

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

### **SAS Vertic c. B.T.R.**

### **Caso no. DES2018-0038**

#### **1. Las Partes**

La Demandante es SAS Vertic, con domicilio en Bernin, Francia, representada por Julie Curto, Francia.

El Demandado es B.T.R., con domicilio en Aschersleben, Alemania.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <vertic-espana.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es 1 API.

#### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 2 de noviembre de 2018. El 2 de noviembre de 2018, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de noviembre de 2018, 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. La Demandante presento nuevamente la Demanda en un tamaño adecuado en fecha 23 de noviembre de 2018.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento.

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el Reglamento), el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28 de noviembre de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de diciembre de 2018. 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 19 de diciembre de 2018.

El Centro nombró a Luis Miguel Beneyto Garcia-Reyes como Experto el día 15 de enero 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**

A los efectos de este procedimiento son de tener en cuenta los siguientes hechos no controvertidos:

La Demandante, es una compañía constituida bajo el derecho francés, se dedica al diseño, fabricación, distribución e instalación de soluciones innovadoras en el mercado de la seguridad en trabajos en altura, desde la fecha de su registro, el 3 de abril de 2000.

La Demandante es titular de los siguientes registros: registro francés n° 99820438 VERTIC (denominativa) con prioridad y registro del 25 de octubre de 1999, protegido en clases 9, 28 y 42; registro francés n° 3503236 VERTIC (denominativa) con prioridad y registro del 30 de mayo de 2007, protegido en las clases 6, 9 y 37; registro de la Unión Europea no. 6413843, VERTIC (denominativa) con prioridad del 23 de octubre de 2007 y registrada el 2 de septiembre de 2008, protegido en las clases 6, 9 y 37; y registro francés n° 4148703 VERTIC (mixta) con prioridad y registro del 15 de enero de 2015, protegido en clases 6, 9 y 37.

El Demandado no ha contestado a la Demanda ni ha presentado alegación alguna en su defensa.

El nombre de dominio en disputa fue registrado con fecha 23 de enero de 2018, una vez que el propio nombre de dominio en disputa, que había pertenecido con anterioridad a la Demandante, dejó de estar en vigor el 12 de enero de 2018.

El nombre de dominio en disputa dio temporalmente acceso a una web comercial (en la que se ofrecía calzado), careciendo en la actualidad de contenido.

La Demandante requirió al Demandado la transferencia del nombre de dominio en disputa con fecha 30 de enero de 2018, y 5 de febrero de 2018. El Demandado no envió ninguna respuesta.

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

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

La Demandante y sus marcas gozan de un amplio reconocimiento debido a su presencia en el mercado de trabajos en alturas desde hace más de 18 años, así como a la explotación de sus marcas tanto a nivel europeo como internacional.

La Demandante ha venido operando el sitio web “www.vertic.fr” desde la fecha de su reserva, el 5 de mayo del 2000, y ofreciendo sus servicios en los idiomas francés, inglés y español, y es asimismo titular de numerosos nombres de dominio que incluyen VERTIC como elemento principal a nivel europeo y mundial, y está presente en las principales redes sociales.

En lo referente a España, la Demandante ha desarrollado sus actividades en territorio español desde el año 2005, es decir, desde hace 13 años, bajo el nombre comercial “Vertic”. Habiendo alcanzado ese mismo año un acuerdo de distribución (con la compañía Cables Y Eslingas) que sigue en la actualidad actuando en calidad de distribuidor. Adicionalmente, esas actividades han venido impulsadas por su filial en España, la entidad Delta Plus Iberia, y recientemente se ha constituido una nueva filial denominada Vertic Iberia.

La Demandante, que había sido titular del nombre de dominio en disputa, no procedió a su renovación debido a un error y tras ser registrado por el Demandado procedió a contactarle solicitando la transferencia del mismo a favor de la Demandante hasta en tres ocasiones, incluyendo a través de una web comercial que se vinculó a dicho nombre de dominio en disputa. El Demandado nunca contestó a las comunicaciones de la Demandante y en la actualidad la citada web comercial ya carece de contenido accesible.

El nombre de dominio en disputa es semejante a la marca de la Demandante hasta el punto de crear

confusión, sin que la presencia del término “España” ni el dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es” puedan neutralizar esa semejanza.

La ausencia de contestación a la Demanda debe considerarse como un reconocimiento implícito del Demandado de la inexistencia de derechos o intereses legítimos a su favor sobre el nombre de dominio en disputa, el Demandado nunca ha estado afiliado a la Demandante en modo alguno; no ha sido autorizado para registrar el nombre de dominio en disputa, y no es ni ha sido conocido por la denominación VERTIC.

Dada la concordancia temporal entre el momento de la expiración por falta de renovación del nombre de dominio en disputa y el de su registro por el Demandado hace muy improbable la posibilidad de que la elección del nombre de dominio en disputa obedezca a una creación independiente o aleatoria por parte del Demandado, que además no podía desconocer la existencia de las marcas de la Demandante dada su reputación, lo que constituye una prueba de mala fe.

Adicionalmente, y aunque el nombre de dominio en disputa se vinculara brevemente a una web comercial, en la actualidad carece de contenido, lo que implica que se produce una tenencia pasiva de dicho nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, lo que confirma la concurrencia del requisito de mala fe en su proceder.

