

DECISIÓN DEL EXPERTO

Roval c. U.F.

Caso No. DES2019-0004

1. Las Partes

La Demandante es Roval con domicilio en Flers, Francia, representada por Nameshield, Francia.

La Demandada es U.F., con domicilio en Fallingbostel, Alemania.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente registrador del nombre de dominio es Registrar.eu

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 29 de enero de 2019. El 30 de enero 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 31 de enero de 2019, Red.es envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de 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 5 de febrero de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de febrero de 2019. 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 27 de febrero de 2019.

El Centro nombró a Ángel García Vidal como Experto el día 7 de marzo 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.

Orden procedimental: Al amparo de lo previsto en el artículo 18c) del Reglamento, el 11 de marzo de 2019 el Experto resolvió solicitar a la Demandante para que aportase la documentación que acreditase que fue titular del nombre de dominio en disputa <roval.es> hasta el 30 de junio de 2018, así como las fechas exactas durante las cuales ostentó dicha titularidad.

El 14 de marzo de 2019 la Demandante aportó diversa documentación en respuesta a la Orden procedimental, sin que la Demandada haya realizado observación alguna dentro del plazo que le fue concedido para hacerlo.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante afirma ser una compañía que, desde hace 35 años, se dedica al desarrollo de gamas de productos cosméticos de marca de distribuidor o privada, y que desde 1996 cuenta con una filial en España (Roval Cosmética) que fabrica y distribuye productos cosméticos, principalmente para el mercado ibérico. A tal efecto, aporta impresiones de su sitio web “www.roval-cosmética.es”, de fecha 25 de enero de 2019, en las que se recogen los principales hitos de la compañía Roval y de su filial española.

La Demandante es titular de la marca internacional número 630665, ROVAL. Esta marca internacional fue solicitada el 30 de enero de 1995, sobre la base de una marca nacional francesa. Entre los Estados designados figura el Reino de España.

Este Experto ha podido comprobar los datos y la documentación aportada por la Demandante, en el localizador de marcas internacionales con efectos en España de la Oficina Española de Patentes y Marcas, donde consta como marca en vigor y con efectos en España, para productos de las clases 5 y 21 del nomenclátor internacional.

La Demandante es titular en la actualidad de los nombres de dominio <roval.fr> (con fecha de alta 26 de abril de 1999), <roval-cosmetiques.fr> (con fecha de alta 26 de marzo de 2012) y <roval-cosmetiques.com> (con fecha de alta 26 de marzo de 2012).

El nombre de dominio en disputa <roval.es> fue registrado por la Demandada el 1 de julio de 2018 y en la actualidad bajo dicho nombre de dominio se ofrece, en distintos idiomas, una indicación según la cual “este dominio se marca como inactivo. Para más información, por favor contacte con su proveedor de hosting”.

La Demandante alega que era la propietaria del nombre de dominio en disputa <roval.es> hasta el momento en que lo registró la Demandada y que el nombre de dominio no fue renovado debido a un descuido de renovación. En respuesta a la Orden procedimental en la que se le requirió la prueba documental de este extremo, la Demandante aporta distinta documentación sobre el nombre de dominio <roval.es> en años anteriores a la fecha de registro del citado nombre de dominio por la Demandada. En concreto, aporta:

- Escrito de fecha 8 de abril de 2013, en el que S.H., en nombre y representación de Strateo, titular en aquél entonces del nombre de dominio <roval.es>, comunica a Red.es la transmisión del nombre de dominio a favor de ROVAL, S.A.S.

- Correo electrónico del agente registrador Gandi a Roval, como contacto del nombre de dominio <roval.es>, de 5 de marzo de 2015, en el que se comunica la próxima expiración del nombre de dominio.

- Factura emitida el 14 de mayo de 2015 en la que Strateo factura a ROVAL el “depósito/gestión” del nombre de dominio <roval.es> y del sitio web alojado bajo dicho nombre de dominio.

- Facturas emitidas por Gandi a nombre de S.H., de la compañía Strateo, una en concepto de registro del nombre de dominio <roval.es> (de fecha 20 de junio de 2016), y otra en concepto de renovación (fecha 16 de junio de 2017).

- Correo electrónico del agente registrador Gandi a Roval, como contacto del nombre de dominio <roval.es>, de 5 de marzo de 2016, en el que se comunica la próxima expiración del nombre de dominio, correo que es reenviado por un empleado de Roval a un empleado de Strateo, con fecha 7 de marzo de 2016.

