

DECISIÓN DEL EXPERTO

Xiaomi, Inc. c. XXXXX

Caso No. DES2018-0036

1. Las Partes

La Demandante es Xiaomi, Inc., con domicilio en Pekín, China, representada por Lane IP Limited, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El Demandado es XXXXXX, con domicilio en Madrid, España, representado por Juan Botella IP Legal & Asociados, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

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

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 25 de octubre de 2018. El 25 de octubre 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 26 de octubre 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 de los contactos administrativo, técnico y de facturación. La Demandante realizó una Demanda enmendada en fecha 29 de octubre de 2018.

El Centro verificó que la Demanda y la Demanda enmendada 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 y la Demanda enmendada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 31 de octubre de 2018.

De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20

de noviembre de 2018. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 20 de noviembre de 2018.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experta el día 28 de noviembre de 2018, 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 es una empresa de nacionalidad china, fundada en 2010, que opera a nivel internacional en el sector de la telefonía móvil, aplicaciones y otros productos electrónicos como relojes inteligentes, básculas, baterías externas, cámaras y televisiones. En España, la Demandante opera a través de tiendas físicas oficiales y establecimientos filiales en diversas localidades, incluidos establecimientos y puestos de venta en centros comerciales como Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés, Fnac, Media Markt y Worten, así como mediante la comercialización en línea de sus productos en su propia página Web y en plataformas como Aliexpress, Amazon.es y PC Componentes.

La Demandante se identifica en el mercado y comercializa sus productos bajo una marca figurativa consistente en la denominación “mi” con una representación gráfica concreta, que ha registrado a nivel internacional y europeo. En concreto, la Demandante es titular de la Marca Internacional No. 1173649 MI, figurativa, registrada el 28 de noviembre de 2012, para productos y servicios de las clases 9, 35, 38 y 42, que designa y se encuentra registrada, entre otros países, en España; así como de la Marca de la Unión Europea No. 012672283 MI, figurativa, registrada el 4 de agosto de 2014, para productos y servicios de las clases 9 y 38.

Asimismo, la Demandante es titular del nombre de dominio <mi.com>, registrado el 6 de noviembre de 1998, que fue adquirido posteriormente, en 2014, por la Demandante y alberga desde el 22 de abril de 2014 su página Web corporativa, a través de la cual promociona y comercializa a nivel internacional sus productos y servicios, incluyendo una sección en castellano orientada al mercado nacional español.

El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandando el 24 de agosto de 2016 y alberga una página Web en castellano que oferta la venta de diversos artículos de telefonía móvil, accesorios y otros productos electrónicos, tanto de la marca MI de la Demandante, como de otras marcas dentro del mismo sector de telefonía móvil y productos electrónicos.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

Que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con su marca MI, ya que integra su marca añadiendo delante las palabras no distintivas “casa de”. Aumenta la confundibilidad el contenido de la página Web que alberga el nombre de dominio en disputa, especializada en la venta de productos de electrónica y teléfonos móviles inteligentes, vendiendo casi exclusivamente productos de la marca de la Demandante y subrayando su marca MI dentro de la denominación “casademi” mediante la indicación de la letra “m” en mayúscula (CasadeMi). Así esta página Web indica expresamente que “CasadeMi es la tienda especializada en productos electrónicos y teléfonos inteligentes de España, tenemos SAT propio en Madrid lo que garantiza un servicio postventa eficiente, ofrecemos 2 años de garantía” y en el copyright de la propia página “© 2016-2018. CasadeMi España”. Además, esta página Web mostraba el logo de la Demandante en la cabecera de la página, antes del requerimiento remitido al Demandado. Ello unido a la popularidad de los productos y la marca MI en España y su fuerte presencia en Internet, puede hacer que los consumidores

accedan por error a la página Web del Demandado, creyendo que se trata de una página autorizada o afiliada a la Demandante.

