

DECISIÓN DEL EXPERTO

Mavic S.A.S. c. Diego Buendía
Caso No. DES2015-0007

1. Las Partes

La Demandante es Mavic S.A.S., con domicilio en Metz-Tessy, República Francesa (“Francia”), representada por Nameshield, Francia.

El Demandado es Diego Buendía, con domicilio en Málaga, Reino de España (“España”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registrador del citado nombre de dominio es Red.es y el Agente Registrador es ABANSYS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de febrero de 2015. El 24 de febrero de 2015, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 24 de febrero de 2015, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que Diego Buendía es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación, revelando los datos del registrante. 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 10 de marzo de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de marzo de 2015. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 31 de marzo de 2015.

El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 7 de abril de 2015, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

En fecha 13 de abril de 2015 el Experto remitió, en virtud de lo dispuesto por el artículo 18c) del Reglamento, Orden Administrativa de Procedimiento en cuya virtud solicitó que la Demandante aportase antes del 17 de abril de 2015 una aclaración/enmienda a la Demanda en relación con la identificación del Demandado de conformidad con la documentación facilitada por Red.es para el nombre de dominio en disputa, donde figuraba “Diego Buendía” como titular del nombre de dominio en disputa y “preregistro hostytec” como la persona de contacto administrativo y técnico. En virtud de dicha Orden Administrativa de Procedimiento, el Experto extendió la fecha límite de su Decisión al 2 de mayo de 2015.

En cumplimiento de la referida Orden Administrativa de Procedimiento, la Demandante remitió al Centro, con copia al Demandado y al Experto, Demanda enmendada. Habiendo transcurrido el plazo concedido al Demandado, hasta el 22 de abril de 2015, para responder a dicha Demanda enmendada, aquél no contestó a la misma.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una mercantil francesa dedicada a la fabricación de piezas de bicicletas, fundada en el año 1879 y cuyo nombre responde al acrónimo de la locución, en idioma francés, siguiente: “*Manufacture d’Articles Vélocipédiques Idoux et Chanel*”.

La Demandante es, entre otras, y desde fecha 23 de mayo de 1979, titular de la marca internacional No. 445296, MAVIC para las clases 12 y 20; y desde fecha 14 de diciembre de 1995 de la marca internacional No. 652566, MAVIC para las clases 8, 9, 12, 18, 21, 25, 28, 37, 38 y 41.

La Demandante es adicionalmente titular registral del nombre de dominio <mavic.com>, desde el 24 de noviembre de 1995, entre otros.

El nombre de dominio en disputa fue registrado en fecha 14 de noviembre de 2005, y re-direcciona al sitio web “www.bicipedia.es”, en el cual aparece la frase “[S]iempre hay un tonto en el pueblo, y como la tierra es más grande, se juntan muchos. Todos los malos son tontos, (esto es demostrable) aunque no todos los tontos son malos.”

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto que:

- La Demandante es una compañía líder en la fabricación de ruedas de bicicletas, siendo las mismas utilizadas por ciclistas de competición, tales como los del UCI Pro Tour.
- La Demandante es titular, con anterioridad al registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa, de una serie de marcas que contienen el término MAVIC.
- El nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas de la Demandante, incorporando íntegramente las mismas.
- El Demandado registró el nombre de dominio en disputa siendo totalmente consciente de la existencia de los Derechos Previos de la Demandante sobre dicho término, y únicamente con intención de atraer a los internautas que buscan la marca de la Demandante.
- El Demandado no es titular de ninguna marca MAVIC. Tampoco es conocido en el mercado por tal término, y la elección del nombre de dominio en disputa no puede obedecer a la casualidad, sino más bien al interés económico del Demandado de aprovecharse de su buen nombre y reputación en el mundo de la

bicicleta, sin que sea razonable pensar que el Demandado no hubiese conocido dicho signo distintivo cuando registró el nombre de dominio en disputa, máxime cuando el mismo redirige hacia la página web "www.bicipedia.es/wiki/", "un lugar en el que mediante material gráfico y textual se recopila información sobre el mundo de la bicicleta".

- El Demandado fue informado de que el nombre de dominio en disputa infringía los derechos marcarios de la Demandante a través de una carta de cese y desistimiento, que nunca fue respondida por el Demandado.

Y así, de todo lo anterior, la Demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó ni a las alegaciones de la Demandante contenidas en la Demanda ni a las contenidas en la Demanda enmendada.

6. Debate y conclusiones

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP" en sus siglas en inglés), por lo que también se toma en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido.

Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el ".es" y en el propio Reglamento.