- Documento en el que consta que el nombre de dominio en disputa <roval.es> fue registrado con fecha 20 de junio de 2016 y su fecha de caducidad era el 20 de junio de 2018, figurando como titular S.H., y en el que también consta que el nombre de dominio <roval-cosmética.es> fue registrado con fecha 20 de junio de 2016 y su fecha de caducidad era el 20 de junio de 2018, figurando como titular S.H. También se adjunta un documento donde consta que el nombre de dominio <roval-cosmética.es> figura registrado a nombre de S.H. desde el 4 de julio de 2018 al 4 de julio de 2019).

- Impresiones extraídas del sitio web “<https://archive.org/web/>”, de fecha 12 de marzo de 2019, en las que consta cuál era el contenido ofrecido bajo el nombre de dominio en disputa <roval.es> en las fechas 29 de junio de 2016, 18 de enero de 2017 y 26 de mayo de 2018. En dichas impresiones se comprueba que, en dichas fechas de 2016, 2017 y 2018, bajo el nombre de dominio en disputa <roval.es> se ofrecía el sitio web de la Demandante y que, en la parte inferior de la pantalla inicial del contenido de ese sitio web de la Demandante, figuraba la indicación “Diseño y realización Strateo”.

- Impresión de fecha 14 de marzo de 2019, en la que consta que, bajo el nombre de dominio <roval-cosmética.es>, se ofrece el sitio web de la Demandante y que, en la parte inferior de la pantalla inicial del contenido de ese sitio web de la Demandante, también figura la indicación “Diseño y realización Strateo”. Este Experto ha podido comprobar personalmente que ello es así accediendo a la web “www.roval-cosmética.es”.

De todo lo anterior se puede concluir que, pese a que la Demandante no figuraba formalmente como la titular del nombre de dominio en disputa <roval.es> antes de que lo registrase la Demandada, sí consta que tenía el control de dicho nombre de dominio y que bajo él se ofrecía su sitio web.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones de la Demandante son las siguientes:

- El nombre de dominio en disputa <roval.es> es idéntico a su marca, que califica como notoriamente conocida y distintiva, ROVAL. Ello es así, según la Demandante, porque el nombre de dominio incluye la marca registrada en su totalidad.
- La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa <roval.es>, porque no existen pruebas según las cuales la Demandada haya sido conocida de manera legítima por el nombre de dominio en disputa. La Demandada no está afiliada a la Demandante ni ha sido autorizada por ella en modo alguno, ni se beneficia de ninguna licencia o autorización para utilizar las marcas del Demandante, o para registrar el nombre de dominio en disputa. El nombre de dominio no está activo y la parte Demandada no lo ha utilizado en el mercado en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios ni en relación con un uso leal o no comercial.
- El nombre de dominio en disputa <roval.es> ha sido registrado o se utiliza de mala fe. Argumenta que es titular de la marca ROVAL y que se estableció en España desde 1996. Además, el término “ROVAL” no tiene significado en el idioma español o en cualquier otro idioma, y la Demandante había tenido el nombre de dominio en disputa <roval.es> durante muchos años. Según la Demandante, es razonable concluir que el término elegido por la Demandada para constituir el nombre de dominio en disputa no puede deberse a la casualidad, por la distintividad de la que goza su marca.

- La Demandante sostiene que la Demandada conocía la existencia de las marcas de la Demandante y procedió al registro del nombre de dominio en disputa apuntando claramente a las marcas del Demandante, probablemente con la intención de generar un riesgo de confusión o de asociación y dando la impresión de operar en el mercado con relación, asociación o autorización de la Demandante.
- El hecho de que la Demandada no haga uso activo de su nombre de dominio, indicaría que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa de mala fe.
- La actividad de la Demandada ha impedido que la Demandante utilice su marca ROVAL como nombre de dominio, generando un riesgo de confusión y de asociación con ella, con la consiguiente potencial perturbación de la actividad comercial de la Demandante.

Por todo lo anterior, la Demandante solicita al Experto que dicte una resolución por la que el nombre de dominio en disputa <roval.es> le sea transferido.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

Según el artículo 2 del Reglamento, los requisitos para que prospere la Demanda son los siguientes: 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.

