

DECISIÓN DEL EXPERTO **GROUPE ADEO C. O.G.S.** **CASO NO. DES2016-0016**

1. Las Partes

La Demandante es Groupe Adeo con domicilio en Ronchin, Francia, representada por Coblence & Associés, Francia.

El Demandado es O.G.S. con domicilio en Madrid, España representado por Herrero & Asociados, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <equation.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 17 de junio de 2016. El 20 de junio de 2016, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de junio de 2016, Red.es envió al Centro vía 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. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 28 de junio de 2016. El Centro verificó que la Demanda y la modificación a la Demanda cumplían 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 modificación a la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28 de junio de 2016. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de julio de 2016. El 19 de julio de 2016 el Centro notificó a las Partes la falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda. El 20 de julio de 2016 el Demandado se personó y solicitó una extensión del plazo fijado para contestar a la Demanda. El Centro comunicó al Demandado que no se podía otorgar en esa etapa procesal una extensión, quedando a la absoluta discrecionalidad del Experto, la admisibilidad de una eventual contestación a la Demanda presentada fuera del plazo otorgado al efecto. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 20 de julio de 2016.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 3 de agosto de 2016, 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.

El 12 de agosto de 2016 el Demandado remitió un correo electrónico al Centro solicitando una audiencia telefónica con el Experto. El Centro informó al Demandado que tras haber dado traslado de su petición al Experto, éste, valoradas las consideraciones de su petición y circunstancias del caso así como lo preceptuado en el Reglamento, no consideraba necesaria dicha audiencia telefónica, sin perjuicio de que, si lo estimara necesario, en el supuesto de requerir cualquier información o aclaración adicional en el marco del procedimiento, lo solicitaría a las partes por medio de una orden de procedimiento.

De conformidad con el artículo 8 del Reglamento, el idioma de procedimiento es el castellano.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es un grupo empresarial francés especializado en la venta, tanto a particulares como a profesionales, de una amplia gama de artículos que cubren todas las áreas del hogar, incluyendo artículos de bricolaje, herramientas, materiales de construcción, artículos de decoración, material eléctrico y de fontanería, iluminación, jardín, mobiliario, carpintería, electrodomésticos, *etc.*, que tiene presencia en 12 países, entre ellos España. Su principal filial es Leroy Merlin que cuenta con 400 tiendas a nivel internacional, 63 de ellas ubicadas en España. Además, el grupo integra también otras empresas y marcas como AKI, DECO-SMART, BRICOMAN, BRICOMART, ZODIO, DELAMAISON, WELDOM, ADEO SERVICES, HOMES-UP, *etc.*

A través de su filial Leroy Merlin, la Demandante comercializa una gama de material eléctrico, de fontanería, productos de calefacción, aire acondicionado y ventiladores, que identifica mediante la marca EQUATION. Estos productos se comercializan en los establecimientos de Leroy Merlin, así como en las páginas Web de esta cadena, como "www.leroymerlin.es" para España. Por ello, la Demandante es titular de varias marcas que protegen la marca EQUATION a nivel europeo e internacional. Así, en concreto, entre otras, es titular de la Marca de la Unión Europea No. 2.291.672 EQUATION, solicitada el 6 de julio de 2001 y registrada el 5 de agosto de 2002, en clase 17; la Marca Internacional No. 531.475 EQUATION, registrada con efectos desde el 21 de noviembre de 1988 en las clases 6 y 11; así como la Marca de la Unión Europea No. 8.480.352 EQUATION, solicitada el 7 de agosto de 2009 y registrada el 5 de abril de 2010 en las clases 17, 19 y 22; y la Marca de la Unión Europea No. 138.633.394 EQUATION, solicitada el 23 de marzo de 2015 y registrada con efectos desde el 29 de julio de 2015 en las clases 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 21 y 22.

El nombre de dominio en disputa <equation.es> fue registrado el 5 de mayo de 2007 por el Demandado, que en los datos públicos disponibles de Whois e información facilitada por Red.es aparece como titular, contacto administrativo, técnico y de facturación. El nombre de dominio en disputa no aloja contenido alguno.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es un grupo empresarial, que goza de reputación internacional y opera en 12 países, entre ellos España, comercializando, a través de su filial Leroy Merlin, una amplia gama de productos identificados mediante la marca EQUATION.

- Que antes de iniciar el procedimiento, remitió al Demandado dos comunicaciones informándole de sus

derechos e intentando llegar a una solución amistosa, solicitando la transferencia del nombre de dominio en disputa, sin obtener contestación alguna.

