

DECISIÓN DEL EXPERTO
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA, S.A.U.
C. M.P.
CASO NO. DES2014-0034

1. Las Partes

Las Demandantes son Samsung Electronics Co., Ltd. con domicilio en Suwon-si, Gyeonggi-do, República de Corea; y Samsung Electronics Iberia, S.A.U. con domicilio en Madrid, España, ambas representadas por Clifford Chance, S.L., España.

El Demandado es M.P. con domicilio en Barcelona, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <samsung-mobile.es>.

El Registrador del citado nombre de dominio es Red.es y el Agente Registrador es 1&1 Internet.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 6 de noviembre de 2014. El 6 de noviembre de 2014, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 11 de noviembre de 2014, 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.

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 13 de noviembre de 2014. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 3 de diciembre de 2014. 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 8 de diciembre de 2014.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 29 de diciembre de 2014, 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 Samsung Electronics es una empresa multinacional de la electrónica y de las tecnologías de la información con sede en Samsung Town, Seúl, Corea del Sur. Su filial española, Samsung Electronics Iberia, S.A.U., junto con las numerosísimas filiales de la matriz distribuidas por todo el mundo hace que sea líder mundial en la fabricación de productos electrónicos.

Las Demandantes son titulares de las siguientes marcas:

Marcas nacionales

1. Marca española número M-0877566 SAMSUNG, solicitada el 9 de mayo de 1978 y concedida el 5 de marzo de 1979 para productos de la clase 11.
2. Marca española número M-2340995 SAMSUNG, solicitada el 24 de agosto de 2000 y concedida el 5 de marzo de 2001 para productos de la clase 7
3. Marca española número M-2340997 SAMSUNG, solicitada el 24 de agosto de 2000 y concedida el 5 de marzo de 2001 para productos de la clase 11.
4. Marca española número M-2340998 SAMSUNG, solicitada el 24 de agosto de 2000 y concedida el 5 de octubre de 2001 para productos de la clase 35.
5. Marca española número M-2340999 SAMSUNG, solicitada el 24 de agosto de 2000 y concedida el 20 de marzo de 2001 para productos de la clase 37.
6. Marca española número M-1745089 SAMSUNG, solicitada el 17 de febrero de 1993 y concedida el 22 de noviembre de 1993 para productos de la clase 7.
7. Marca española número M-1745090 SAMSUNG, solicitada el 17 de febrero de 1993 y concedida el 5 de octubre de 1995 para productos de la clase 9.
8. Marca española número M-1745091 SAMSUNG, solicitada el 17 de febrero de 1993 y concedida el 20 de junio de 1994 para productos de la clase 11.
9. Marca española número M-1745092 SAMSUNG, solicitada el 17 de febrero de 1993 y concedida el 22 de noviembre de 1993 para productos de la clase 14.
10. Marca española número M-1745093 SAMSUNG, solicitada el 17 de febrero de 1993 y concedida el 4 de noviembre de 1994 para productos de la clase 37.
11. Marca española número M-1745094 SAMSUNG, solicitada el 17 de febrero de 1993 y concedida el 4 de noviembre de 1994 para productos de la clase 42.

Marcas comunitarias

1. Marca comunitaria número 000506881 SAMSUNG, solicitada el 9 de abril de 1997 y concedida el 25 de febrero del 2000 para productos y servicios de las clases 7, 9, 11, 14, 37, 38 y 42.

2. Marca comunitaria número 001877901 SAMSUNG, solicitada el 28 de septiembre del 2000 y concedida el 23 de mayo del 2002 para productos y servicios de las clases 7, 9, 11, 14, 37 y 42.
3. Marca comunitaria número 008429731 SAMSUNG, solicitada el 16 de julio del 2009 y concedida el 27 de enero del 2010 para productos de la clase 2.
4. Marca comunitaria número 012082641 SAMSUNG, solicitada el 22 de agosto del 2013 y concedida el 15 de enero del 2014 para productos y servicios de las clases 7, 9, 11, 14, 38 y 42.
5. Marca comunitaria número 012082772 SAMSUNG, solicitada el 22 de agosto del 2013 y concedida el 15 de enero del 2014 para productos y servicios de las clases 7, 9, 11, 14, 38 y 42.
6. Marca comunitaria número 11989563 SAMSUNG MOBILE 5G, solicitada el 17 de julio de 2013 y concedida el 19 de noviembre de 2013 para productos de la clase 9.
7. Marca comunitaria número 10353101 SAMSUNG MOBILE LIVE, solicitada el 19 de octubre de 2011 y concedida el 27 de marzo de 2012 para productos de la clase 9.
8. Marca comunitaria número 10567329 SAMSUNG MOBILE LIVE Pin, solicitada el 17 de enero de 2012 y concedida el 14 de junio de 2012 para productos de las clases 9 y 35.
9. Marca comunitaria número 12501771 SAMSUNG MOBILE HOT SPOT, solicitada el 15 de enero de 2014 y concedida el 9 de junio de 2014 para productos de la clase 9.
10. Marca comunitaria número 10353861 SAMSUNG MOBILE UNPACKED LONDON 06.15.2009, solicitada el 19 de octubre de 2011 y concedida el 22 de marzo de 2012 para productos de la clase 9.
11. Marca comunitaria número 12830873 VITAMINS SAMSUNG MOBILE, solicitada el 29 de abril de 2014 y concedida el 9 de septiembre de 2014 para productos de la clase 9.