Que los derechos y marcas de la Demandante son anteriores al registro del nombre de dominio en disputa. Igualmente, es anterior el nombre de dominio de la Demandante <mi.com>, que fue adquirido por la Demandante en abril de 2014 y alberga desde el 22 de abril de 2014 su página Web.

Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, no posee ni ha utilizado de buena fe ninguna marca que contenga o consista en la denominación “mi”, esa denominación no constituye el nombre legal apellido o seudónimo del Demandado, no siendo comúnmente conocido por la misma, ni ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de productos o servicios de buena fe o un uso no comercial, no estando afiliado ni teniendo autorización de la Demandante para el uso de su marca.

Que es impensable que el Demandado no conociera a la Demandante, su marca MI y sus productos cuando registró el nombre del dominio en disputa, dada la fama internacional de su marca, su existencia años antes del registro del nombre de dominio en disputa y el hecho de que la página Web del Demandado apunte a su marca, vendiendo teléfonos inteligentes y otros productos de la marca MI. Su intención fue atraer intencionalmente a usuarios de internet a su página Web con ánimo de lucro, haciendo posible la confusión con la Demandante en relación a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de la página Web o de los productos y servicios que aparecen en ella.

Que la mala fe del Demandado se pone de manifiesto por el contenido inicial de su página Web como figura en WayBackMachine, de cuyo archivo se desprende i) el uso de la marca MI de la Demandante en el encabezamiento de la página Web del Demandado, ii) la inclusión de la declaración “CasaDeMi Europa S.L. es la distribuidora de la Marca Mi® en España, tenemos SAT propio en Madrid, Ofrecemos 2 años de garantía para todos los aparatos móviles de Xiaomi”, dando la impresión de ser el único distribuidor autorizado para España, iii) la indicación “© 2014-2016 Mi®. CasadeMi Europa S.L. Todos los derechos reservados” dando la impresión de ser titular o encontrarse autorizado para el uso de la marca registrada de la Demandante iv) la inclusión de enlaces directos a diversas secciones de la página Web oficial de la Demandante (MI Global Home, Forum MIUI y MIUI España), así como v) la inclusión de imágenes y referencias a productos propias de la Demandante obtenidas de su página Web oficial y vi) la inclusión de la frase “¿Quieres un Xiaomi y no sabes cuál es el mejor para ti? Prueba nuestro buscador avanzado de Xiaomi”, incluyendo la denominación social de la Demandante. Todo ello sin autorización de la Demandante.

Que se remitió un requerimiento previo a la presentación de la Demanda, informando de los derechos de la Demandante, dando como resultado la eliminación temporal durante unos días de la página Web del Demandado, sin embargo, volvió a aparecer y sigue estando dedicada a la venta de teléfonos inteligentes y otros productos relacionados de la marca MI. Ello pone de manifiesto la mala fe del Demandado, que ha registrado y utiliza el nombre de dominio en disputa con la intención de atraer por confusión usuarios de Internet a su página Web con afán de lucro.

La Demandante cita diversas decisiones adoptadas en virtud de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”) y del Reglamento, que a su juicio sustentan sus alegaciones.

La Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado sostiene en la Contestación a la Demanda:

Que el Demandado es administrador único de la mercantil Casademi Europa S.L., empresa dedicada al comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones, así como sus componentes y

accesorios, que se constituyó el 5 de abril de 2017, estando integrada exclusivamente por socios de nacionalidad china, con el objetivo de traer al territorio español la mejor tecnología china (todavía no disponible en esa fecha en España) y proporcionar un servicio de postventa de alta calidad. La Demandante no comenzó a comercializar sus productos en territorio español ni en Europa hasta noviembre de 2017, fecha en que abrió sus primeros establecimientos en Madrid como acredita un artículo de prensa que se aporta al procedimiento. Hasta esa fecha solo era posible adquirir los productos de la Demandante directamente desde China, por lo que el Demandado prestó el servicio para dar accesibilidad al público español de dichos productos, garantizando su calidad y un servicio técnico de postventa.

