

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Alibaba Group Holding Limited c. Z.K.

Caso No. DES2019-0027

### **1. Las Partes**

La Demandante es Alibaba Group Holding Limited, Las Islas Caimán, Reino Unido, representada por CSC Digital Brand Services AB, Suecia.

El Demandado es Z.K., China.

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

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es KEY-SYSTEMS.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de agosto de 2019. El 19 de agosto de 2019, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de agosto de 2019, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta develando el 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. En respuesta a una notificación del Centro suministrando al Demandante el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador y notificando que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una Demanda enmendada el 9 de septiembre de 2019.

El Centro verificó que la Demanda y la Demanda enmendada cumplían 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 y la Demanda enmendada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 11 de septiembre de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de octubre de 2019. EL 11 de septiembre de 2019, el Centro recibió un correo por parte de un tercero

avisando al Centro que él no era el actual registrante del nombre de dominio en disputa. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó el inicio del proceso de nombramiento del Grupo de Expertos el 2 de octubre de 2019.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 24 de octubre de 2019, 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.

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

La Demandante, Alibaba Group Holding Limited, desarrolla su actividad a través de Internet con la misión de facilitar la compra y venta en línea de productos.

La Demandante se constituyó en 1999 y en 2014 se convirtió en empresa pública cuando sus acciones comenzaron a operar en la bolsa de valores de Nueva York, Estados Unidos de América.

La Demandante es titular de las siguientes Marcas de la Unión Europea (Marcas de la UE) inscritas en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea ("EUIPO" por sus siglas en inglés) y, por tanto, protegidas en España:

Marca de la UE No. 006725964, TAOBAO.COM, figurativa, solicitada el 5 de marzo de 2008 y concedida el 4 de septiembre de 2009, para las clases 9, 35, 38 y 42.

Marca de la UE No. 009080029, TAOBAO, figurativa, solicitada el 5 de mayo de 2010 y concedida el 21 de octubre de 2011, para las clases 9, 16, 35, 38, 41 y 42.

El nombre de dominio en disputa es <taobao.es> y fue registrado el 1 de agosto de 2019. El nombre de dominio en disputa resuelve a un sitio de parking con enlaces del tipo pago-por-clic.

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

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

La Demandante expone detalladamente su constitución en 1999, su salida a la bolsa de Nueva York en septiembre de 2014, así como los tipos de comercio en los que opera y los servicios que ofrece mediante distintas plataformas. En concreto el Mercado de Taobao es el destino de comercio en línea de China. Afirma que los compradores de todo el mundo pueden acceder a los mercados de la Demandante y sus afiliados de forma gratuita. Del mismo modo, los vendedores (propietarios de marcas, minoristas, mayoristas y fabricantes de todo el mundo) utilizan los sitios web de Alibaba Group para estar presentes en Internet y comercializar sus productos o servicios a millones de consumidores y otras empresas.

Afirma que el Mercado de Taobao se lanzó en 2003, a través del nombre de dominio <taobao.com>, donde los consumidores pueden conocer productos y tendencias nuevos, así como relacionarse con otros consumidores, con sus comerciantes y con sus marcas favoritas. Así, el Mercado de Taobao se ha convertido en una plataforma de comercio social y la marca Taobao tiene gran notoriedad y relevancia en el mundo, de forma que la Demandante está indefectiblemente unida a esta marca.

La Demandante es titular de numerosas marcas en el mundo entero y, especialmente, refiere las Marcas de la UE que están registradas en la EUIPO y, por tanto, protegidas en España, como se ha expuesto en los Antecedentes de Hecho anteriores.

La Demandante argumenta que el nombre de dominio en disputa <taobao.es> es idéntico hasta el punto de crear confusión con sus marcas ya que el distintivo característico de la Demandante es "Taobao" y se

encuentra íntegramente reproducido en el citado nombre de dominio en disputa, siendo el dominio de nivel superior (“TLD” por sus siglas en inglés) un requisito estándar para registrar un nombre de dominio.

La Demandante alude al hecho de que el nombre de dominio en disputa fue registrado en 2005 y su primera marca protegida en España es de 2009. Sin embargo, confirma que dicho nombre de dominio en disputa cambió de titular el 1 de agosto de 2019, siendo propiedad del hoy Demandado a partir de esa fecha. Por ello, la Demandante afirma tener Derechos Previos frente al actual registrante, existiendo entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante una identidad hasta el punto de crear confusión.

La Demandante afirma que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa ya que no consta en ninguna base de datos como titular de un derecho sobre dicha denominación, ni tiene relación con la Demandante, ni ésta le ha concedido autorización o licencia para el uso de sus marcas ni para el registro de las mismas como nombre de dominio. Tampoco el Demandado es o ha sido conocido en el mercado por el término “Taobao”.