La marca SAMSUNG goza del valor de marca renombrada.

El nombre de dominio en disputa <samsung-mobile.es> fue registrado el 5 de octubre de 2014.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandantes

Las Demandantes aportan numerosos datos e informaciones para apoyar su pretensión de calificar la marca SAMSUNG como marca notoria o renombrada para a continuación realizar una comparación entre el nombre de dominio del Demandado y los Derechos Previos de las Demandantes. Con ello concluye que existe una práctica identidad entre ambas con riesgo de confusión tanto respecto de la marca SAMSUNG como de las restantes marcas de las Demandantes. Estas últimas están compuestas por el término SAMSUNG junto con otras expresiones (tal y como queda descrito en sección 4 de esta decisión). Insisten que ni el carácter genérico de alguno de los términos ni la incorporación de un guión al nombre de dominio en disputa permite dotar al mismo de distintividad suficiente frente a los derechos marcarios de las Demandantes.

En cuanto al segundo de los requisitos del Reglamento, consideran las Demandantes que el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el propio nombre del Demandado, no posee ningún derecho marcario sobre la denominación que constituye el objeto del nombre de dominio en disputa, no puede poseer autorización o licencia que le permita registrar la marca SAMSUNG como nombre de dominio, e igualmente consideran que fue la existencia de un conocimiento previo por el Demandado, debido al carácter notorio y renombrado de la marca SAMSUNG, la determinante para el registro del nombre de dominio en disputa así como un uso con ánimo de generar en los consumidores la creencia de la existencia de una asociación entre el nombre de dominio en disputa y la marca de las Demandantes.

Finalizan las Demandantes afirmando que el nombre de dominio en disputa <samsung-mobile.es> ha sido registrado o se utiliza de mala fe en base a lo siguiente: aun cuando la web a la que dirige el dominio en disputa se encuentra sin contenido tras el primer requerimiento efectuado al Demandado, lo cierto es que ha buscado presentarse ante el público consumidor como una tienda oficial de las Demandantes con el ánimo de lucrarse. De esta manera utilizó no sólo el signo distintivo sino también el diseño y la disposición de los elementos del sitio web de manera prácticamente idéntica con la finalidad de confundir a los consumidores. A mayor abundamiento, exponen las Demandantes que las advertencias legales sobre “Política de Privacidad” y “condiciones de compra” del sitio web del Demandado hacían referencia a la Denominación social de las Demandantes, es decir, “Samsung Electronics Iberia, S.A.U.” como titular y responsable del sitio. Actuación con que persigue, según entienden las Demandantes, generar la impresión al consumidor de encontrarse en un sitio web oficial de Samsung.

Igualmente apoyan las Demandantes su pretensión de registro y uso de mala fe en el carácter renombrado de la marca SAMSUNG lo que hace que sea improbable que el Demandado desconociese la marca que queda demostrado por la propia reproducción de la marca SAMSUNG en la web del Demandado.

Concluyen las Demandantes que a la falta de respuesta del Demandado a su requerimiento siguió la suspensión de la actividad del sitio web pero nunca la aceptación de la transferencia del nombre dominio en disputa a las Demandante,s lo que constituye en su opinión una prueba palpable, junto a la ausencia de intereses o derechos en el mismo, del registro y uso de mala fe.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de las Demandantes.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que las Demandantes alegan poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado no carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda no libera a las Demandantes de la carga de la prueba, pues el Reglamento dispone en su artículo 21a) que: “El Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes”; en su artículo 20a) que: “El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento”; y en su artículo 20b) que: “El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.

