

DECISIÓN DEL EXPERTO

Mothercare UK Limited y Mothercare Global Brand Limited c.
A.F.G, DomRaider
Caso No. DES2024-0021

1. Las Partes

Las Demandantes son Mothercare UK Limited y Mothercare Global Brand Limited, Reino Unido, representadas por Stobbs IP Limited, Reino Unido.

El Demandado es A.F.G, DomRaider, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <mothercare.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador es Corporate Solutions IP,S.L.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de junio de 2024. El 12 de junio de 2024, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 12 de junio de 2024, Red.es envió al Centro por 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 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 25 de junio de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de julio de 2024. 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 17 de julio de 2024.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 23 de julio de 2024, 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.

Con fecha de 5 de agosto de 2024 el Experto expidió la Orden Procedimental Número 1 solicitando justificación de los Derechos Previos alegados por el Demandante quien presentó contestación el día 8 de agosto de 2024. En su escrito la Demandante Mothercare UK Limited solicitaba la consolidación como Demandante de la entidad Mothercare Global Brand Limited. El 13 de agosto de 2024, el Experto emitió Orden Procedimental Número 2 acordando dar traslado al Demandado del escrito de las Demandantes, concediéndole un plazo de cinco días laborables para contestar. El Demandado no contestó.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante Mothercare UK Limited es una compañía británica constituida en 1954 dedicada a la oferta de ropa y productos para niños pequeños y padres.

Con fecha de 4 de noviembre de 2019 Mothercare UK Limited acordó la cesión a Mothercare Global Brand Limited de todos sus derechos marcarios en la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual que se invocan en esta reclamación, así como la titularidad de los nombres de dominio relacionados con la marca MOTHERCARE como por ejemplo <mothercareplc.com> que en la actualidad es el sitio oficial de su actividad comercial. En dicho acuerdo se cedía especialmente la potestad de reclamar ante cualquier infracción de los derechos objeto de contrato por hechos anteriores o posteriores al mismo.

La Demandante Mothercare Global Brand Limited es titular de los siguientes derechos marcarios ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea:

MOTHERCARE con número de registro 001841477, registrada el 2 de marzo de 2005.

MOTHERCARE con número de registro 012687547, registrada el 12 de agosto de 2014.

La Marca MOTHERCARE debe reputarse notoria a los efectos del Reglamento.

El registro del nombre de dominio <mothercare.es> tuvo lugar el 15 de septiembre de 2020 y redirige a un sitio web en el que con reproducción de MOTHERCARE con pequeñas variantes en el que se venden productos similares a los de las Demandantes, así como de sus competidores.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las Demandantes alegan haber demostrado los tres requisitos del Reglamento para que tenga lugar la transferencia del nombre de dominio en disputa.

En especial manifiesta que el Demandado no ha obtenido autorización de uso de la marca MOTHERCARE como nombre de dominio. Además, sostiene que el Demandado ha perseguido suplantar a las Demandantes cuando redirecciona el nombre de dominio en disputa a un sitio web que utiliza su marca MOTHERCARE y pretende vender productos relacionados con su propia actividad bajo la denominación "mothercare". Por ello, concluye que esa actividad debe calificarse como ilícita. Adicionalmente las Demandantes señalan que se están vendiendo productos de otros competidores y que no existe advertencia o descargo o "disclaimer" sobre la relación entre las partes.

Insiste que habida cuenta de la notoriedad de la marca MOTHERCARE el Demandado tenía un conocimiento previo de la misma y, con el registro se pretendió desviar erróneamente a los consumidores al sitio web de su propiedad haciéndoles creer que existe alguna conexión o afiliación entre el nombre de dominio en disputa y la marca MOTHERCARE.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de las Demandantes.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y 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](#)”).

A. Consolidación de los Demandantes

La práctica general para la admisión de una consolidación de varios demandantes en un único procedimiento frente a un demandado viene dada por lo siguiente: por una parte, que los demandantes participen de un agravio común frente al demandado y, por otra parte, que la consolidación sea justa y procesalmente eficiente para permitirla.

El Experto considera que se dan estas circunstancias para la consolidación solicitada pues del expediente resulta que las Demandantes acordaron en 2019 la cesión de determinados derechos de Mothecare UK Limited a Mothercare Global Brand Limited y, se reconocieron especialmente los derechos para la defensa de los mismos. Por tanto, la actuación descrita del Demandado afecta negativa y directamente a ambas compañías. En estas circunstancias, considera el Experto que resulta justo y equitativo admitir la consolidación de las Demandantes en el presente procedimiento.