Procede a continuación analizar si se cumplen todos estos requisitos, teniendo en cuenta que el artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”. Además, y dado que el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o “UDRP” en sus siglas en inglés), resulta de utilidad acudir no sólo a las decisiones anteriores de expertos que han aplicado el Reglamento, sino también a las decisiones anteriores dictadas en aplicación de la Política. Así se hace ya en la primera decisión en aplicación del Reglamento *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001. Y así se ha reiterado en numerosas decisiones posteriores, de las que cabe citar, por ejemplo y entre otras muchas, *OSRAM GmbH v. LED SMC ESPAÑA S.L.*, Caso OMPI No. DES2013-0030; *Rain Forest, S.L. v. M.R.*, Caso OMPI No. DES2013-0031; o *M.K.K. y Mizuno Iberia, S.L.U. v. D.B.P.*, Caso OMPI No. DES2013-0040. Y en relación con las decisiones anteriores dictadas aplicando la Política resulta especialmente útil 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”), en la que se recoge la doctrina de los grupos de expertos.

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

Para que prospere la Demanda el artículo 2 del Reglamento exige, en primer lugar, que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos”.

Se requiere, por tanto, que la Demandante sea titular de un derecho previo. Según el artículo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento se entenderá por “Derechos Previos”: “1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres

comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.

En el presente procedimiento se ha constatado que la Demandante es titular de una marca internacional con efectos en España ROVAL. Esto determina el cumplimiento del requisito de que la Demandante sea titular de Derechos Previos, con independencia de los productos o servicios para los que la marca surte efectos en España, y con independencia también de los concretos productos o servicios para los que se haya usado la marca, mientras ésta esté en vigor, como es el caso.

Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, debe examinarse a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con el término sobre el que la Demandante tiene Derechos Previos.

Con estos presupuestos, y como han establecido múltiples decisiones previas, debe tenerse presente que la comparación entre los signos ha de hacerse normalmente prescindiendo del dominio de primer nivel (“TLD” por sus siglas en inglés), porque la inclusión del TLD “.es” no es relevante a los efectos de comparar el nombre de dominio en disputa con los Derechos Previos. Ello es debido a que es el indicativo del nombre de dominio bajo el código de país correspondiente a España, además de constituir el TLD un requisito técnico para el registro de los nombres de dominio (así se expresan numerosas decisiones previas, entre las cuales cabe citar, por ejemplo, *Almased Wellness GmbH v. D.M.*, Caso OMPI No. DES2017-0017 o *Bankia, S. A. U. v. S.A.S., Asesora 2 Gestión y Administración, S. L.*, Caso OMPI No. DES2011-0049).

Asimismo, deben obviarse los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes técnicos de los nombres de dominio impiden en éstos la existencia de esos elementos (así, por ejemplo, *Fútbol Club Barcelona v. GRN Serveis Telemàtics, S.L.*, Caso OMPI No. D2006-0183). Y tampoco es relevante que el nombre de dominio en disputa reproduzca en minúsculas, una marca en la que figuran letras mayúsculas (en este sentido, por ejemplo, la decisión *Pritovisa Marketing e Serviços de Consultadoria Comercial LDA v. L.K.*, Caso OMPI No. DES2009-0038).

Aplicando estos criterios, resulta que el nombre en dominio en disputa reproduce, sin más añadido que el TLD “.es”, el término que conforma la marca de la Demandante.

Por todo ello, este Experto considera que se cumple el primer requisito del Reglamento para que prospere la Demanda.

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que prospere la Demanda, según el artículo 2 del Reglamento, es que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Bien miradas las cosas, se impone al demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos del demandado), lo cual, como toda prueba negativa, es prácticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como *probatio diabolica*.

Debe por eso considerarse suficiente que el demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que el demandado carece de derechos o intereses legítimos. Así se ha reconocido en numerosas decisiones dictadas en aplicación del Reglamento, como las de los casos *Casino de Mallorca, S.A. v. M.X.V.G. / (43061800)*, Caso OMPI No. DES2009-0002; *Partygaming, Plc, Partygaming la Limited v. G.V.C.*, Caso OMPI No. DES2010-0002; Excmo. *Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna v. Reymomar Sur, S.L.*, Caso OMPI No. DES2010-0006; *Western Digital Technologies, Inc. v. Domainprojects S.L.*, Caso OMPI No. DES2010-0007; o *Harrah’s Interactive Entertainment, Inc. v. Your Hosting*, Caso OMPI

No. DES2010-0012; SKECHERS U.S.A., INC. II v. S.Q., Caso OMPI No. DES2017-0002; o *Sogrape Vinhos, S.A. v. A.M.F.S.*, Caso OMPI No. DES2017-0003.

Una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado, le corresponde a éste, en la contestación a la Demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos. De hecho, el artículo 16 del Reglamento dispone en su apartado b) v) que la contestación deberá incluir “cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestación, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante”.