Que el nombre de dominio en disputa no es similar hasta el punto de crear confusión con la marca de la Demandante, con arreglo a los criterios jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, realizando una comparación gráfica, fonética y conceptual, atendiendo a la apreciación global basada en la impresión de conjunto, teniendo en cuenta, en particular, los elementos distintivos y dominantes, ya que el único elemento coincidente es el término “mi” al final del nombre de dominio en disputa (únicamente concuerdan 2 de las 8 letras de las que está compuesto), siendo una parte residual dentro del nombre de dominio en disputa, que no se coloca en primera posición, por lo que no cumple el factor tópico del examen fonético entre signos distintivos. Este factor hace referencia a que, dos signos se consideran fonéticamente similares si comparten los mismos términos o sílabas en el encabezamiento, ya que los idiomas occidentales se leen de izquierda a derecha, por lo que el primer elemento será el que penetre en la mente del consumidor en primer lugar y con más fuerza. De forma que, a nivel gráfico y fonético, el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante, presentan diferencias sustanciales.

Que, desde el punto de vista conceptual, “mi” en idioma chino posee varios significados (es un apellido bastante común en China, significa “arroz” o “metro” en el sentido de medida de longitud) y también en idioma español (es un adjetivo posesivo, una nota musical o una letra del alfabeto griego). Además, los consumidores españoles conocen los productos de la Demandante, no por la marca MI, sino por la denominación social de la Demandante “Xiaomi”. Por lo que ningún consumidor medio español asociará la palabra “mi” con la línea de productos de la demandante, ya que el término “mi” carece por sí mismo de distintividad suficiente cuando se separa del elemento gráfico de la marca de la Demandante, siendo “Xiaomi” el término que evoca el origen empresarial de los productos para los consumidores, no existiendo, por tanto, el alegado riesgo de confusión.

Que ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que solicitó su registro e inició su uso, albergando su página Web, un año y medio antes de que la Demandante comenzase su actividad económica en España, en noviembre de 2016. Además, al mismo tiempo realizó trámites para el registro de su denominación social, coincidente con el nombre de dominio en disputa, y para el registro de la misma denominación como Marca de la Unión Europea (Marca de la Unión Europea No. 16.522.237 MI CASADEMI, figurativa, registrada el 18 de julio de 2017, para productos y servicios de las clases 9 y 35). Por tanto, si bien es cierto que no ostenta ningún derecho sobre la denominación “mi”, el caso ha de centrarse en la denominación “casa de mi”, sobre la que si ostenta un interés legítimo.

Que es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa, que no es “mi” sino “casedemi”, no pretendiendo en ningún momento identificarse con la Demandante. Búsquedas en Google revelan que el término “mi” solo revela resultados relacionados con la Demandante y no la página Web que alberga el nombre de dominio en disputa, que solo se muestra si se incluye en el buscador el término completo “casedemi”. Ello acredita que el Demandado es conocido como “casedemi” y no como “mi”.

Que no pretende desviar la atención de los consumidores ni aprovecharse del buen nombre de las marcas de la Demandante o hacerse pasar por asociado de ésta. Por ello, en su página Web, los productos de la Demandante están claramente identificados, de forma separada respecto a cualquier referencia propia a CasadeMi, evitando todo riesgo de confusión.

Que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de buena fe, ya que, si bien es cierto que en un momento inicial se incluyó la marca figurativa de la Demandante en el encabezamiento de su página Web, debido a su desconocimiento del derecho marcario y para anunciar la venta de los productos

de ésta marca, indicando que se distribuía de forma oficial productos de la Demandante, incluyendo asimismo el personaje "MITU" (protegido por derechos de autor) y efectuando enlaces directos a diversas secciones de la página Web de la Demandante, todo ello fue retirado de su página Web tras recibir el primer requerimiento de la Demandante. Su contestación a dicho requerimiento muestra, además, su buena fe e intención de suscribir un acuerdo de distribución oficial para España con la Demandante.