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

La primera de las circunstancias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, exista un registro de un nombre de dominio de carácter abusivo, es 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.

Se requiere, por tanto, que la Demandante sea titular de "Derechos Previos", entendidos éstos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, como "1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles".

En el presente procedimiento, la Demandante ha logrado acreditar, a juicio del Experto, que es titular, con anterioridad a la creación por el Demandado del nombre de dominio en disputa, de una serie de registros marcarios a nivel internacional que incluyen el término "mavic". Igualmente, ha acreditado que es titular, con anterioridad al registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa, de ciertos nombres de dominio idénticos al término "mavic". Lo anterior determina, en valoración de este Experto, la existencia de Derechos Previos de la Demandante sobre el término "mavic".

Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, restaría examinar a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con el término sobre el que la Demandante ostenta Derechos Previos. Y en este caso, dada la identidad absoluta y evidente a juicio de cualquiera entre los Derechos Previos de la Demandante y el nombre de dominio en disputa, se determina el cumplimiento de este primer requisito del Reglamento.

En efecto, si sustraemos el dominio de primer nivel “.es” del nombre de dominio en disputa <mavic.es> y comparamos la parte restante de dicho nombre de dominio con los Derechos Previos de la Demandante, comprobamos que existe identidad absoluta entre los mismos, lo que conduce al entendimiento de que concurre el primero de los requisitos exigidos por el Reglamento, según ha sido entendido por numerosas decisiones anteriores.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos;

La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Así las cosas, parecería imponer el Reglamento a la Demandante la acreditación de un hecho negativo, lo cual devendría en sí mismo imposible, cual *probatio diabólica*, como ya ha sido apuntado en anteriores ocasiones por los expertos en el Reglamento y la Política UDRP. Debe por ello considerarse suficiente a los efectos del Reglamento que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (véanse, por ejemplo, *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Casino de Mallorca, S.A c. Mario Xavier Vizacaíno Galantini / (43061800)*, Caso OMPI No. DES2009-0002, *Pritovisa Marketing e Serviços de Consultadoria Comercial LDA v. LoosKopiersysteme*, Caso OMPI No. DES2009-0038; o *Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna v. Reymomar Sur, S.L*, Caso OMPI No. DES2010-0006).

De este modo, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa, le corresponde a éste, en el Escrito de Contestación, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos.

En el presente supuesto, la Demandante realiza una serie de alegaciones argumentando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa <mavic.es>, alegaciones que permiten a este Experto concluir, aun de manera indiciaria, que aquélla ha aportado atisbos razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.

En este sentido, se hace preciso indicar que en el marco del Reglamento y de la Política UDRP se han venido identificando tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio en disputa 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 en disputa, 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 en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de la Demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa. Y es que difícilmente podría considerarse que el Demandado ha hecho un uso legítimo u ostenta un derecho o interés legítimo en general sobre el nombre de dominio en disputa dado que el mismo se refiere de forma obvia a los Derechos Previos de la Demandante, sin que cupiera razonablemente un uso de buena fe por parte del Demandado dentro del

marco del Reglamento.

En efecto, el Experto ha podido verificar que el Demandado no utiliza el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios propios, que podría de alguna manera justificar la existencia de algún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Además, el Experto toma en consideración el re-direccionamiento del nombre de dominio en disputa a otra página web (que como ha podido comprobar el Experto también es propiedad del Demandado) y la cual que nada tiene que ver con las marcas de las Demandantes.

Este Experto considera que esta conducta es una prueba adicional de la ausencia de derechos o interés legítima (así como un uso de mala fe, pues el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer usuarios de Internet a su página Web, creando la posibilidad de confusión con las marcas de las Demandantes.)

Adicionalmente, el Demandado no es conocido en el tráfico mercantil o económico o en el propio de Internet, bajo la denominación "mavic". Igualmente, ha demostrado la Demandante que el Demandado no es titular de Derecho Previo alguno sobre dicha denominación, ni tampoco que haya sido autorizado en el uso o explotación de dicha marca por parte de la Demandante. Lo que es más, ante la intimación de cese en el uso y explotación del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandante, el Demandado guardó absoluto silencio, sabedor de su carencia de interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. A los anteriores indicios, se suma la notable circunstancia de que el Demandado no ha contestado a la Demanda.