Naturalmente, el simple hecho de que el demandado sea titular del nombre de dominio en disputa no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una decisión favorable a los demandantes. Dicha interpretación debe ser rechazada por absurda. En este sentido, entre otras, ver: *Motorola, Inc. v. NewGate Internet Inc.*, Caso OMPI No. D2000-0079; *Soria Natural, S.A. v. V.R.R.*, Caso OMPI No. D2004-0803; o *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. K.G. v. D.E.*, Caso OMPI No. DES2015-0020.

En el presente procedimiento la Demandante realiza varias alegaciones argumentando que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa <roval.es>, alegaciones que ya han sido resumidas en el apartado 5.A. de esta Decisión. A la vista de las alegaciones que presenta la Demandante se puede concluir que ésta ha aportado indicios razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada.

Llegados a este punto, debería analizarse si la Demandada ha conseguido aportar prueba de la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legítimos. Pero la Demandada no ha contestado a la Demanda.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que es un criterio interpretativo seguido por numerosas resoluciones previas, entender la falta de contestación de la demanda como un indicio de la falta de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio por parte del demandado. Como destaca la decisión *Kuapay Inc. v. L.W.*, Caso OMPI No. DES2013-0028, “No es un principio desconocido en el ámbito jurídico que la ausencia consciente de respuesta a las pretensiones de la parte demandante puede ser interpretada como aceptación tácita de las mismas”. Y en sentido similar se han expresado otras muchas decisiones, como por ejemplo: *Instituto Superior de Derecho y Economía v. Cursos Multimedia, S.L.*, Caso OMPI No. DES2014-0038; *Pritovisa Marketing e Serviços de Consultadoria Comercial LDA v. L.K., supra*; *A.S. v. Tecno Fer (Gold Fren Iberica), J.F.S.*, Caso OMPI No. DES2010-0025; o *Universidad de Jaén v. Domain Spa LLC*, Caso OMPI No. DES2010-0040 (donde también se aplica esta doctrina al caso en el que “la contestación a la Demanda es sumamente lacónica”, sin que el demandado afronte la cuestión sobre los derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa).

En el presente caso la Demanda ha sido notificada formalmente a la Demandada. Y como han destacado decisiones previas, como la dictada en el caso *Xfera Moviles, S.A. v. Domainprojects S.L.*, Caso OMPI No. DES2014-0026, “para que la notificación sea correcta basta con que sea realizada de acuerdo con lo previsto en el Reglamento. La devolución de las comunicaciones o su falta de recepción por el Demandado no puede, en ningún caso, paralizar la tramitación del procedimiento. Si fuera así bastaría con inscribir un domicilio falso en el registro del agente registrador o devolver sistemáticamente las comunicaciones para impedir o retrasar la tramitación del procedimiento”. En consecuencia, el hecho de que la notificación por correo postal no haya podido realizarse por ser incorrecta la dirección de la Demandada que figura en la base de datos del Whois no afecta en modo alguno a la corrección de la notificación (y más, si se tiene en cuenta los correos electrónicos notificando la Demanda y sus anexos enviados por el Centro a la dirección de correo electrónico de contacto de la Demandada, sin que conste en el expediente que estos correos electrónicos no hayan sido recibidos por la Demandada).

En cualquier caso, y al margen de la referida doctrina del valor indicario de la ausencia de contestación a la Demanda, no consta ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa <roval.es>

por parte de la Demandada, porque no consta que la Demandada tenga derecho de marca o de otro tipo sobre el signo en cuestión, ni que esté vinculada a la Demandante, ni tampoco que haya sido autorizada en el uso o explotación de dicha marca por parte de la Demandante (extremos expresamente negados por la Demandante), ni que la Demandada haya sido conocida en el mercado bajo el nombre "Roval".

Sobre la base de todo lo expuesto, este Experto considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo.

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

Según el artículo 2 del Reglamento, la tercera circunstancia que ha de concurrir para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar o de usar el nombre de dominio en disputa ha de ser probada por el demandante [artículo 13.b) vii) 3 del Reglamento], que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. El artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias que, en caso de ser acreditadas, supondrán la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.

Según la Demandante, y como ya se ha indicado en el apartado 5.A, concurriría este requisito porque el término "ROVAL" no tiene significado en el idioma español o en cualquier otro idioma, y porque la Demandante había tenido el nombre de dominio <roval.es> durante muchos años, por lo que, en su opinión, es razonable concluir que el término elegido por la Demandada para constituir el nombre de dominio en disputa no puede deberse a la casualidad por la distintividad de la que goza la marca de la Demandante.