Que la Demandante, en un segundo requerimiento, se opuso a la celebración de dicho contrato de distribución, exigiendo que se retirase de su página Web toda referencia a las marcas de XIAOMI y MI, al personaje "MITU" y cualquier referencia que pudiera indicar la existencia de un vínculo con su empresa, así como que renunciase a la Marca de la Unión Europea No.16.522.237 MI CASADEMI, figurativa, que contenía la marca figurativa MI de la Demandante. Dicha marca fue retirada, e, igualmente, se eliminó cualquier referencia en la página Web del Demandado que pudiera suponer un riesgo de confusión o de asociación con la página Web oficial de la Demandante. Todo ello como muestra de buena fe del Demandado.

Que, además, ha mantenido un servicio profesional de reparación y asistencia, por lo que nunca empañó la imagen de calidad de los productos de la Demandante, ni produjo ningún daño ni perjuicio a la misma, sino que, al contrario, favoreció su introducción en el mercado español.

Que en el requerimiento también se exigía que transfiriera la titularidad del nombre de dominio en disputa a la Demandante y modificase su denominación social, sin embargo, no atendió tales exigencias teniendo plena confianza y seguridad en que "CasadeMi" no es confundible con las marcas de la Demandante. Por ello, ha solicitado, además, dos nuevas marcas (Marca Española No. 3.735.311 CASADEMI y Marca Española No. 3.735.309 CASADEMI, mixta, para productos y servicios de las clases 9 y 35), teniendo la intención de seguir utilizando de buena fe el signo que le identifica en el mercado, si bien eliminado cualquier posible signo confundible con las marcas de la Demandante.

El Demandado cita diversas decisiones adoptadas en virtud de la Política y del Reglamento, que a su juicio sustentan sus alegaciones.

El Demandado solicita que no se proceda a la transferencia del nombre de dominio en disputa.

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 cumulativa de los siguientes requisitos:

- 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos; y
- 2) Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- 3) Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Antes de proceder al análisis de la concurrencia de estos requisitos, es importante precisar que la resolución del presente caso se llevará a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las Partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, así como de la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la Política, que sirvió de base para la elaboración del Reglamento.

A continuación, procede analizar si se cumplen los referidos requisitos cumulativos.

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

En primer término, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.

La Demandante ha demostrado ser titular de una Marca Internacional, que designa y se encuentra registrada en España, y de una Marca de la Unión Europea, ambas consistentes en la denominación “mi”, con una representación gráfica concreta, se encuentran protegidas y son válidas en España. En consecuencia, la Experta considera que a efectos del Reglamento la Demandante ostenta Derechos Previos.

Es importante destacar que, como se recoge en la sección 1.10 de 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”), el análisis del primer elemento conlleva una comparación del nombre de dominio en disputa con los componentes textuales de la marca o las marcas de la Demandante. La existencia de logos u otros elementos gráficos en las marcas de la Demandante, no afecta al análisis de la concurrencia del primer elemento del Reglamento.

También es importante precisar que el código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es”, generalmente, carece de relevancia a efectos de este primer requisito, por su carácter técnico, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la Política. Véase en este sentido la sección 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Por tanto, el distintivo usado como marca por la Demandante para identificarse en el mercado, comercializar sus productos y prestar sus servicios, MI, se reproduce en el nombre de dominio en disputa añadiendo, antes del mismo, las palabras “casa de”.

