

DECISIÓN DEL EXPERTO

Dentsply Sirona Inc. c. L.A.dP.
Caso No. DES2017-0016

1. Las Partes

La Demandante es Dentsply Sirona Inc., con domicilio en York, Pensilvania, Estados Unidos de América, representada por SILKA Law AB, Suecia (en adelante, la “Demandante”).

La Demandada es L.A.dP., con domicilio en Madrid, España (en adelante, la “Demandada”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <dentsply.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

El Registro del Nombre de Dominio es Red.es. El Agente registrador del Nombre de Dominio es Tecnocrática.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 24 de abril de 2017. El 25 de abril de 2017, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 27 de abril de 2017, 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 de los contactos administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (en adelante, el “Reglamento”).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 3 de mayo de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de mayo de 2017. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 24 de mayo de 2017. El 25 de mayo de 2017 el Centro recibió una comunicación remitida por correo electrónico por un tercero aparentemente relacionado con la

Demandada en relación con la transferencia del Nombre de Dominio. La Demandante solicitó la suspensión del procedimiento el 25 de mayo de 2017. El Centro notificó a las Partes la suspensión del procedimiento el 26 de mayo de 2017. La Demandante solicitó el 21 de junio de 2017 la reanudación del procedimiento, siendo notificada la reanudación por el Centro el 22 de junio de 2017.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn como Experto el día 6 de julio de 2017, 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. La Demandante

La Demandante es una sociedad estadounidense especializada en la fabricación de productos dentales profesionales, habiéndose consolidado como uno de los líderes del sector a nivel mundial. En este sentido, cabe destacar que la Demandante se formó en 2016 como consecuencia de la fusión de Dentsply International, Inc. y Sirona Dental Systems, Inc.

La Demandante es titular de numerosos registros marcarios basados en el nombre “dentsply”. A los efectos de este procedimiento cabe destacar los siguientes:

- Marca mixta de la Unión Europea no. 2317972 DENTSPLY, registrada con efectos desde 26 de julio de 2001 en las clases 3, 10 y 35 del Nomenclátor Internacional.
- Marca denominativa de la Unión Europea no. 8684921 DENTSPLY, registrada con efectos desde 13 de noviembre de 2009 en las clases 3, 5, 9 y 10 del Nomenclátor Internacional.

B. La Demandada

La Demandada no ha aportado información alguna sobre sus circunstancias o sobre su relación con el Nombre de Dominio.

C. El Nombre de Dominio

La Demandada registró el Nombre de Dominio el 9 de enero de 2017.

Cuando se presentó la Demanda, el Nombre de Dominio se encontraba aparentemente vinculado a un sitio web en el que, aparte de reproducirse la marca DENTSPLY de la Demandante, se incluían diversos textos eróticos sin relación alguna con el ámbito de los productos dentales ni con la Demandante. Ello no obstante, en el momento en que se emite la presente decisión el Nombre de Dominio se encuentra conectado a una página genérica de parking ofrecida por “CloudDNS.net”, un prestador de servicios de hospedaje informático.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es una sociedad estadounidense especializada en la fabricación de productos dentales profesionales, asociándose en todo momento a la denominación “dentsply” que ha registrado como marca en múltiples jurisdicciones.

- Que el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas DENTSPLY de las que la Demandante es titular, dado que la única diferencia existente es que en el caso del Nombre de Dominio se incluye el sufijo “.es”, el cual es irrelevante a efectos de evitar una eventual confusión con las marcas de la Demandante.
- Que la Demandada no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas registradas ni de denominación registralmente inscrita que pueda justificar la solicitud del Nombre de Dominio.
- Que la Demandada registró de mala fe el Nombre de Dominio, al conocer las marcas de la Demandante y, a pesar de ello, infringirlas al registrar el Nombre de Dominio.
- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (i) Acreditar el carácter idéntico o similar hasta el punto de crear confusión del Nombre de Dominio con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos;
- (ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio; y
- (iii) Acreditar que la Demandada ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho análisis el Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las siguientes decisiones: *Citigroup Inc., Citibank, N.A. c. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Ladbroke International Limited c. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0002; o *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. c. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003).

