

## DECISIÓN DEL EXPERTO

Alain Afflelou Franchiseur c. Benson & Ashley S.L.  
Caso No. DES2024-0042

### 1. Las Partes

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

El Demandado es Benson & Ashley S.L., España.

### 2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del citado nombre de dominio en disputa es Red.es.

El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Acens Technologies S.L.U.

### 3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 29 de octubre de 2024. El 30 de octubre 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 31 de octubre 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 de los contactos 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 31 de octubre de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de noviembre 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 21 de noviembre de 2024.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experta el día 27 de noviembre de 2024, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

La Demandante fue inscrita en el Registro de Comercio de París el 1 de febrero de 2011. Su actividad va dirigida a franquiciar productos y servicios ópticos en Europa.

La Demandante es titular de dos marcas internacionales que designan la Unión Europea como lugar de protección, y, por tanto, España:

Marca Internacional No. 1302914, denominativa, registrada el 10 de marzo de 2016, para distinguir productos y servicios de las clases 3, 5, 9, 10, 35, 36, 37, 38 y 44.

Marca Internacional No. 555412, denominativa, registrada el 21 de junio de 1990, para distinguir productos y servicios de las clases 5, 9, 10, 14, 18, 20, 24, 25, 35 y 38.

La Demandante es titular de los siguientes nombres de dominio:

<afflelou.com> registrado el 13 de septiembre de 1999.

<affelou.net> registrado el 17 de junio de 1999.

<alainafflelou.com> registrado el 2 de mayo de 1998.

El nombre de dominio en disputa <alanafflelou.es> fue registrado el 25 de julio de 2024. En la actualidad el nombre de dominio en disputa no tiene actividad sino que dirige a la página de SEO (Search Engine Optimization) que está dedicada a optimizar los motores de búsqueda de páginas web sin que el Demandado haya desarrollado ninguna página web.

#### **5. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Demandante**

La Demandante señala que fue fundada el 1972, siendo uno de los principales franquiciadores de productos y servicios ópticos en Europa.

La Demandante se refiere a las dos marcas internacionales que tiene registradas y a los nombres de dominio de los que es titular, que ya se han relacionado en los Antecedentes de Hecho de esta decisión. También cita su razón social como derecho a esta denominación.

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa <alanafflelou.es> es confundible con su nombre comercial, sus nombres de dominio y sus marcas porque lo único que le diferencia de estos es la falta de la letra "i", considerando que es un error apenas perceptible. En este sentido se refiere a la decisión recaída en *Bollere c. Whois Privacy Protection Foundation / Prine Sammy*, Caso OMPI No. [D2020-0428](#), en la que se declara que un error ortográfico común, obvio o intencionado con respecto a la marca del Demandante no es suficiente para evitar la confusión, a los efectos del primer elemento.

Por ello la Demandante entiende que los usuarios de Internet pensarán que el nombre de dominio en disputa pertenece a la Demandante o ha sido registrado a su nombre o por su encargo, lo cual resulta agravado por la notoriedad de sus marcas en Francia y en el mundo, en relación con productos o servicios ópticos.

La Demandante apoya la falta de derechos e intereses legítimos del Demandado en la inexistencia de un registro a su nombre con esa denominación ni autorización para registrar el nombre de dominio en disputa.

En cuanto a la mala fe en el registro o en el uso, la Demandante argumenta que el nombre de dominio en disputa está conectado a una página de espera por lo que no está siendo usado. Además, la Demandante considera que el Demandado ha podido crear una dirección de correo electrónico con el nombre de dominio en disputa para enviar correos fraudulentos a clientes, prestadores de servicios o proveedores, haciéndose pasar por la Demandante para obtener datos personales o realizar pedidos en nombre de la empresa. Esta afirmación la hace sobre la base de que el nombre de dominio en disputa se encuentra en la página de Mxtoolbox que es una herramienta integral diseñada para diagnosticar y resolver problemas relacionados con el correo electrónico.

Por último, cita dos decisiones bajo la Política Uniforme de resolución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”), en las que el actual Demandado registró los nombres de dominio <alainafflelou.com> y <afflelou.es>, acordándose la transferencia a la Demandante. Se trata de las resoluciones *Alain Afflelou Franchiseur c. Benson E Ashley S.L.*, Caso OMPI No. [D2021-3053](#) y *Alain Afflelou Franchiseur c. Benson & Ashley S.L.*, Caso OMPI No. [DES2021-0036](#).

La Demandante finaliza solicitando que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

La presente decisión se establece sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política UDRP, por lo que la Experta también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP.

Igualmente, y por las mismas razones, se tomará en cuenta 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. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos**

El Reglamento establece en su artículo 2 que la Demandante ha de ostentar “Derechos Previos”, considerando como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España. Como ya se ha indicado en los Antecedentes de Hecho de esta decisión, la Demandante es titular de dos marcas internacionales que designan como espacio protegido la Unión Europea y, por tanto, España. Dichas marcas consisten en la denominación ALAIN AFFLELOU. En consecuencia, la Demandante posee Derechos Previos.