- Que existe una evidente similitud y riesgo de confusión entre su marca EQUATION y el nombre de dominio en disputa, pues éste reproduce de forma exacta su marca a excepción del sufijo “.es”, carente de relevancia desde el punto de vista identificativo pues solo designa el código del país. De forma que cualquier usuario podría confundir el nombre de dominio en disputa con el sitio Web de la Demandante.

- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que no ostenta la titularidad de ninguna marca que incluya el término “equation”, la Demandante no le ha otorgado licencia ni autorización alguna para el uso de sus marcas, ni las Partes han mantenido relaciones comerciales. Por lo tanto, el registro del nombre de dominio en disputa que no ha sido usado desde 2007 sólo pretende obstaculizar a la Demandante en el ejercicio de sus actividades y crear confusión en el público, dirigiendo a un sitio Web sin explotar que puede dañar la reputación de la Demandante creando la impresión de que la misma no es capaz de explotar un nombre de dominio relacionado con sus marcas. El Demandado carece de interés legítimo en el registro y uso del nombre de dominio en disputa, que solo utiliza con el fin de atraer a usuarios de Internet y atacar la imagen de la Demandante.

- Que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe, ya que dada la reputación de la Demandante y de su filial LEROY MERLIN, no parece que el Demandado pudiese ignorar la existencia de sus marcas. Además, el Demandado no completó todos sus datos de contacto al registrar el nombre de dominio en disputa, ni éstos parecen correctos, ya que no contestó a las dos comunicaciones que se le enviaron al correo electrónico indicado en los datos de WhoIs antes de presentar la Demanda. Por tanto, su registro se realizó de mala fe con la única intención de obstaculizar a la Demandante en el desarrollo de sus actividades en Internet y atacar su reputación.

- Que la posesión pasiva del nombre de dominio en disputa, que desde su registro todavía no dirige a un sitio Web en funcionamiento, constituye un uso de mala fe en determinadas condiciones que concurren en el presente caso, en concreto, la falta de uso durante un largo periodo de tiempo de nueve años, la falta de evidencias de un intento de iniciar un uso legítimo, la falta de publicidad en el sitio Web al que dirige, que carece totalmente de contenido, no reportando, por tanto, ningún beneficio económico al Demandado, así como la falta de contestación a los requerimientos de la Demandante. Además, el nombre de dominio en disputa fue renovado, presumiblemente – a juicio de la Demandante – después de haber recibido su primer requerimiento, a pesar de la falta de uso y de beneficio económico derivado del mismo, dado el renombre internacional de Leroy Merlin y de sus marcas, con la sola pretensión de crear confusión y atacar su imagen. De todo lo anterior se deduce que el Demandado nunca ha tenido la intención de utilizar el nombre de dominio en disputa de buena fe.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante dentro del plazo establecido en el artículo 16a) del Reglamento. Sin embargo, presentó un Escrito de Contestación a la Demanda fuera del plazo otorgado al efecto.

El Demandado sostiene en dicho Escrito de Contestación a la Demanda:

- Que el Demandado es socio y administrador único de la mercantil Equation Consulting, S.L., que, a su vez, es titular de la Marca de la Unión Europea No. 6.011.209 EQUATION (figurativa) solicitada el 18 de junio de 2007 y registrada con efectos desde el 27 de abril de 2009 en las clases 35, 36 y 41, según consta en registros públicos gratuitos y puede constatarse por una simple investigación en Internet, no concurriendo los requisitos establecidos en el Reglamento, ya que el Demandado ostenta derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, que fue registrado de buena fe y se posee de forma pacífica y legítima.

- Que la Demanda fue presentada con temeridad y mala fe, pues siendo evidente la legitimidad del

Demandado, hubiera bastado una simple comprobación, para constatar la inviabilidad de la pretensión, reservándose las acciones legales pertinentes que puedan asistir al Demandado para solicitar el resarcimiento de los daños y perjuicios que el presente procedimiento pueda ocasionarle.

- Que a pesar de que el nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas de la Demandante, diferenciándose únicamente por la extensión del dominio correspondiente al código de país (por sus siglas en inglés "ccTLD") ".es", la confusión no es posible, puesto que no es usado por el Demandado, no estando vinculado a ninguna página Web ni oferta confundible con las marcas de la Demandante, además, incluso si fuera usado, tampoco habría lugar a confusión pues los ámbitos aplicativos de las Partes y sus respectivas marcas son diferentes, no siendo competidoras. Siendo de destacar que existe una sociedad que pertenece al Demandado, con la denominación Equation Consulting, S.L., que es titular de la referida marca de la Unión Europea EQUATION para servicios de asesoramiento financiero. Además, la marca EQUATION de la Demandante para productos de bricolaje no es conocida en España, pese a guardar relación con Leroy Merlin. La Demandante no ha acreditado la reputación, renombre o notoriedad de su marca EQUATION, no siendo válido el argumento de que acompañe a una marca que si lo es LEROY MERLIN o que pertenezca al titular de otras marcas que si ostentan reconocimiento o reputación.