Por ello, y habiendo sido analizadas las anteriores circunstancias, en el presente caso no parece concurrir circunstancia alguna que permita, a juicio del Experto, considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

A tenor de lo preceptuado por el Reglamento, la mala fe en el uso o registro del nombre de dominio en disputa ha de ser probada por la Demandante, que puede alegar para ello cuanto estime oportuno. En este sentido, uno de los factores que es tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso del nombre de dominio en disputa es el conocimiento previo, por parte del Demandado, de los Derechos Previos de la Demandante (véanse, por ejemplo, *Soria Natural, SA v. Vicenc Roig Ribas*, Caso OMPI No. D2004-0803; *Iberdrola SA v. Astobiza Gracia, Francisco José*, Caso OMPI No. D2003-0675).

En el presente procedimiento ha quedado constatado que el Demandado utilizaba el nombre de dominio en disputa para el ofrecimiento de información relativa al mundo de la bicicleta, sector de operación de la Demandante. No en vano, el nombre de dominio en disputa redirige hacia la página web "www.bicipedia.es/wiki/", "directorío de bicicletas", un lugar en el que mediante material gráfico y textual pareciera recopilarse información sobre el mundo de la bicicleta, lo que hace difícil sostener el desconocimiento por el Demandado de los Derechos Previos de la Demandante sobre el nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, es difícil imaginar que el registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado ha sido de buena fe cuando se ha llegado previamente a la conclusión de que aquél no ostenta un derecho o interés legítimo sobre aquél. (Véanse, por ejemplo, *Endebe Catalana, S.L. c. Ramón Ortiz Ortiz*, Caso OMPI No. DES2006-0028; *Blizzard Entertainment, Inc. c. Víctor Castro*, Caso OMPI No. DES2006-0036; o *Laboratorios Inibsa, S.A. v. Paco Pérez Pereira*, Caso OMPI No. DES2008-0027).

Cabe entender, por lo anterior, que el nombre de dominio en disputa se ha registrado de mala fe, cumpliéndose de este modo el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo. Esta circunstancia, de por sí, serviría para acreditar en este caso el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento, sin necesidad de entrar a valorar o no el uso de mala fe por el Demandado del nombre de dominio en disputa.

No obstante, no quisiera este Experto dejar pasar la ocasión de destacar que, entre el contenido alojado en el nombre de dominio en disputa se reproduce el siguiente texto: "Siempre hay un tonto en el pueblo, y como la tierra es mas grande, se juntan muchos. Todos los malos son tontos, (esto es demostrable) aunque no todos los tontos son malos".

La exhibición del anterior lenguaje podría suponer, a juicio de este Experto, un menoscabo de la reputación de la Demandante, que podría ver cómo eventualmente sus potenciales clientes tecleasen el nombre de dominio en disputa y se encontrasen con dicho lenguaje inapropiado y contrario a sus valores corporativos, lo cual vendría a ahondar en el uso de mala fe por el Demandado del nombre de dominio en disputa (véanse, por ejemplo, *V&V Supremo Foods, Inc. v. pxlchk1@gmail.com*, Caso OMPI No. D2006-1373; *Six Continents Hotels, Inc. v. Seweryn Nowak*, Caso OMPI No. D2003-0022; *America Online, Inc. v. Viper*, Caso OMPI No. D2000-1198).

De igual forma, hay que tener en cuenta el hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda, rehusando ofrecer una explicación sobre el registro o uso del nombre de dominio en disputa, nuevo indicio de la mala fe de éste en relación con el uso del nombre de dominio en disputa.

A la vista de todo lo anterior, este Experto entiende que el registro del nombre de dominio en disputa <mavic.es> se produjo por razón del renombre y prestigio de la marca MAVIC.

Al mismo tiempo este Experto toma en cuenta la actuación del Demandado respecto del nombre de dominio en disputa, la cual no ha constituido un hecho aislado, sino que ha formado parte de una conducta recurrente por parte de aquél, pues el Demandado se ha visto implicado en anteriores procedimientos, intentando aprovecharse de mala fe de las marcas de terceros para registrar y utilizar nombres de dominio (Ver como ejemplo *Burger King Corporation c. Preregistro Hostytec* y *Diego Buendía Pérez*, Caso OMPI No. DES2006-0039; *Mizuno Kabushiki Kaisha y Mizuno Iberia, S.L.U. c. Diego Buendía Pérez*, Caso OMPI No. DES2013-0040).

Aun cuando la página web a la que re-direcciona el nombre de dominio en disputa pareciera tener la intención de recopilar información sobre el mundo de la bicicleta, el Experto tiene en cuenta la ausencia real de contenido propio en la página web. Este hecho unido al *modus operandi* del Demandado, hace inevitable llegar a la conclusión de la concurrencia de mala fe tanto en el registro como en el uso del nombre de dominio en disputa.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <mavic.es> sea transferido a la Demandante.

Alejandro Touriño

Experto

Fecha: 2 de mayo de 2015