El nombre de dominio en disputa incorpora las marcas de la Demandante con excepción de la letra “i” que es omitida. Este dato suele ser un error ortográfico obvio o intencional que no evita la similitud hasta el punto de causar confusión. Así, como indica la sección 1.9 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), la existencia de un error ortográfico común, obvio o intencionado de una marca en un nombre de dominio en disputa evidencia que éste es confusamente similar a la marca relevante, a los efectos del primer elemento (en este caso, el primer requisito del Reglamento), puesto que dicho nombre de dominio en disputa contiene aspectos reconocibles de la marca en cuestión.

Por otra parte, la inclusión del “ccTLD” “.es” no suele considerarse como relevante ya que es un requisito técnico; en este caso indicativo del código territorial del país correspondiente a España en el sistema de nombres de dominio.

Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política UDRP y el Reglamento, como, por ejemplo, *Segway LLC c. Chris Hoffman*, Caso OMPI No. [D2005-0023](#); *Dell Inc. c. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. [D2004-0721](#); *ThyssenKrupp USA, Inc. c. Richard Giardini*, Caso OMPI No. [D2001-1425](#); *Myrurgia, S.A. c. Javier Iván Madroño*, Caso OMPI No. [D2001-0562](#); *Rba Edipresse, S.L. c. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. [DES2009-0053](#).

Por tanto, la Experta concluye que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante, a los efectos del Reglamento, cumpliéndose el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

## **B. Derechos o intereses legítimos**

La Demandante ha probado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado. Por tanto, aportar evidencias de que tales derechos o intereses legítimos existen corresponde a este último. Sin embargo, el Demandado no se ha personado en este procedimiento ni ha contestado a la Demanda donde podía haber alegado sus derecho o intereses legítimos para registrar el nombre de dominio en disputa.

En efecto, la Demandante afirma que el Demandado no posee un registro con el término que configura el nombre de dominio en disputa, ni ha sido autorizado por la Demandante para usar sus marcas como nombre de dominio. Tampoco se observa que antes de la notificación de la Demanda, el Demandado haya hecho una oferta de buena fe de bienes o servicios ni preparativos para ello. Por el contrario, el nombre de dominio en disputa se dirige a la página de SEO (Search Engine Optimization) que está dedicada a optimizar los motores de búsqueda de páginas web sin que el Demandado haya desarrollado hasta la actualidad un sitio web.

Estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.

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

En el Reglamento, el registro y el uso de mala fe no han de darse conjuntamente sino que puede existir el uno sin tener que concurrir el otro. Vamos, por tanto, a examinar en primer lugar si el registro del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe, como afirma la Demandante.

Para ello es fundamental determinar si el Demandado conocía o debía conocer, antes de proceder a dicho registro, a la Demandante y sus marcas, siendo importante para valorar la concurrencia de este tercer requisito si dichas marcas son anteriores o no al referido registro del nombre de dominio en disputa.

En los Antecedentes de Hecho de esta decisión se han relacionado las marcas de la Demandante que son base de este procedimiento. De las dos marcas internacionales titularidad de la Demandante, la primera data de 1990 y la segunda de 2016, por tanto son anteriores al registro del nombre de dominio en disputa que se registró el 25 de julio de 2024.

Por otra parte, la denominación de las marcas de la Demandante obedece a su propia razón social. Además, los nombres de dominio de la Demandante fueron registrados en 1998 y 1999, en concreto el nombre de dominio <alainafflelou.com> lo fue en 1999 y la página web que alojan tiene presencia internacional por lo que una simple búsqueda en Internet hubiera permitido al Demandado conocer a la Demandante y sus marcas.

Además, el término que constituye el nombre de dominio en disputa coincide prácticamente con las marcas de la Demandante por lo que es difícil que sea fruto de la casualidad. El Demandado ha introducido un error ortográfico que no parece involuntario sino destinado a intentar diferenciarse de la razón social de la Demandante y sus marcas. Por tanto, en el balance de probabilidades, la Experta se inclina a considerar que el Demandado conocía o debía conocer a la Demandante y sus marcas antes del registro del nombre de dominio en disputa y a inferir que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, sin que el Demandado haya aportado nada que permita a la Experta concluir de otra manera.

Por último, aunque el Reglamento no exige que se acredite también que el uso que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa es de mala fe, conviene destacar que la única actividad que ha realizado el Demandado hasta la actualidad es alojarlo en la página de SEO, dedicada a optimizar las páginas de búsqueda de páginas web, es decir, una página de espera a que se desarrolle un sitio web, lo que nunca ha sucedido.

Por todo ello, la Experta considera que la Demandante ha cumplido con el tercer requisito del Reglamento.

## **7. Decisión**

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

*/María Baylos Morales/*

**María Baylos Morales**

Experta

Fecha: 12 de diciembre de 2024