- Que el término *equation*, ecuación en español, aisladamente, si no se asocia a una empresa, producto o servicio, carece de distintividad, siendo prueba de ello el elevado número de marcas y denominaciones sociales que contienen dicha denominación. Ello significa, además, que las marcas de la Demandante conviven con muchas otras idénticas o similares, que incluyen dicho término, sin que exista riesgo de confusión.

- Que, el Demandado ostenta derechos e intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa por ser socio y administrador único de la empresa titular de la referida Marca de la Unión Europea No. 6.011.209 EQUATION, en concreto de la mercantil Equation Consulting, S.L., creada el 6 de junio de 2007 por el Demandado y otro socio, siendo designado el primero su administrador único, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, que, según sus estatutos y objeto social, opera en el sector del asesoramiento jurídico, económico, comercial y administrativo, así como la intermediación o representación de empresas, aportando el Demandado copia de la escritura de constitución de la referida sociedad. De forma que el nombre de dominio en disputa fue registrado, con la legítima intención de proteger la marca del Demandado en Internet, poco tiempo antes de la formalización de su sociedad, procediendo, a continuación, a presentar la solicitud de registro de su marca.

- Que durante todos estos años, desde 2007, la Demandante no se ha opuesto ni formulado objeción alguna contra la marca de Equation Consulting, S.L. ni contra el nombre de dominio en disputa, pretendiendo apropiarse ahora de este último, sin acreditar la falta de derechos e intereses legítimos del Demandado, que fácilmente podría haber comprobado. Todo ello denota negligencia en la aportación de pruebas por parte de la Demandante y la temeridad de su pretensión.

- Que el hecho de que el titular del nombre de dominio tenga un derecho legítimo sobre el mismo, excluye la posible existencia de mala fe, ya que difícilmente puede actuar de mala fe quien usa de su propio derecho, como determina en aforismo latino *qui iure suo utitur neminem laedit* (quien usa de su propio derecho no daña a nadie). Además, la carga de probar la existencia de mala fe corresponde a la Demandante, que, en cambio, no ha acreditado la concurrencia de ninguna de las pruebas o circunstancias que, con arreglo al Reglamento, permiten afirmar la existencia de un registro o uso del nombre de dominio en disputa de mala fe. En particular, no consta que el Demandado haya tratado de lucrarse mediante la venta del nombre de dominio en disputa, sino que la finalidad de su registro fue iniciar un nuevo negocio totalmente ajeno a la Demandante, no operando las partes en el mismo sector ni siendo competidoras. Tampoco se puede afirmar que la falta de uso del nombre de dominio en disputa o la ausencia de contestación a las comunicaciones de la Demandante, por si solos, acrediten mala fe en el Demandado, pues ni existe obligación de uso ni de contestar a las comunicaciones previas. Siendo de destacar además, que la Demandante no ha acreditado la reputación ni el uso de sus marcas en España.

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:

- 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;
- Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- 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 uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante "UDRP"), que sirvió de base para la elaboración del Reglamento, como reiteradamente han considerado numerosas decisiones adoptadas en aplicación del Reglamento (entre otras, *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003; *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014; *MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group*, Caso OMPI No. DES2015-0006).

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

Cuestión preliminar: admisión del Escrito de Contestación a la Demanda presentado fuera de plazo

El Demandado solicitó una extensión del plazo fijado en el artículo 16a) del Reglamento, tras la expiración de dicho plazo, presentando, a continuación, su Escrito de Contestación a la Demanda fuera del plazo establecido en el referido precepto. Queda, por tanto, a la absoluta discrecionalidad de este Experto la admisibilidad del escrito presentado por el Demandado y su documentación anexa, con arreglo a lo preceptuado en el artículo 18 del Reglamento.

En aras a garantizar la adecuada resolución de este procedimiento, así como la igualdad y equilibrio entre las Partes, este Experto considera admisible el mencionado escrito del Demandado que se tendrá en cuenta en la resolución de la controversia conforme a lo establecido en el artículo 21a) del Reglamento.