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

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con un término sobre el cual la Demandante alega poseer “derechos previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España.

La única diferencia existente entre las marcas DENTSPLY titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio es la inclusión en este último del sufijo “.es”. Ello no obstante, dicha diferencia no puede

considerarse como relevante en el presente caso, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en *New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth*, Caso OMPI No. D2000-0812; *A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Stores, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Inc.*, Caso OMPI No. D2003-0172; *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. O.E.C.*, Caso OMPI No. D2005-1029. En consecuencia, el Experto considera que el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas DENTSPLY de la Demandante.

De este modo, este Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que la Demandada no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos – de carácter meramente enunciativo – en los que puede considerarse que la Demandada ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utilizado de forma legítima. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio. Por el contrario, el Experto considera que:

- La Demandada no ha utilizado el Nombre de Dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, pues difícilmente una tenencia pasiva – como la que se da en el momento de emitirse esta decisión – o la vinculación con un sitio web en el que se combinaba la publicación de textos eróticos con las marcas de la Demandante podrían considerarse como ofertas de buena fe.
- Habida cuenta de las circunstancias del caso, parecería que la Demandada en ningún momento ha sido conocida bajo la denominación “dentsply” ni por el Nombre de Dominio, sin que el uso de las marcas DENTSPLY haya sido autorizado por parte de la Demandante.
- Difícilmente podría considerarse que la Demandada ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial u ostenta un interés legítimo en general sobre el Nombre de Dominio dado que el mismo se refiere de forma obvia a la marca de la Demandante (al ser el Nombre de Dominio idéntico a las marcas DENTSPLY de la Demandante), sin que cupiera razonablemente un uso de buena fe por parte de la Demandada dentro del marco del Reglamento.
- La Demandada no ha rebatido las alegaciones presentadas en su contra por parte de la Demandante, de modo que el Experto ha debido decidir atendiendo tanto a las alegaciones de la Demandante como a las circunstancias probadas en el marco de este procedimiento.

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

C. Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que la Demandada ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente Decisión, la Demandada no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que la Demandada tenía de la existencia y marcas de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta de la evidente correlación entre las mismas y aquél (al ser el Nombre de Dominio idéntico a las marcas DENTSPLY de la Demandante).

La Demandada ha utilizado el Nombre de Dominio para resolver a un sitio web en el que se incluía la marca DENTSPLY de la Demandante y se publicaban textos de contenido erótico, lo que supone un uso del Nombre de Dominio de mala fe.

Por otra parte, la Demandada ha dejado de utilizar el Nombre de Dominio para publicar contenidos eróticos y en el momento de emitir esta decisión el Nombre de Dominio no resuelve a una página web activa. En este sentido, cabe señalar que la mencionada correspondencia existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio, y las circunstancias antes mencionadas, hacen difícil imaginar un uso del mismo que no supusiera contravenir lo dispuesto por el Reglamento, por lo que el Experto solamente puede presumir la conducta conocida y asumida por la Demandada al momento del registro y en el posterior uso del Nombre de Dominio como de mala fe.

Atendiendo a lo indicado y a los criterios establecidos en anteriores decisiones (ver, por ejemplo, *Union des Associations Européennes de Football (UEFA) v. A.dIF.*, Caso OMPI No. DES2006-0012; *Gas Gas Motos, S.A. v. L.N.M.* Caso OMPI No. DES2006-0013; *Caja de Ahorros Municipal de Burgos v. Kathryn Jane Mallin/Dogs.info*, Caso OMPI No. DES2007-0005), el Experto considera que la Demandada ha registrado y utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

De este modo, en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

7. Decisión

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

Albert Agustinoy Guilayn

Experto

Fecha: 28 de julio de 2017