Recordemos que en los casos en los que el nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca de la demandante o un elemento dominante de la misma es reconocible en el nombre de dominio, éste es considerado normalmente confusamente similar a los efectos del Reglamento. Además, el contenido de la página Web asociada al nombre de dominio en disputa puede ser relevante para confirmar la existencia de similitud confusa entre éste y los derechos previos de la Demandante, pudiendo también ser tomado en consideración en relación al examen de los restantes elementos o requisitos de la Política y del Reglamento. Véase en este sentido las secciones 1.7 y 1.15 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

La Experta considera que el contenido de la página Web del Demandado confirma la existencia de similitud confusa, pues de él se desprende que apunta claramente a la marca de la Demandante, ya que incluye predominantemente productos de la misma y subraya la marca MI dentro de la denominación en que consiste el nombre de dominio en disputa, indicando la letra “M” en mayúscula, como “CasadeMi”. Además, la marca de la Demandante es directa y fácilmente reconocible en el nombre de dominio en disputa. Asimismo, con carácter previo al requerimiento de la Demandante se reproducía la marca MI de la Demandante en el encabezado de la web a la que resolvía el nombre de dominio en disputa.

Por ello, la Experta concluye que el nombre de dominio en disputa resulta similar hasta el punto de crear confusión con la marca que constituye los Derechos Previos de la Demandante, quedando así cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El análisis de si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el mismo. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en

relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por el demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

En el presente caso, a juicio de la Experta, las pruebas presentadas por la Demandante acreditan *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, por cuanto que éste no es comúnmente conocido por la denominación que constituye la marca de la Demandante MI, tampoco ha sido autorizado para su uso o se encuentra relacionado con la Demandante, como evidencia la propia presentación de la Demanda y los requerimientos previos remitidos al Demandado antes de su presentación. Además, como acredita la Demandante, el Demandado carece de ninguna marca u otro derecho de propiedad industrial registrado en España, a nivel europeo o internacional designando España, que consista o contenga la denominación “mi” o “casademi”, si bien ha presentado dos solicitudes de marcas españolas respecto a esta última denominación, que se encuentran todavía pendientes de registro.

Sin perjuicio de lo anterior, aun cuando la titularidad del Demandado de una marca que se corresponde con el nombre de dominio en disputa podría servir de base para reconocer derechos en el nombre de dominio, es necesario analizar todas las circunstancias pues dicha titularidad de una marca no siempre será suficiente para otorgar derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa a los efectos del Reglamento (véase por ejemplo *WGCZ S.R.O. c. E. A. G.*, Caso OMPI No. DES2016-0022).

En este sentido, la Experta nota que la Demandante es titular de derechos sobre una Marca internacional con efectos en España que predica el nombre de dominio en disputa, y que el nombre de dominio en disputa fue registrado con anterioridad a la marca MI CASADEMI del Demandado (que reproduce la marca MI figurativa de la Demandante) y a las solicitudes de las marcas CASADEMI del Demandado.

El Demandado en su contestación ha reconocido que, a pesar de no ser distribuidor oficial de las marcas de la Demandante ni tener relación alguna con la misma, procedió al registro del nombre de dominio en disputa, así como de una Marca de la Unión Europea que incluía tanto la denominación “mi” con la primera letra en mayúscula dentro de la denominación “CasadeMi”, como, además, el propio logo y marca figurativa de la Demandante en primer término antes de la referida denominación. La Experta considera que tales hechos no pueden tener la consideración de preparativos para utilizar el nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, ya que apuntan directamente a los Derechos Previos de la Demandante, integrando su marca, perjudicando su actividad comercial y generando confusión.

Asimismo, analizando la composición del nombre de dominio en disputa, la Experta nota que dado el significado de las palabras “casa de”, como la morada en la que habita alguien, y la ubicación del término “mi” de forma subsiguiente a las mismas, alterando su ubicación usual como adjetivo posesivo (antes del nombre al que se refiere), tal denominación será percibida, a juicio de la Experta, como la indicación de a quién pertenece la “casa”, en una acepción de sustantivo o de elemento distintivo respecto a las palabras que le preceden, siendo reconocible en el nombre de dominio en disputa la marca de la Demandante y existiendo riesgo de confusión, ya que el significado del nombre de dominio en disputa alude claramente a una casa de la marca, dando la impresión de ser una tienda o distribuidor oficial de la misma.