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

En primer lugar 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 es titular de varios registros de marca de la Unión Europea e Internacionales protegidos en España, que consisten en la denominación EQUATION. En consecuencia, el Experto considera que a efectos del Reglamento la Demandante ostenta Derechos Previos.

El distintivo registrado y usado como marca por la Demandante para proteger sus productos, se reproduce de forma idéntica en el nombre de dominio en disputa, a excepción del ccTLD ".es", carente de relevancia desde el punto de vista identificativo, por lo que no puede considerarse como una diferencia que pueda excluir el riesgo de confusión, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la UDRP (entre otras, *Schweppes International Limited c. Your Whois Privacy Ltd. / Traffic 66 Services Inc.*, Caso OMPI No. DES2015-0029; *MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group*, supra; *Michael Kors (Switzerland) International GmbH c.*

Lin Yanxiao, Caso OMPI No. DES2015-0017).

No puede ser óbice para la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa, el hecho de que – según alega el Demandado – el mismo se dedique a otro sector de actividad no siendo competidor de la Demandante, ni tampoco que existan otras marcas o entidades jurídicas que incluyan en sus distintivos o denominaciones sociales el mismo término “equation”, pues nada tienen que ver con el caso que nos ocupa.

Por tanto, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa resulta idéntico a las marcas que constituyen los Derechos Previos de la Demandante, quedando así cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante ostenta la carga de probar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. 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 la 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 del Reglamento y de la UDRP, entre otras, *Banco Itau S.A. v. Laercio Teixeira*, Caso OMPI No. D2007-0912; *Malayan Banking Berhad v. Beauty, Success & Truth International*, Caso OMPI No. D2008-1393; *Accor v. Eren Atesmen*, Caso OMPI No. D2009-0701; y *CRUNCHBASE, Inc. c. Leng Kun*, Caso OMPI No. DES2015-0026.

Igualmente, constituye doctrina consolidada del Centro, en aplicación del Reglamento y de la UDRP, que el Experto puede realizar averiguaciones en el marco del conflicto tendentes a esclarecer las alegaciones, tales como visitar el nombre de dominio en disputa, búsquedas en bases de datos de marcas registradas y otras investigaciones análogas, como han reconocido diversas decisiones, entre otras, *Société des Produits Nestlé SA v. Telmex Management Services*, Caso OMPI No. D2002-0070; *Sociedad Anónima Damm c. Corporación Alimentaria SA / Jorge Pinto*, Caso OMPI No. DES2014-0021; y *Hesco Bastion Limited v. The Trading Force Limited*, Caso OMPI No. D2002-1038.

Este Experto ha comprobado que la marca de la Unión Europea alegada por el Demandado como fundamento de sus derechos e intereses legítimos (Marca de la Unión Europea No. 6.011.209 EQUATION), figura registrada e inscrita en favor de la mercantil Equation Consulting, S.L., respecto a la cual el Demandado alega ser socio y administrador único.

Sin embargo, consultada la base de datos del Registro Mercantil español en relación a esta sociedad, consta la inscripción de su disolución voluntaria y extinción el 31 de agosto de 2015, casi un año antes de la presentación de la Demanda que da origen al presente procedimiento, e, igualmente, consta, en la misma fecha, el cese del Demandado como administrador único de esta entidad, siendo nombrado su liquidador. También figura reflejado en el Registro Mercantil que la referida sociedad no ha efectuado depósito de cuentas anuales, desde las relativas al ejercicio 2007, primer ejercicio desde su constitución, que fueron presentadas el 12 de mayo de 2008. Todo ello, habiendo sido convenientemente publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (“BORME”).

Este Experto ha comprobado, asimismo, que no se ha registrado ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO”) transferencia alguna relativa a la referida marca alegada por el Demandado, no constando presentada ni registrada ninguna solicitud de inscripción en este sentido en la base de datos oficial de EUIPO en favor del Demandado, que pudiera justificar la adquisición por éste de la titularidad de la marca o algún derecho en relación a la misma.

Habida cuenta del resultado de estas comprobaciones, este Experto concluye que no puede considerarse que la información y documentación presentada por el Demandado sea suficiente ni adecuada para desvirtuar las alegaciones y prueba presentada por la Demandante en relación a este requisito. No existen suficientes evidencias para considerar que el Demandado ostentaba derechos e intereses legítimos sobre el

nombre de dominio en disputa en el momento de presentación de la Demanda, pues, si bien es cierto que tiempo atrás ostentó participación y cargo en una sociedad titular de una marca que contiene la denominación “equation”, coincidente con el nombre de dominio en disputa, dicha sociedad se encontraba, a la fecha de presentación de la Demanda que inicia este procedimiento, disuelta voluntariamente y liquidada, no habiendo sido transferidos sus derechos de propiedad industrial al Demandado.