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

Habiendo quedado probado la titularidad de los Derechos Previos en los términos del artículo 2 del Reglamento se procede a la comparación entre éstos y el nombre de dominio en disputa. Efectivamente y como alegan las Demandantes existe una reproducción íntegra de sus Derechos Previos.

Nota el Experto que, normalmente, el dominio superior geográfico de primer nivel (por sus siglas en inglés ccTLD), en este caso “.es”, no se tiene en cuenta al efecto de la comparación que conlleva este requisito. Ver la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.11.1.

Por tanto, declara el Experto cumplido el primer requisito del Reglamento.

C. Derechos o intereses legítimos

Conforme al Reglamento, corresponde al demandante demostrar que el demandado carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, decisiones anteriores han mantenido de forma unánime que habida cuenta de que la mayoría de las evidencias se encuentran en poder del demandado basta con que el demandante demuestre prima facie este requisito. Y, de lograrlo, corresponderá al demandado presentar la evidencia suficiente que permita demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio. Ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1.

Pues bien, las Demandantes han logrado acreditar la titularidad de Derechos Previos anteriores al registro del nombre de dominio en disputa. Asimismo, nota el Experto que el Demandado carece de autorización de uso de la marca como nombre de dominio en disputa o para su reproducción en un sitio web.

El Experto nota que el término en inglés “mother care” se podría traducir al español como “cuidado materno”. Si bien la página web a la que dirige el nombre de dominio en disputa incluye productos para bebés, el Experto considera que no resulta habitual el uso de los términos “mother care” en el mercado español para los productos que se comercializan en dicha página web (estando la página web en español, e incluyendo enlaces a productos que compiten con los de las Demandantes). Por otro lado, como el Experto ha señalado anteriormente, la Marca MOTHERCARE debe reputarse como notoria a los efectos del presente procedimiento. Además, el Experto quiere señalar que el uso que hace el Demandado en la página web correspondiente donde vende productos de terceros, no cumple con el test establecido en el caso *Oki Data Americas, Inc. c. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. [D2001-0903](#) y, por lo tanto, no está haciendo una oferta de buena fe.

Por tanto, el Experto tiene en cuenta el expediente del caso y considera que no existen elementos suficientes en el caso que puedan avalar un uso legítimo o acaso derechos a favor del Demandado. Es decir, el Experto considera que, prima facie, las Demandantes ha demostrado la ausencia de derechos o intereses legítimos a favor del Demandado. Sin embargo y a pesar de haber sido notificado debidamente, el Demandado ha decidido no contestar el presente procedimiento.

Por cuanto antecede el Experto declara cumplido este segundo requisito.

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

Las Demandantes han demostrado el valor de marca notoria de sus Derechos Previos, así como el redireccionamiento del nombre de dominio en disputa a un sitio web del Demandado en el que se reproduce la marca MOTHERCARE. En estas circunstancias el Experto estima que, en la balanza de las probabilidades, el Demandado conocía o debía conocer la marca de las Demandantes al momento de registro.

Por lo demás, visto las pruebas del expediente, el Experto considera en el balance de las probabilidades que el uso del nombre de dominio en disputa por el Demandado supone el aprovechamiento de la fama de las Demandantes quien intenta atraer a usuarios a su página web, creando la posibilidad de confusión con la identidad del Demandante en cuanto al patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de los servicios que figuran en su página web.

Acude el Experto a la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.](#), sección 3.1.3 según el cual “Teniendo en cuenta que los escenarios enumerados en el párrafo 4 b) de la Política Uniforme no son exhaustivos, los expertos han utilizado la noción de un ‘competidor’ más allá del concepto de un competidor comercial o comercial común para incluir también el concepto de ‘una persona que actúa en oposición a otro’ por algún medio de ganancia comercial, directa o no”. Teniendo en cuenta el sitio web al que redirige el nombre de dominio en disputa, el Experto considera que igualmente se cumple con el artículo 2 del Reglamento, según el cual: “El Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor”.

En definitiva, el Experto considera cumplido el tercero de los requisitos del Reglamento.

7. Decisión

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

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 23 de agosto de 2024