En el presente caso, no habiendo contestado el Demandado a la Demanda, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables de las Demandantes y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél, siempre que las Demandantes hayan aportado indicios sobre la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado (ver *William Hill Organization Limited c. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0004).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que las Demandantes alegan poseer Derechos Previos; y

Ha quedado probado por las Demandantes su titularidad marcaria en relación al término SAMSUNG bien individualmente bien junto con otros términos, como “mobile 5G” o “mobile live”, entre otros. Por tanto, es palmaria la reproducción del signo distintivo de la marca SAMSUNG o bien la reproducción de las marcas

de titularidad de las Demandantes, como SAMSUNG MOBILE 5G con eliminación de las siglas “5G”, en tanto expresión referida a la quinta generación de tecnologías de telefonía móvil.

Por tanto, se produce una identidad esencial como consecuencia de la reproducción íntegra de la marca de las Demandantes; identidad que permite dar por cumplido este requisito (ver *Fast Retailing Co., Ltd. c. Blitz Asia Ltd.*, Caso OMPI No. DES2014-0016). Así pues, la reproducción de la marca o la eliminación de una parte de la marca (“5G”, en este caso) para crear el nombre de dominio en disputa no generan carácter distintivo suficiente para diferenciarlo de los Derechos Previos de las Demandantes. Por tanto, el nombre de dominio en disputa tiene capacidad de producir un riesgo potencial de confusión.

Cuanto antecede permite declarar que las Demandantes justifican debidamente el primer requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Según la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”), punto 2.1¹: “Si de manera general se entiende que la carga de la prueba corresponde al Demandante, los expertos han reconocido que esta situación puede suponer una función imposible por tratarse de una prueba negativa en la medida que se requiere información que se encuentra fundamentalmente en poder y conocimiento del Demandado”.²

Las Demandantes han aportado elementos de prueba según los cuales el nombre de dominio en disputano se corresponde con el propio nombre del Demandado, que no posee ningún derecho marcario sobre el término “samsung-mobile”, que no se le ha concedido licencia o autorización por las Demandantes e, igualmente, han demostrado el carácter de marca renombrada que goza SAMSUNG, lo que hace, a la vista del uso del nombre de dominio en disputa en el sitio web operado, posible concluir que existía un conocimiento preciso de la marca de las Demandantes por el Demandado y que su utilización no ha sido en los términos que se ajusten al Reglamento tal y como se examinará en el siguiente apartado.

Por tanto y, en estas circunstancias, corresponde al Demandado demostrar que tiene derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Sin embargo, su silencio y cuanto aportado por las Demandantes hace que deba darse por cumplido este segundo requisito.

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

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, el registro de un nombre de dominio será de carácter especulativo cuando haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Han quedado expuestas en antecedentes las diversas razones alegadas por las Demandantes para considerar cumplido este requisito y también han quedado claras las consecuencias de la ausencia de respuesta del Demandado en el procedimiento.

En este caso entiende el Experto que la cuestión debe centrarse en el carácter de marca renombrada que aboca a un conocimiento previo de la marca SAMSUNG de las Demandantes; conocimiento previo que

¹ Nótese que a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, el Experto 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. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en 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's 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).

² Traducción del Experto

determinó el registro y posterior uso con la intención de atraer usuarios de Internet a su web creando la posibilidad de que exista confusión con las Demandantes. Nótese que el Demandado reproduce la marca de las Demandantes de forma idéntica y además utiliza una puesta en escena de su sitio web con una apariencia muy similar a la de las Demandantes--todo ello con una utilización de elementos protegidos por derechos de autor sin autorización de las Demandantes.

Con todo el Experto insiste en la idea de que la reventa "*per se*" puede ser legítima, pero en este caso no sólo nos encontramos ante una de reventa de bienes, sino además ante un supuesto de aprovechamiento de la fama y prestigio de las Demandantes con el fin de confundir al consumidor en la creencia de encontrarse en un sitio web oficial. Así las leyendas y advertencias legales incorporan la denominación social de Samsung Electronics Iberia, S.A.U. como si fuera la propia del Demandado. Y esta práctica no es lícita en los términos del Reglamento ni en la doctrina derivada de las decisiones de los expertos del Centro. Efectivamente las reventas de bienes deberán cumplir determinados requisitos mínimos que permitan calificar como legítimo su uso (*Oki Data Americas, Inc. c. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. D2001-0903)

Y en todo caso, la falta de uso actual no puede hacernos sino mas que reiterarnos en la convicción de la mala fe del Demandado por cuanto un uso pasivo, en determinadas condiciones, es prueba palpable de la mala fe del registro y utilización del nombre de dominio (ver *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. D2000-0003).

Por todo lo anterior, el Experto considera que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se realizaron de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <samsung-mobile.es> sea transferido a la Demandante Samsung Electronics Iberia, S.A.U.

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 9 de enero de 2015