2024

⁴ Véase la Sinopsis de la [OMPI 3.0](#), sección 3.3. Véase también *Ferrari S.p.A. v. Ms. Lee Joohee (or Joo-Hee)*, Caso OMPÍ No. [D2003-0882](#): “Respondent has provided no evidence or suggestion of a possible legitimate use of the Domain Name. Thus, in the words of Telstra, it is not possible to conceive of any plausible actual or contemplated active use of the Domain Name by the Respondent that would not be illegitimate”.

⁵ Véase *Arnold Clark Automobiles Limited v. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / Carolina Rodrigues, Fundacion Comercio Electronico*, Caso OMPÍ No. [D2021-3924](#): “the mere presence of mail servers and SPF records represents a severe risk of phishing or other fraudulent and abusive activities [...] it is rather difficult to imagine that mail server attached to disputed domain name would be used for any good faith purposes”. Véase también la Sinopsis de la [OMPI 3.0](#), sección 3.4.