

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Bilbao Innovation Group, S.L. v. Sarbide, S.A.  
Caso No. DES2015-0015

### **1. Las Partes**

La Demandante es Bilbao Innovation Group, S.L. con domicilio en Mungia, Vizcaya, España, representada por Migoya Abogados, España.

La Demandada es Sarbide, S.A. con domicilio en Erandio, Vizcaya, España, representada por Goyo Cardiel Heredero, España.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <duradisc.es> (el "Nombre de Dominio").

El Registrador del Nombre de Dominio es Red.es y el Agente Registrador es ACENS TECHNOLOGIES.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 16 de abril de 2015. El 16 de abril de 2015, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 17 de abril de 2015, Red.es envió al Centro, vía 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") (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 15 de mayo de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de junio de 2015. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 27 de mayo de 2015.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 12 de junio de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

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

La Demandante es titular de la marca española nº 2.621.613 DURADISC, solicitada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el 26 de Octubre de 2004 y concedida el 20 de mayo de 2005, para distinguir servicios de duplicación de programas informáticos; diseño y desarrollo de componentes informáticos. Este registro se encuentra vigente.

El Nombre de Dominio fue registrado el 10 de Noviembre de 2008 y consta a nombre de la Demandada.

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

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

La Demandante, en resumen, alega:

Que el Nombre de Dominio es idéntico a su marca española nº 2.621.613 DURADISC y su nombre de dominio <duradisc.com>, sobre los que ostenta derechos previos, puesto que ambos registros son anteriores al registro del Nombre de Dominio.

Que la citada marca DURADISC fue solicitada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el 26 de Octubre de 2004 y concedida el 20 de mayo de 2005, para distinguir servicios de duplicación de programas informáticos; diseño y desarrollo de componentes informáticos.

Que registró en el año 2004 el citado nombre de dominio <duradisc.com> para dar a conocer dichos servicios en el mercado.

Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio y, en este sentido, señala que se dedica al mismo sector de actividad, es decir, a fabricar, duplicar, realizar copias de soportes informáticos, ópticos, estuches, embalajes, etc.; que ofrece sus servicios en la página Web "www.sarbide.com"; y que tiene registrada la marca SARBIDE en relación con dichos productos y servicios.

Que la Demandada ha registrado el Nombre de Dominio de mala fe y que asimismo lo utiliza de mala fe, puesto que es competidora suya e intencionadamente lo ha redireccionado a la citada página Web "www.sarbide.com", de modo que los usuarios que pretenden contactar con la Demandante a través del Nombre de Dominio son dirigidos a la página Web de la Demandada, atrayendo a dichos usuarios con ánimo de lucro y creando confusión en el mercado.

Por todo ello, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.

##### **B. Demandada**

La Demandada ha contestado a las alegaciones de la Demandante como sigue:

Que no ha actuado de mala fe, al ser titular del Nombre de Dominio desde el 2008 sin que desde entonces haya habido objeción por parte de la Demandante, salvo una solicitud de acto de conciliación a la que no se presentó, si bien, en ese mismo acto, la Demandada ofreció a los abogados de la Demandante un diálogo sobre este asunto, pero la Demandante no respondió.

Que nunca ha utilizado el Nombre de Dominio, admitiendo que sólo durante unas pocas semanas, en las que cambió de proveedor de hosting, pudo darse un redireccionamiento de modo involuntario y por causas ajenas a ella.

Que es cierto que ambas empresas están en el mismo sector y son competencia, aunque no admite que esté haciendo competencia desleal a la Demandante, sino que más bien prefiere que no se le relacione con

ella, por diversos motivos y malas prácticas que ésta realizó en el pasado. Añade que fue precisamente como consecuencia de esas malas prácticas por lo que adquirió el Nombre de Dominio, concretamente, dice, para tener una reserva de actuación y no para utilizarlo con fines comerciales.

Que también posee el nombre de dominio <duradisc.info>, sin que parezca importarle mucho a la Demandante y que aún quedan libres otros nombres de dominio que pueden perjudicar a la Demandante, lo que evidencia su falta de diligencia.

Finalmente manifiesta que está dispuesta a dialogar con la Demandante, si bien seguirá defendiendo sus derechos mientras esta última no cambie su estilo empresarial.

## **6. Debate y conclusiones**

### **6.1. Reglas aplicables**

Conforme al artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las Partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo la terminación “.es” y del propio Reglamento.

El Experto también tendrá en cuenta las leyes y los principios generales del Derecho español y, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, tendrá en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las decisiones emitidas por el Centro.

### **6.2. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda**

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) que el Nombre de Dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) que la parte Demandada 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.

Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

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

El artículo 2 del Reglamento define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en España.

En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre la marca DURADISC, como queda dicho en el párrafo 4 (Antecedentes de Hecho).

Respecto al riesgo de “crear confusión”, no cabe la menor duda, ya que nos encontramos ante una absoluta identidad entre la marca DURADISC y el Nombre de Dominio, siendo irrelevante la terminación “.es” a efectos comparativos en este caso.

Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2.