Igualmente, el contenido de la página Web a la que se encuentra asociado el nombre de dominio en disputa, como alega la Demandante y ha reconocido el Demandado en su contestación, incluyó, en un principio, antes de ser requerido por la Demandante, tanto la marca MI en su encabezamiento, como imágenes y enlaces directos a la página Web oficial de la Demandante, la imagen de un personaje creado por la misma, sujeto a derechos de autor, y diversas indicaciones, que, siempre con la indicación de la letra mayúscula “M” resaltaban la referencia directa a la marca MI de la Demandante dentro de la denominación “CasadeMI” e inducían a creer en la existencia de algún tipo de relación con la empresa fabricante de los productos que se comercializan en la página. Parte de estas expresiones y la indicación en mayúscula de

la letra “M” se mantienen después de los requerimientos remitidos al Demandando y la presentación de la Demanda.

La Experta considera que estas circunstancias no pueden ser indicativas de un uso de buena fe del nombre de dominio en disputa, sino que apuntan a la intención de crear las circunstancias necesarias para que se produzca un error de confusión o de asociación en los usuarios de Internet, que muy probablemente pensarán que la página Web a la que se encuentra asociado el nombre de dominio en disputa se encuentra ligada o autorizada por la Demandante y/o que su titular es distribuidor autorizado de la marca MI.

En casos similares al que nos ocupa, en los que se alega un uso nominativo legítimo de distribuidores o revendedores de productos identificados por la marca a la que alude el nombre de dominio en disputa, las decisiones adoptadas en el marco de la Política han definido los requisitos cumulativos que han de concurrir para considerar que se realiza un uso legítimo. Es la doctrina que se deriva del caso *Okí Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. D2001-0903 (el llamado “Okí Data test”). Véase en este sentido la sección 2.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0. Básicamente, es preciso que concurren los siguientes requisitos cumulativos:

- (i) que el demandado ofrezca efectivamente los productos o servicios de la marca en cuestión;
- (ii) que el demandado utilice la página Web para vender únicamente los productos o servicios de la marca en cuestión;
- (iii) que se indique en la página Web de forma adecuada y prominente la relación o falta de relación con el titular de la marca; y
- (iv) que el demandado no trate de acaparar el mercado con nombres de dominio que reflejen la marca.

A juicio de la Experta, no concurren en el caso que nos ocupa los mencionados requisitos cumulativos. En especial es de destacar la falta de indicación alguna en la página Web a la que se encuentra asociado en nombre de dominio en disputa, de la falta de relación existente entre el Demandado y la Demandante, así como la venta, además de los productos de las marcas de la Demandante, de productos pertenecientes a otras empresas del mismo sector empresarial que, por tanto, son competidores de los productos de la Demandante.

Un factor fundamental para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con las marcas de la Demandante. A juicio de la Experta, este factor no concurre en el presente caso, sino que, al contrario, la falta de un aviso en la página Web del Demandado, que, de forma destacada, informe sobre la falta de relación entre el mismo y la Demandante, hace que sea presumible, de forma falsa, una relación entre las partes, o que se considere como la página Web de un distribuidor autorizado de sus productos para el mercado español. Ello impide considerar que el nombre de dominio en disputa sea utilizado de forma legítima y leal o no comercial. Asimismo, la inclusión de la marca de la Demandante, de forma íntegra, en el nombre de dominio en disputa, precedida de las palabras “casa de” crea una suerte de relación con la Demandante. Véase en este sentido la sección 2.5 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Todas estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que no se ha desvirtuado la acreditación *prima facie* presentada por la Demandante, estimando, por tanto, cumplido el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El registro del nombre de dominio en disputa y el inicio del negocio en línea del Demandado se produjo

aproximadamente dos años después del registro de las marcas de la Demandante. Por tanto, no cabe alegar que el registro del nombre de dominio en disputa es anterior a los Derechos Previos de la Demandante.