Por todo ello, el Experto considera que las alegaciones y prueba presentada por la Demandante en relación a la falta de derechos e intereses legítimos del Demandado en relación al nombre de dominio en disputa, no han quedado desvirtuadas por las evidencias y alegaciones del Demandado, debiendo entenderse 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.

En el momento de registro del nombre de dominio en disputa, atendiendo a las pruebas presentadas por el Demandado y las comprobaciones efectuadas por el Experto, en especial la circunstancia de haber constituido el Demandado una sociedad mercantil con denominación social en parte coincidente con el nombre de dominio en disputa, incluyendo el término “equation”, así como la presentación de una solicitud de registro de marca incluyendo esta misma denominación, denotan que el Demandado parece que pretendía, en esa fecha, iniciar un negocio desvinculado de los Derechos Previos de la Demandante, teniendo la intención de utilizar el nombre de dominio en disputa en relación a servicios de consultoría financiera.

Por otro lado, las decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la UDRP, reiteradamente han reconocido como un hecho que puede resultar relevante en su caso para determinar la existencia de mala fe en el registro, que sea notoria la marca de la demandante en la fecha en que se registró el nombre de dominio en disputa, así cabe citar, entre otras, *Caja De Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. v. Flex Media Inc.*, Caso OMPI No. DES2012-0002, a la que alude la Demanda; *The Gap, Inc. v. Deng Youqian*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320; *CRUNCHBASE, Inc. c. Leng Kun*, *supra*; *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG. c. Daniel Eickmann*, Caso OMPI No. DES2015-0020.

Sin embargo, no se han aportado por la Demandante evidencias suficientes que permitan valorar y concluir si en la fecha de registro del nombre de dominio en disputa sus marcas EQUATION eran renombradas o notorias en España.

Este Experto ha comprobado que, dado que el término *equation* no es un término de fantasía sino una palabra con significado concreto en idioma inglés, equivalente a “ecuación” en español, aunque las marcas de la Demandante tienen cierta presencia en Internet, ésta no alcanza un nivel suficiente que permita considerar que las mismas ostentan carácter renombrado o notorio en el mercado Español, a falta de otras pruebas adicionales que hubiera podido aportar la Demandante que permitieran valorar este aspecto.

Respecto al posible uso de mala fe del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, si bien el mismo no haya sido nunca objeto de uso, no habiendo sido vinculado a ninguna oferta concreta de bienes o servicios y, como han declarado numerosas decisiones en aplicación de la UDRP, esta circunstancia unida a otras pruebas de mala fe podría llevar a la conclusión de que la tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa equivale a un uso de mala fe, lo cierto es que, como se deriva de las circunstancias de su registro, si parece haber existido una intención de utilizar el nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de servicios desvinculada del sector de la Demandante y, además, no parece que concurren en el presente caso ningún elemento o circunstancia adicional que, a la luz de las evidencias aportadas por las Partes, permitan entender que ha existido mala fe en el registro o en el uso del nombre de dominio en disputa conforme al artículo 2 del Reglamento. En particular y sin ánimo exhaustivo, no consta que el Demandado haya ofertado la venta o cesión del nombre de dominio en disputa a la Demandante ni a sus competidores por unos costes documentados superiores a los directamente relacionados con el nombre de dominio, ni

que haya desarrollado actividad alguna competidora con la propia de la Demandante, ni que haya perturbado la actividad comercial de la Demandante o el uso de sus marcas en Internet, ni que haya pretendido usar el nombre de dominio en disputa para atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a la página Web del Demandado o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión 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 que figure en su página Web.

Por otro lado, aunque lógicamente no existe un plazo para presentar una Demanda con arreglo al Reglamento, el hecho de que haya pasado un largo periodo de tiempo desde el registro del nombre de dominio en disputa (nueve años), sin que durante este tiempo la Demandante se haya sentido perjudicado por el registro o uso del nombre de dominio en disputa, no iniciando ningún procedimiento ni actuación encaminada a pedir su transferencia, no parece indicar una situación de especial gravedad o riesgo, que son aquéllas para cuya evitación se concibió este procedimiento.

Por todo ello, este Experto considera que no se ha acreditado suficientemente por la Demandante, que el Demandado haya registrado o esté usando de mala fe el nombre de dominio en disputa, no entendiendo cumplido el tercer requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

Reyes Campello Estebaranz

Experto

Fecha: 16 de agosto de 2016