Asegura la Demandante que el Demandado hace un uso ilegítimo, desleal y comercial del nombre de dominio en disputa con la intención de confundir, desviar y atraer a los consumidores legítimos del Mercado Taobao al utilizar su sitio web para desviar a los usuarios de internet mediante enlaces de pago-por-clic, algunos de los cuales pueden constituir una competencia con la Demandante, lo cual no es una oferta de buena fe de bienes y servicios, como han sostenido decisiones previas bajo la Política uniforme solución de controversias en materia de nombre de dominio (la “Política” o “UDRP”).

Para sostener la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa vuelve a aludir al hecho de que aunque éste se registró antes de su primera marca de la UE, la página web de la Demandante “www.taobao.com” fue lanzada en el año 2003, siendo accesible desde esa fecha incluso desde España. Por ello, la Demandante acude al contenido de la sección 3.8.2 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”) según la cual, en determinadas circunstancias, se puede determinar la mala fe en el registro cuando se demuestra que la intención del Demandado al registrar el nombre de dominio en disputa era capitalizar de manera injusta los derechos que estaban naciendo a favor de la Demandante aunque aún no hubieran sido registrados. La Demandante entiende que esto es lo que sucedió en este caso con el lanzamiento en 2003 del Mercado Taobao a través de Internet que es un escaparate comercial mundial.

Por ello, era imposible que el primer registrante del nombre de dominio en disputa no conociese las marcas de la Demandante en el año 2005 y mucho más improbable aún que no las conociese el actual Demandado cuando en 2019 adquirió el nombre de dominio en disputa. Apoya esta afirmación en el contenido de la sección 3.2.2 de la citada Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

A mayor abundamiento, la Demandante se refiere a las Demandas que el mismo Demandado ha recibido por el procedimiento actual en relación con nombres de dominio que había registrado infringiendo derechos marcarios de terceros y lo califica como *cybersquatter* continuo y habitual.

En definitiva, la Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe y se ha utilizado también de mala fe con el ánimo de atraer y desviar a los usuarios legítimos de la Demandante en su propio beneficio, mediante enlaces de pago-por-clic.

La Demandante termina solicitando la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa <taobao.es>.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

## 6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la Demandante debe acreditar la concurrencia de 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 la 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.

Antes de proceder a dicho análisis, este Experto desea dejar constancia de que, tomando en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política se tomarán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política. Así lo han afirmado ya numerosas decisiones bajo el Reglamento (entre otras, *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005; *Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003; y *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014).

Igualmente y por las mismas razones, se tendrá en cuenta la 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**

Ante todo ha de concretarse si la Demandante ostenta “Derechos Previos” en el sentido del Reglamento. Así, en el artículo 2 de dicho Reglamento se consideran como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España.

La Demandante es titular de las marcas de la UE relacionadas en los Antecedentes de Hecho de esta decisión y por tanto se encuentran protegidas en España.

La marca de la UE No.006725964 es figurativa pero en ella destaca la expresión “Taobao.com”. El nombre de dominio en disputa es <taobao.es>. Por lo tanto, el Demandado incorpora la práctica totalidad de la marca de la Demandante al nombre de dominio en disputa ya que el sufijo “.com” que añade la Demandante a su marca no es relevante para evitar la similitud hasta el punto de causar confusión.

Por su parte la Marca de la UE No. 009080029, consiste en una especial grafía del término “Taobao” que es precisamente el elemento que compone el nombre de dominio en disputa.

Siguiendo las orientaciones de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, o cuando al menos una característica dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa, se podrá considerar que éste es confusamente similar a esa marca.

Por otra parte, la inclusión del dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es” no puede considerarse como una diferencia ya que es el indicativo del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio. Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política y el Reglamento, como por ejemplo, *Segway LLC v. C.H.*, Caso OMPI No. D2005-0023; *Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. D2004-0721; *ThyssenKrupp USA, Inc. v. R.G.*, Caso OMPI No. D2001-1425; *Myrurgia, S.A. v. J.I.M.*, Caso OMPI No. D2001-0562; *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0053.

Por tanto, el Experto concluye que existe una similitud confusa, a los efectos del Reglamento, entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante, 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 éste último. Pero lo cierto es que el Demandado no ha contestado a las alegaciones de la Demandante por lo que el caso *prima facie* de la Demandante no ha sido rebatido.

El Experto considera que deberá valorar si, efectivamente, existen o no tales derechos o intereses legítimos a la luz de las circunstancias del caso y de los argumentos y pruebas ofrecidos por la Demandante.