El propio Demandado ha reconocido en su Escrito de Contestación, que procedió al registro del nombre de dominio en disputa, al mismo tiempo que presentó la solicitud de registro de la Marca de la Unión Europea No. 16.522.237 MI CASADEMI, figurativa, que contenía la marca figurativa MI de la Demandante, con idéntica representación gráfica, como elemento inicial. También ha reconocido que, según indica en su Escrito de Contestación, por desconocimiento del derecho marcario, incluyó, en un principio (hasta el requerimiento de la Demandante), la marca MI, con idéntica representación gráfica, en el encabezamiento de la página Web a la que se encuentra asociado el nombre de dominio en disputa, así como imágenes propias de la Demandante y enlaces directos a la página oficial de la Demandante. El objetivo de la creación de su empresa, del registro del nombre de dominio en disputa y de toda su actuación, fue, según reconoce el propio Demandado, difundir y comercializar las marcas y productos de la Demandante en el mercado español, antes de que la propia Demandante iniciara su comercialización en España.

Todo ello evidencia, a juicio de la Experta, que el Demandado conocía la existencia de las marcas de la Demandante y procedió al registro del nombre de dominio en disputa apuntando claramente a las marcas o Derechos Previos de la Demandante, probablemente con la intención de generar un riesgo de confusión o de asociación, con la intención de aumentar su tráfico, y dando la impresión de operar en el mercado con relación, asociación o autorización de la Demandante, lo cual supone una actuación de mala fe a los efectos del Reglamento.

El uso del nombre de dominio en disputa y contenido de la página Web a la que éste se encuentra asociado, corroboran esta conclusión. El propio Demandado ha reconocido haber incluido en su página Web expresiones tales como “CasaDeMi Europa S.L. es la distribuidora de la Marca Mi® en España, tenemos SAT propio en Madrid, Ofrecemos 2 años de garantía para todos los aparatos móviles de Xiaomi”, y la indicación “© 2014-2016 Mi®. CasadeMi Europa S.L. Todos los derechos reservados”.

Incluso después de recibir los requerimientos de la Demandante, a pesar de suprimir la inclusión de la marca MI del encabezamiento de la página Web, modificar las citadas expresiones, suprimir imágenes y enlaces directos a la página Web de la Demandante, falta en la página Web a la que se encuentra asociado el nombre de dominio en disputa una indicación clara de la falta de relación existente entre el Demandado y la Demandante, sigue apareciendo de forma destacada mediante una letra mayúscula “M” la referencia a la marca de la demandante contenida en el nombre de dominio en disputa y los productos que se comercializan son principalmente productos de esta marca u otros de la Demandante.

Además, el propio nombre de dominio en disputa genera un riesgo de asociación, ya que el significado de los términos que lo componen da a entender que se trata de una “casa” de la marca MI, es decir, algo perteneciente o relacionado con la marca MI, aumentando la probabilidad de que el mismo sea percibido como una tienda o distribuidor de la marca para España o para el mercado español y de habla hispana y creando por tanto una suerte de asociación con la marca MI de la Demandante.

Todas estas circunstancias cumulativas, permiten, a juicio de la Experta, concluir que el Demandado ha actuado de mala fe respecto del nombre de dominio en disputa, generando la existencia de un probable riesgo de confusión y de asociación, que no se excluye mediante ninguna indicación que advierta a los usuarios de la ausencia de relación con la Demandante, con la consiguiente potencial perturbación de la actividad comercial de la Demandante.

Por ello, las mencionadas circunstancias de este caso, llevan a esta Experta a concluir que el Demandado ha actuado de mala fe, considerando 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, la Experta ordena que el nombre de dominio en disputa <casademi.es> sea transferido a la Demandante.

Reyes Campello Estebaranz

Experta

Fecha: 11 de diciembre de 2018