Además, el hecho de que la Demandada no haga uso activo de su nombre de dominio indicaría, siempre según la Demandante, que la Demandada registró el nombre de dominio en conflicto de mala fe. Además, también sostiene la Demandante que la actividad de la Demandada ha impedido que la Demandante utilice su marca ROVAL como nombre de dominio, generando un riesgo de confusión y de asociación con la misma, con la consiguiente potencial perturbación de la actividad comercial de la Demandante.

Pues bien, uno de los factores que es tenido en cuenta por los expertos que aplican el Reglamento a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca (u otro derecho previo) ajeno es el conocimiento previo, por parte del demandado, de la marca (o del signo) sobre el que el demandante ostenta un derecho previo. En este sentido, la notoriedad de la marca es un elemento que puede determinar su conocimiento por el sujeto que registra el nombre de dominio. Múltiples decisiones han establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria o renombrada puede, en determinadas circunstancias, ser constitutivo de mala fe.

A este respecto, la Demandante afirma que su marca ROVAL es una marca notoriamente conocida. Sin embargo, la Demandante no aporta elemento probatorio suficiente de esta afirmación, por lo que no puede entenderse acreditado este extremo.

Ahora bien, aunque no pueda derivarse la existencia de la mala fe de la notoriedad o renombre de la marca sí son de aplicación otros criterios seguidos por decisiones anteriores de expertos a la hora de apreciar la mala fe.

En primer lugar, con relación a la mala fe en el registro debe tenerse en cuenta que, tal y como ya se ha apuntado en anteriores decisiones en el marco del Reglamento (ver, por ejemplo, *Endebe Catalana, S.L. v. R.O.O.*, Caso OMPI No. DES2006-0028; *Blizzard Entertainment, Inc. v. V.C.*, Caso OMPI No. DES2006-0036; o *Laboratorios Inibsa, S.A. v. P.P.P.*, Caso OMPI No. DES2008-0027), es difícil imaginar que el registro del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada ha sido de buena fe cuando se ha llegado previamente a la conclusión de que aquél no ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. En este caso, cabe cuestionar la buena fe en el registro del nombre de dominio en

disputa, siendo éste idéntico a la marca de la Demandante, por parte de una persona que no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

En segundo lugar, se ha establecido que el hecho de que la palabra que conforma el nombre de dominio y que coincide con la marca del demandante sea un término de fantasía, que no tiene ningún significado, unido a la circunstancia de que el demandado no aporte explicación alguna sobre el motivo por el cual ha elegido dicho término para conformar el nombre de dominio, lleva a la conclusión de que es muy improbable que la elección de ese término como nombre de dominio de segundo nivel obedezca a una mera coincidencia, sin que el demandado tuviese conocimiento previo de la marca de la demandante. En este sentido, entre otras, las decisiones *Pritovisa Marketing e Serviços de Consultadoria Comercial LDA v. L.K. ut supra*, *Transamerica Corporation v. M.M.*, Caso OMPI No. DES2016-0041. Pues bien, en el presente caso el hecho de que el término "Roval" no sea un término genérico ni tenga un significado concreto, unido a la ausencia de explicaciones de la Demandada sobre el motivo por el que lo eligió como nombre de dominio, permiten la aplicación de este criterio y se entiende que concurre este indicio de mala fe en el registro.

En tercer lugar, otro criterio relevante en relación con la apreciación de la mala fe es el momento en que el demandado ha registrado el nombre de dominio. Así se recoge en la "Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0", en cuya sección 3.2.1.iv) se indica como factor a tener en cuenta en la valoración de la existencia de mala fe el momento y las circunstancias del registro (especialmente después del lanzamiento del producto, o el hecho de que el demandante no haya renovado el registro de su nombre de dominio) [*the timing and circumstances of the registration (particularly following a product launch, or the complainant's failure to renew its domain name registration)*]. En esta línea, por ejemplo, *Donna Karan Studio v. R.D.*, Caso OMPI No. D2001-0587.

En el presente procedimiento la Demandante alega que fue la titular del nombre de dominio en disputa <roval.es> antes de que lo registrase la Demandada y que dicho registro por la Demandada fue posible porque el nombre de dominio no fue renovado debido a un descuido de renovación.