La Demandante afirma que el Demandado no consta en ninguna base de datos como titular de un derecho sobre la denominación que constituye el nombre de dominio en disputa, que no ha sido autorizado por la Demandante para registrarlo y que no es conocido en el mercado por el término "Taobao". También se refiere al uso ilegítimo que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa que, afirma la Demandante, aloja un sitio web con enlaces de pago-por-clic.

Es necesario fijarse en los diversos supuestos que, de manera ejemplificativa, se contienen en la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Observando estos supuestos puede concluirse que (i) antes de recibir la notificación de la Demanda, el Demandado no ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios sino que el nombre de dominio en disputa dirige a un sitio de enlaces de pago-por-clic (ver sección 2.9 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, (ii) no consta que el Demandado sea conocido por el nombre de dominio en disputa, (iii) el Demandado no ha hecho un uso legítimo y no comercial del nombre de dominio en disputa.

Por último, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de afiliación implícito. Así se explica en la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Estas circunstancias llevan al Experto 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 ser acumulativos sino que puede darse el uno sin 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, previamente al registro del nombre de dominio en disputa, las marcas de la Demandante. Así como en el examen del primer requisito no es necesario tener en cuenta si las marcas de la Demandante son anteriores o no al nombre de dominio en disputa, en el estudio de este tercer requisito es necesario entrar a considerar este aspecto.

La primera marca de la Demandante con protección en España fue solicitada en marzo de 2008 y, una vez concedida, resulta protegida desde el momento de su solicitud. La segunda marca se solicitó en mayo de 2010. Ambas marcas, por tanto, son anteriores al registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa el 1 de agosto de 2019.

En este caso se da la circunstancia de que el nombre de dominio en disputa se registró por otro titular en el año 2005. Ésta es la razón por la que la Demandante aborda este hecho, para demostrar que también el primer registrante debía conocer sus marcas antes del registro de <taobao.es> y lo hizo de mala fe. Sin perjuicio de dichas alegaciones de la Demandante, a la vista del cambio de titularidad que aconteció con el nuevo registro del nombre de dominio en disputa el 1 de agosto del 2019, el Experto considera que no es necesario entrar a valorar el uso previo por una persona distinta del Demandado.

De igual manera, la Demandante ha probado que el nombre de dominio <taobao.com> se registró en 2003 y en esa fecha se hizo accesible el sitio web que aloja, incluso desde España, con gran profusión de anuncio en los medios de comunicación, siendo Internet una ventana abierta al mundo entero. Por tanto, cabe sostener que el Demandado conocía a la Demandante y sus marcas en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa y que lo hizo de mala fe, con el fin de perturbar a la Demandante en su actividad.

El Demandado adquirió el nombre de dominio en disputa de mala fe pues el conocimiento de los derechos marcarios de la Demandante y de ésta misma era absoluto. En efecto, no puede afirmarse que una denominación tan característica como TAOBAO, cuya notoriedad era ya indudable, haya sido tomada por azar.

Por tanto, en el balance de probabilidades, el Experto se inclina a considerar que el Demandado conocía a la Demandante y sus marcas antes del registro del nombre de dominio en disputa.

Cabe referirse a la sección 3.2 de la Sinopsis elaborada por OMPI 3.0 que recoge como hecho a tener en cuenta en la existencia de mala fe en el registro, la composición del nombre de dominio en disputa (en este caso la marca de la Demandante está íntegramente reproducida en el nombre de dominio en disputa). Así, se pueden citar las decisiones *The Gap, Inc. v. D.Y.*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320.

A mayor abundamiento han de tomarse en consideración las diversas Demandas entabladas contra el Demandado, que cita la Demandante, en las que aquél había registrado nombres de dominio conteniendo marcas de terceros, por lo que el Demandado tiene una habitual conducta sancionable de *cybersquatter*, véase por ejemplo *ASOS plc v. Z.K.*, Caso OMPI D2017-2458; o *GA Modefine S.A. v. Z.K.*, Caso OMPI No. D2012-0595.

Por tanto, dadas las circunstancias del caso, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe.

Por último, aunque el Reglamento no exige que se acredite también de forma acumulativa el uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, el Experto desea abordar este aspecto.

Como ya se ha apuntado, el Demandado utiliza el nombre de dominio en disputa para direccionar a los usuarios a un sitio web con enlaces de pago-por-clic. Este Experto considera que el uso del nombre de dominio en disputa para alojar un sitio web tipo pago-por-clic indica la intención del Demandado de capitalizar el prestigio y notoriedad del Demandante. Esto se califica como un caso de mala fe bajo el artículo 2 del Reglamento.

## **7. Decisión**

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

María Baylos Morales

Experto

Fecha: 8 de noviembre de 2019