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

Conforme a las previsiones del Reglamento, corresponde al demandante probar que el demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Sin embargo, aunque corresponda al demandante la carga de la prueba, según Doctrina consolidada, basta que éste haya acreditado la falta de

derechos o intereses legítimos *prima facie* - lo que efectivamente sucede en el presente caso -, para que dependa del demandado demostrar lo contrario.

En el presente caso, la Demandada no ha alegado poseer derechos o intereses legítimos y además no ha negado la existencia y conocimiento de la marca de la Demandante. Por el contrario, la Demandada alega que adquirió el Nombre de Dominio “para tener una reserva de actuación y no para utilizarlo con fines comerciales”, incluso añade que también es titular del nombre de dominio <duradisc.info>. Es decir, conforme a dichas manifestaciones, se trataba de tener una reserva frente a la Demandante, sin concretar los fines de la misma, aunque cabe presumir que podría tener en mente utilizar los citados nombres de dominio como “moneda de cambio” o de cualquier otro modo para presionar a la Demandante en determinadas circunstancias.

En resumen, es evidente que la Demandada no ostenta derecho alguno sobre la denominación “duradisc”, que no ha hecho un uso legítimo y leal del Nombre de Dominio y que es una empresa competidora de la Demandante, a pesar de lo cual ha existido un redireccionamiento del mismo a su propia página Web, aunque intente justificarlo alegando que ocurrió por causas ajenas a su voluntad. Sin embargo, resulta sorprendente que la Demandada no fuera consciente de tal circunstancia y de las consecuencias derivadas de ella, pues en definitiva con tal redireccionamiento se estaba desviando a los consumidores de forma equívoca hacia su propia página Web, en la que se ofrecen productos y servicios prácticamente iguales, siendo – como queda dicho – empresas competidoras. Asimismo resulta relevante el hecho de que la Demandada posea su propia marca (SARBIDE) con la que ofrece sus productos y servicios en el mercado, por lo que difícilmente puede probar derecho alguno sobre el Nombre de Dominio, por más que intente justificar su registro con atípicos o sospechosos argumentos.

En consecuencia, se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2.

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

La Demandante ha acreditado mediante la aportación de un acta notarial de fecha 10 de marzo de 2014 que el Nombre de Dominio ha sido utilizado para redireccionar a la página Web “www.sarbide.com”, de modo que los usuarios que hayan pretendido contactar con la Demandante a través del Nombre de Dominio han sido dirigidos a la página Web de la Demandada atrayendo a dichos usuarios, presumiblemente, con ánimo de lucro y creando confusión en el mercado. Sobre este hecho la Demandada alega que nunca ha utilizado el Nombre de Dominio, si bien admite que sólo durante unas pocas semanas, en las que cambió de proveedor de hosting, pudo darse un redireccionamiento de modo involuntario y por causas ajenas a ella. También admite que ambas empresas están en el mismo sector y son competencia, aunque entiende que no ha hecho competencia desleal a la Demandante, pues en realidad dice preferir que no se le relacione con ella por diversos motivos y malas prácticas que – según dice – la Demandante realizó en el pasado, siendo precisamente éste el motivo que alega para adquirir el Nombre de Dominio y diciendo textualmente que pretendía tener con él “una reserva de actuación y no para utilizar tal dominio con fines comerciales”. Este argumento por sí solo delata la ausencia de buena fe en el registro del Nombre de Dominio, sin olvidar que incluso alega poseer también el nombre de dominio <duradisc.info>.

En la actualidad, el Nombre de Dominio se utiliza, curiosamente, para mostrar una página Web en la que no se ofrece ningún producto o servicio, ni consta marca o denominación alguna. Tan sólo aparece sobre fondo negro la imagen con barras de colores de las antiguas televisiones sin señal. Este hecho podría interpretarse como una maniobra para destruir la prueba del uso anterior, debidamente acreditado por la Demandante, redireccionando a la página Web de ésta. En cualquier caso, esta tenencia pasiva del Nombre de Dominio también puede ser considerada un indicio de mala fe. Por cierto, este Experto ha comprobado que el nombre de dominio <duradisc.info> también se utiliza para mostrar una página Web con idéntico contenido que la descrita anteriormente.

En consecuencia, cabe concluir que el Nombre de Dominio ha sido registrado con una clara intención de especular con él y que ha sido utilizado de mala fe, cumpliéndose algunas de las circunstancias que suelen tenerse en cuenta – en el marco de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de

nombres de dominio (UDRP en sus siglas en ingles), en la que se inspira el Reglamento – para considerar que ha habido mala fe, a saber: la Demandada ha registrado el Nombre de Dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor (la Demandante); y la Demandada, al utilizar el Nombre de Dominio, ha intentado, presumiblemente de manera intencionada, atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante y en perjuicio de ésta.

Por tanto, existen indicios claros de que la Demandada ha intentado servirse del Nombre de Dominio para beneficiarse de algún modo con él y al incluir en el mismo íntegramente la marca de la Demandante ha propiciado un riesgo de confusión y/o de asociación con ella, lo que prohíbe expresamente la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre de 2001), en su artículo 34, según el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

Por todo ello, se cumple igualmente el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que prospere la Demanda.

## **7. Decisión**

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

**Antonia Ruiz López**

Experto

Fecha: 17 de junio de 2015