Como ya se ha expuesto en el apartado 4, en respuesta a la Orden procedimental dictada por este Experto, requiriendo la prueba documental de su anterior titularidad del nombre de dominio en disputa, la Demandante aportó distinta documentación de la que se desprende que antes del registro del nombre de dominio por la Demandada la Demandante había tenido el control del nombre de dominio <roval.es>. Por lo tanto, puede aplicarse el referido criterio interpretativo y entender concurrente también este indicio de mala fe, porque la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada en relación con el nombre de dominio en disputa, así como la falta de cualquier explicación sobre las razones por las que registró el nombre de dominio, induce a pensar que tenía conocimiento del uso anterior del nombre de dominio por parte de la Demandante.

En cuarto lugar, y de manera adicional a todo lo anterior, hay que tener en cuenta que el hecho de que la Demandada no haya contestado a la Demanda puede ser interpretado como un indicio más de su mala fe, tal y como se hace en múltiples decisiones emitidas por expertos en aplicación del Reglamento, como las de los casos *Facebook Inc. v. U.C.*, Caso OMPI No. DES2009-0006; *Compagnie Gervais Danone SA v. J.G.H.Q.*, Caso OMPI No. DES2009-0032; *Opel Eisenach GmbH, General Motors España S.L. v. J.E.C.O.*, Caso OMPI No. DES2010-0028; o *Sonae SGPS S.A. v. Realsp.com*, Caso OMPI No. DES2012-0004, *CRUNCHBASE, Inc. v. L.K.*, Caso OMPI No. DES2015-0026, *TESSILFORM, S.p.A. v. L.X.*, Caso OMPI No. DES2017-0004, *Skechers U.S.A., Inc. II v. S.S.*, Caso OMPI No. DES2018-0048.

Por todo lo anterior, en opinión de este Experto se puede concluir que existen indicios suficientes para entender que el nombre de dominio en disputa <roval.es> ha sido registrado de mala fe.

Además, el hecho de que el nombre de dominio en disputa se encuentre inactivo también incide en esta conclusión, pues numerosas decisiones anteriores han destacado que la mera tenencia pasiva de un nombre de dominio puede también considerarse una circunstancia acreditativa de mala fe, cuando, como en el presente caso, concurren otras circunstancias que permiten razonablemente dudar de la conducta del

Demandado (véanse, por ejemplo, *Virgin Enterprises Limited v. G.G.*, Caso OMPI No. DES2016-0014, *Bratleboro, S.L. v. S.H.*, Caso OMPI No. DES2017-0019).

Adicionalmente, distintos expertos han venido reconociendo de forma reiterada que el hecho de que el titular del nombre de dominio haya intentado ocultar su verdadera identidad o domicilio a la hora de registrar el nombre de dominio puede ser un indicio de que dicho registro se ha producido de mala fe. Por esta razón, se entiende que hay mala fe en el registro, cuando se proporciona un nombre falso, o una dirección, número de teléfono o de fax inexistente o erróneos. Cabe citar entre otras muchas resoluciones las recaídas en los casos *Forte Communications, Inc. v. Service for Life*, Caso OMPI No. D2004-0613; en *British Sky Broadcasting Group plc, v. P.M. and Skyservices S.A.*, Caso OMPI No. D2004-0131, en *Royal Bank of Scotland Group v. Stealth Commerce v.a.k.a. Telmex management Services, Inc.*, Caso OMPI No. D2002-0155; *Atica Software, S.L. v. Hermanitas De Los Pobres*, Caso OMPI No. D2004-0562, o *GONVARRI INDUSTRIAL, S.A. v. GON VARR I Ano Sexo a Domicilio*, Caso OMPI No. D2000-0637. De igual forma, una vez registrado el nombre de dominio, el hecho de que su titular no haga nada para corregir los datos incompletos o falsos, constituye una manifestación de que dicho nombre de dominio está siendo usado de mala fe, sobre todo si se tiene en cuenta la facilidad con la que se pueden actualizar y corregir dichos datos, quedando constancia de los mismos en la base de datos del Whois. Así lo han destacado decisiones como las dictadas en *Action Instruments, Inc. v. Technology Associates*, Caso OMPI No. D2003-0024, o en *Chanel v. 1.*, Caso OMPI No. D2003-0218.

Pues bien, este factor adicional resulta aplicable en el presente caso, en la medida en que la dirección postal de la Demandada no es correcta, pues no se la ha podido entregar en ella la comunicación remitida por el Centro.

En conclusión, con base en las anteriores circunstancias, el Experto considera cumplida la tercera condición establecida en 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 <roval.es> sea transferido a la Demandante.

Ángel García Vidal

Experto

Fecha: 22 de marzo de 2019