Por todo ello, la Demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

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

La Demandante ha acreditado sus derechos sobre la marca VERTIC, siendo evidente que dicha marca se encuentra íntegramente incluida en el nombre de dominio en disputa.

La similitud confusa que se produce entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos invocados por el Demandante, no se ve afectada por la presencia de la mención geográfica “espana” (España) ni del ccTLD “.es.” que es la extensión que precisamente se refiere a ese país.

En consecuencia, este Experto considera que concurre la primera de las circunstancias previstas en el artículo 2 del Reglamento.

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

El Demandado no ha contestado a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

De acuerdo con las circunstancias, hechos y documentación que constan en el expediente, este Experto considera que:

- La Demandante ha demostrado *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa en tanto que, conforme a las alegaciones y evidencia aportadas por la Demandante, (i) el Demandado no parece que haya sido conocido como “vertic-espana”, ni por el nombre de dominio en disputa, (ii) no consta que el Demandado sea titular de derechos sobre el término “vertic” o el término “vertic-espana”, y (iii) la Demandante afirma que no ha autorizado nunca al Demandado a registrar el nombre de dominio en disputa ni a usar su marca VERTIC.

- La mencionada ausencia de contestación a la Demanda puede, además, considerarse como un reconocimiento implícito del Demandado de la inexistencia de esos derechos o intereses legítimos a su favor. Este criterio ha sido seguido en innumerables decisiones, entre las que se encuentran *Banco De España v. L.V.P.*, Caso OMPI No. DES2010-0057 y *Bancoval Securities Sevices S.A v. G.B.*, Caso OMPI No. DES2017-0001.

Por todo ello, el Experto entiende que la Demandante ha cumplido también el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.

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

La Demandante ha presentado pruebas e indicios claramente suficientes como para considerar que efectivamente concurre mala fe en el proceder del Demandado, a juicio de este Experto.

A esta conclusión se llega si tenemos en cuenta que;

Ha quedado acreditado que VERTIC es una marca que goza de notoriedad sectorial en España.

El nombre de dominio en disputa ya había sido titularidad de la Demandante si bien, por las razones que fueran, no fue renovado a tiempo perdiendo su vigencia el 6 de enero de 2018, transcurriendo únicamente 17 días hasta que, con fecha de 23 de enero de 2018, el Demandado lo registró a su favor.

Este Experto entiende que ambas circunstancias permiten concluir razonablemente que el Demandado conocía la existencia de la Demandante y sus marcas VERTIC y que el registro del nombre de dominio en disputa no puede considerarse como una casualidad o que no se debe a una creación o invención independiente del Demandado. Ese conocimiento previo determina la concurrencia del requisito de mala fe en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa.

En cuanto al uso del nombre de dominio en disputa, resulta especialmente significativo a este respecto lo establecido en el caso *García Carrión S.A v M.J.C.F.*, Caso OMPI No. D2000-0239<sup>1</sup>, que literalmente señalaba:

“...Por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, a los derechos de un tercero”

Esta línea interpretativa ha sido seguida en innumerables decisiones como ocurrió en los casos de *Casino Castillo de Perelada, S.A.*, *Casino Lloret de Mar, S.A.* y *Gran Casino de Barcelona, S.A v. Montera 33 S.L.*, Caso OMPI No. D2002-0830; *Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc.*, Caso OMPI No. D2005-0556; o *BolognaFiere S.p.A. v. B.D.*, Caso OMPI No. D2003-0295.

Aun cuando lo anterior resulta ser suficiente como para concluir que concurre el presupuesto de la mala fe del Demandado en el uso, procede que se destaquen dos circunstancias adicionales que acreditan también que el Demandado ha usado el nombre de dominio en disputa de mala fe.

En primer lugar, que el Demandado dotó de contenido comercial al nombre de dominio en disputa al ofrecer,

---

<sup>1</sup> El Experto quiere hacer notar las similitudes entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”). Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP.

aun cuando fuera brevemente, artículos de calzado (según acredita el anexo 23 de la Demanda), lo que implica que habiendo registrado el nombre de dominio en disputa de mala fe, el Demandado ha intentado atraer intencionadamente y con ánimo de lucro usuarios de Internet en su página web creando la posibilidad de que se confunda con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio de su página web, tal y como señala una de las circunstancias contenidas en el artículo 2 del Reglamento.

En segundo lugar, la página web identificada por el nombre de dominio en disputa carece en la actualidad totalmente de contenido, lo que puede considerarse como un supuesto de tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa, que ha sido declarada también como causa suficiente como para concluir que concurre la mala fe en el uso de un nombre de dominio. Como simple ejemplo, ver *Rosetta Stone Ltd c. O.H.*, Caso OMPI No. DES2012-0009.

En definitiva, este Experto considera que, por todo lo anteriormente expuesto, también ha quedado acreditada la concurrencia del tercer requisito exigido por 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 en disputa <vertic-espana.es> sea transferido a la Demandante.

Luis Miguel Beneyto Garcia-Reyes

Experto

Fecha: 30 de enero de 2019