

DECISIÓN DEL EXPERTO

Omron Corporation c. V. M. B. H.
Caso No. DES2015-0011

1. Las Partes

La Demandante es Omron Corporation, con domicilio en Kyoto, Japón, representada por Oficina Ponti, España.

El Demandado es V. M. B. H., con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del citado nombre de dominio en disputa es Red.es y el Agente Registrador es 1&1 Internet España S.L.U.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de marzo de 2015. El 17 de marzo 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 18 de marzo de 2015, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante y contacto administrativo, proporcionando a su vez los datos de contacto 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 30 de marzo de 2015. De conformidad con el artículo 16 a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de abril 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 20 de abril de 2015.

El Centro nombró a Paz Soler Masota como Experto el día 30 de abril 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 constituye en la actualidad un grupo multinacional de empresas cuya matriz está domiciliada en Kyoto, Japón, gozando de implantación por lo que aquí interesa en Europa y con sedes en varios países, entre ellos España. El fundador de la Demandante comenzó su actividad mercantil en el año 1933, constituyéndose como sociedad en el año 1948. Desde entonces, la Demandante, que despliega su objeto en el ámbito de la fabricación y distribución de productos electrónicos de muy diversa naturaleza, ha obtenido un amplio reconocimiento sectorial, figurando últimamente entre las cien empresas más innovadoras del mundo según el listado Thomson Reuters. Según ha quedado demostrado en el expediente, en el año 2013, el grupo poseía una plantilla de 35.000 trabajadores e ingresó la cifra neta de 445 millones de dólares.

La Demandante ostenta la titularidad de una muy amplia cartera de signos distintivos en tutela de la denominación “omron” para una detallada lista de productos de las clases 9 y 10 del Nomenclátor, entre otros y por lo que a este caso se refiere:

- (i) Marca española número 1.001.291, con fecha de prioridad de 4 de marzo de 1982 (entre otros, para “computadoras electrónicas”; y
- (ii) Marca comunitaria número 216.721, con fecha de prioridad de 1 de abril de 1996 (entre otros, para “ordenadores” y “máquinas calculadoras”).

Por lo demás, la Demandante ha probado asimismo que su filial europea es la titular registral del nombre de dominio <omron.es> desde el 19 de febrero de 2007, el cual se halla en vigor y es operativo, como ha podido comprobarse.

De su parte, el nombre de dominio en disputa fue registrado el 5 de diciembre de 2011. Los varios intentos de acceder al mismo por parte del Experto han resultado todos infructuosos. No obstante, la Demandante ha aportado prueba suficiente del contenido del sitio web accesible en su momento a través del nombre de dominio en disputa, en fecha anterior a este procedimiento, en el cual se venían comercializando productos electrónicos (entre otros, ordenadores, cámaras fotográficas y máquinas calculadoras), incluyendo marcas de competidores de la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

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

- El elemento dominante y distintivo en <omrononline.es > no es otro que OMRON sobre el que la Demandante posee derechos marcarios, tal como queda acreditado en el expediente, siendo que la mención del sustantivo “online” carece de valor diferenciador alguno, de lo que necesariamente se deduce la intención del Demandado de confundir al público, en tanto que se produce un inevitable riesgo de asociación con la empresa de la Demandante.
- Que el Demandado no ostenta derecho ni interés legítimo alguno para el registro o uso del nombre de dominio en disputa pues, en efecto, ni ostenta marca alguna sobre la denominación “omron”, ni puede justificar su legitimidad para usar los signos distintivos de la Demandante, ni cuenta con la autorización de la matriz como tampoco de ninguna de las filiales del grupo de la Demandante.

- Que el registro del nombre de dominio en disputa no obedece en modo alguno a la casualidad, sino que se trata de un registro fraudulento con la única finalidad de aprovecharse del prestigio asociado a las marcas de la Demandante, que ya ha acudido en el marco de este Reglamento, y con éxito, en casos muy similares de *cybersquatting*.
- Que el Demandado ha explotado un sitio web a través del cual, y bajo una denominación idéntica también en su grafía y color corporativo (azul) a las marcas de la Demandante, ha venido comercializando productos electrónicos (entre otros, ordenadores, cámaras fotográficas y máquinas calculadoras) cubiertos por las marcas de la Demandante. Y que, sobre lo anterior, ha comercializado productos procedentes sólo de la competencia de la Demandante, y no de ésta. Y, en cualquier caso, aunque los hubiese comercializado (algo que nunca ocurrió), el diseño y aspecto de la web provoca la creencia inmediata de que el Demandado o es una filial del grupo de la Demandante, o en todo caso se trata de un distribuidor autorizado, engaño que se incrementa toda vez que el Demandado oculta su verdadera personalidad, sin ofrecer tampoco una dirección o teléfono de contacto verídicos.
- Que al Demandado, en todo caso y por razón de su actividad, cabe presuponerle el suficiente conocimiento del sector, por lo que no puede ignorar el carácter notorio de las marcas de la Demandante. Como tampoco cabe considerarlo ajeno a la existencia de un dominio previo, <omron.es>, titularidad de la filial europea del Grupo de la Demandante desde el año 2007, plenamente operativo y en vigor. Y de ahí precisamente que añadiera el término genérico "online", cuando procedió al registro de mala fe del nombre de dominio en disputa.
- Que todo lo anterior es, desde luego, constitutivo de una conducta de infracción de marca flagrante por la coincidencia tanto en la identidad de los signos como en los productos, perseguible según Derecho español por la vía civil y penal, y que así se lo hizo saber al Demandado vía requerimiento de cese inmediato en fecha 19 de diciembre de 2014, a lo que el Demandado contestó hallarse "totalmente de acuerdo en no usar la marca OMRON en mi nombre de dominio" así como a cederlo o venderlo a la Demandante. Y ello no obstante, y pese a un segundo requerimiento de cese en fecha 22 de diciembre de 2014, el Demandado persistió en su conducta infractora.
- Y así, en consecuencia, que la Demandante solicita la transferencia en su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Por virtud del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en base a:

- (i) las declaraciones y los documentos presentados por las Partes;
- (ii) lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento; y
- (iii) de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho español que el Experto considere aplicables.

El Demandado no ha respondido a las alegaciones de la Demandante, por lo que el Experto decidirá, fundamentalmente, sobre la base de las pruebas aportadas por la Demandante y las implicaciones que razonablemente puedan deducirse de las mismas. Dicho esto, conviene ya adelantar que el Demandado, en correspondencia mantenida por correo electrónico con la Demandante, y como reacción a los requerimientos de ésta para que cesara en el uso del nombre de dominio en disputa, reconoció

expresamente el mejor derecho de la Demandante, pero prosiguió en la explotación de su sitio web.

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del dominio en controversia, éstos son:

- (i) que el nombre de dominio registrado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con otros términos sobre los que la Demandante alegue tener derechos previos;
- (ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
- (iii) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

No obstante, antes de proceder a dicho análisis este 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 (“UDRP” en sus siglas en inglés), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento.

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

El Experto considera que el nombre de dominio en disputa <omrononline.es > es prácticamente idéntico a las marcas de la Demandante conteniendo la denominación OMRON, cuyo carácter notorio en el sector de la electrónica ha sido demostrado de modo satisfactorio por la Demandante. Buena prueba del referido carácter notorio lo es el hecho de la existencia de varios casos de *cybersquatting* en torno a la denominación “omron”, y no en vano uno de ellos tuvo por demandado también a un ciudadano español, de lo que se deduce que el signo en cuestión goza de renombre en el territorio español: véase *Omron Corporation v. Mas i Canas SCP*, Caso OMPI No. D2011-1069; y ulteriormente *Omron Corporation v. Nanjing Yingfa Electronic Technology Co. Ltd.*, Caso OMPI No D2011-0007; *Omron Corporation v. Domains by Proxy, Inc./Lease Domains.com*, Caso OMPI No. D2011-0012; *Omron Corporation v. Y. A I.*, Caso OMPI No. D2011-1071; *Omron Corporation v. M. D.*, Caso OMPI No. D2011-1072; *Omron Corporation v. S. S. S.*, Caso OMPI No. D2007-0970; y *Omron Corporation v. P. M.*, Caso OMPI No. D2012-1796.

La práctica identidad con los signos distintivos de la Demandante sobre la denominación OMRON no queda desvirtuada por la mera adición del término genérico “online”; antes al contrario, pues siendo que la denominación “omron” es inherentemente distintiva por tratarse de una composición de fantasía, la referida adición resulta del todo insuficiente para evitar el riesgo de confusión o asociación, toda vez que simplemente se trata de un vocablo descriptivo de un canal de distribución, que necesariamente se vincula a las marcas de la Demandante (sobre el carácter descriptivo a estos efectos del vocablo “online” *cf.* entre otros recientemente *The Royal Bank of Scotland Group plc. v. J. M.*, Caso OMPI No. D2012-1724; y antes *Deutsche Telekom AG v. Mr. B. A.*, Caso OMPI No. 2005-1268; *F. H.-La Roche AG v. G. M.*, Caso OMPI No. D2005-1300; y *Educational Testing Service v. E. B.*, Caso OMPI No. D2011-0267; en esta misma línea de consideraciones, otro tanto vale decir de la adición del término “tienda”: *vid. B.y D. S. Ph.D. v. A. D. V. B.*, Caso OMPI No. D2014-0374; o *Natura Cosméticos S/A, Industria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. v. H. S.*, Caso OMPI No. D2012-0002). En efecto, la adición de dicho término genérico no posee impacto alguno sobre la impresión global del dominio en controversia, siendo así que muchos usuarios podrían asumir erróneamente que el referido dominio permite, en concreto, el acceso a un sitio web para la promoción comercial de los productos de la Demandante, de lo que se sigue un aprovechamiento indebido del *goodwill* o prestigio asociados a las marcas de aquella y, por consiguiente, una erosión potencial de su imagen y la dilución de los signos titularidad de la Demandante (de nuevo *The Royal Bank of Scotland Group plc. v. J. M.*, Caso OMPI No. D2012-1724).

Por lo demás, la referida práctica identidad tampoco queda enervada por la adición del dominio de primer

nivel “.ES”, en concordancia, entre otras, con *Huawei Technologies Co. Ltd. v. F. J. G. S.*, Caso OMPI No. DES2006-0044.

El Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Como quiera que el Demandado no ha contestado a la Demanda, no se ha podido demostrar que posea algún derecho o interés que le hubiera legitimado para el registro del nombre de dominio en disputa, aunque ello se antoja remoto, toda vez que la denominación “omron” resulta no habitual y, sobre lo anterior y principalmente, notoria en el sector de los productos electrónicos en España, circunstancia que en opinión de este Experto en absoluto podía desconocer el Demandado, no sólo por residir en España, sino por cuanto, del modo que ha quedado probado en el expediente, ha explotado un sitio web para la distribución de productos electrónicos bajo el lema “La mejor solución de productos OMRON en Internet”, careciendo de autorización o licencia alguna de la Demandante (en sentido similar *Omron Corporation v. Mr. S. S. S.*, Caso OMPI No. D2007-0970).

En opinión del Experto, buena prueba de que el Demandado no ostenta derechos ni intereses legítimos es además su deliberada intención de ocultar su verdadera identidad al público, proporcionando una dirección postal de contacto en la que no aparece la correspondiente población, junto con el número de teléfono “123456789”.

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

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

Acreditado el carácter notorio de las marcas de la Demandante incorporadas en el nombre de dominio en disputa, el cual no podía desconocer el Demandado de todo lo que antecede, no puede sino inferirse la concurrencia de mala fe por parte del Demandado en el momento de proceder al registro del nombre de dominio en disputa.

De otra parte, también cabe reputar de mala fe el uso realizado por el Demandado del nombre de dominio en disputa <omrononline.es>, al haber propiciado una confusión evidente en el público con el fin de atraerlo torticeramente para obtener un lucro resultante a partir de la venta de productos procedentes de la competencia de la Demandante, conducta que se ha reputado como ilegítima en numerosas ocasiones (de nuevo cfr. *Omron Corporation v. P. M.*, Caso OMPI No. D2012-1796; y antes *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. D2001-0903) y que en Derecho español cabe calificar, asimismo, como un supuesto de competencia desleal perseguible a través de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, en tanto que se produce un boicot a la Demandante consistente, paradójicamente, en un desvío de su clientela natural hacia la compra de productos alternativos.

Sobre lo anterior, no debe despreciarse el hecho de que el contenido del sitio web operado bajo el nombre de dominio en disputa podría, además de un supuesto de competencia desleal, que redundaría en un evidente descrédito de la imagen de marca así como la erosión de la reputación corporativa de la Demandante. En concreto, tal como queda probado en el expediente, el Demandado proponía a los potenciales usuarios interesados rellenar un formulario bajo el lema “Cámbiate a OMRON. Buscamos el equivalente a productos de otras marcas en OMRON. Si aún no utilizas productos OMRON y quieres disfrutar de la calidad y fiabilidad del líder del mercado, no dudes en hacernos llegar tu solicitud”. En efecto, tal afirmación podría, en función de las circunstancias, ser tenida como un supuesto de publicidad de tono excluyente no veraz, y por lo tanto engañosa, perseguible por la Ley 3/1991 apenas precitada y por la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.

De todo cuanto antecede que pueda afirmarse que asisten a la Demandante, sin perjuicio de la vía de

reclamación propia del presente procedimiento, varias acciones en Derecho español en defensa de su posición, a través de las que cabría reclamar la debida reparación económica por los daños que la conducta del Demandado le haya podido ocasionar en cuanto al lucro cesante y los daños morales consistentes en la lesión de su imagen corporativa y de marca.

La Demandante, por lo demás, requirió al Demandado para que éste cesara en su conducta y transfiriese en su favor el nombre de dominio en disputa. El Demandado contestó que estaba de acuerdo en cesar en el uso y en incorporar en su web la mención de que el nombre de dominio en disputa estaría en venta, de todo lo cual se sigue necesariamente su expreso reconocimiento del mejor derecho de la Demandante sobre la denominación "omron". En un subsiguiente requerimiento, la Demandante dejó meridianamente claro que no estaba dispuesta a la compra del nombre de dominio en disputa y que conminaba de nuevo al Demandado a cesar de inmediato en su conducta, bajo advertencia de interposición de las acciones que en Derecho le asistieren, pese a lo cual el Demandado prosiguió con su actividad comercial arriba descrita sin alteración alguna, cuanto menos hasta el momento en que se inició este procedimiento.

De todo lo anterior, el Experto estima 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 <omrononline.es> sea transferido a la Demandante.

Paz Soler Masota
18 de mayo de 2015