



## **Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI**

### **DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

**Mastervolt B.V. v. J.B.I.LL**

**Caso No. DES2006-0040**

#### **1. Las Partes**

La Demandante es Mastervolt B.V., con domicilio en Amsterdam, Países Bajos, representada por Abril Abogados, España.

El Demandado es J.B.I.LL, con domicilio en Valencia, España.

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

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

El registrador del citado Nombre de Dominio es ESNIC, Red.es.

#### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 12 de diciembre de 2006. El 13 de diciembre de 2006, el Centro envió a ESNIC, vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en cuestión. El 19 de diciembre de 2006, 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 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 19 de diciembre de 2006. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de enero de 2007. El Demandado no

contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro declaró la rebeldía del Demandado el 20 de enero de 2007.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 1 de febrero de 2007, 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.

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

Los hechos no controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuación:

La Demandante es la Sociedad holandesa Mastervolt B.V., dedicada al suministro de sistemas de generación y transformación de electricidad para uso marino, móvil y en energías renovables, a nivel internacional, que opera bajo la marca del mismo nombre (MASTERVOLT) y que cuenta en España (incluida la Comunidad Valenciana) con una importante red de distribuidores exclusivos.

La Marca MASTERVOLT, propiedad de la Demandante, está registrada como marca internacional (registro nº 583.371, del 8 de enero de 1992), concedida en España en el año 2000 para distinguir productos de la clase 7.

La Marca MASTERVOLT, cuya denominación coincide con el Nombre Comercial de la Demandante, puede ser considerada una marca notoria en el sector eléctrico y energético.

La Demandante es asimismo titular de los siguientes nombres de dominio:  
<mastervolt.com>, <mastervolt.eu>, <mastervolt.ch>, <mastervolt.cz>,  
<mastervolt.de>, <mastervolt.dk>, <mastervolt.fr>, <mastervolt.it>,  
<mastervolt.co.uk>, <martervolt.us>, <mastervolt.info> y <mastervolt.biz>.

El Demandado, Joaquín Bañuls I Lluç, es una persona física con domicilio en Valencia.

El Nombre de Dominio fue registrado por el Demandado el 10 de abril de 2006.

Con anterioridad a la iniciación de este procedimiento, el Demandante envió un requerimiento al Demandado, instándole a transferir voluntariamente el Nombre de Dominio, requerimiento que quedó sin respuesta.

No existe en Internet ninguna página Web activa bajo el Nombre de Dominio.

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

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

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- MASTERVOLT es una marca notoria en su sector y pertenece a la Sociedad del mismo nombre, fundada en 1991 (MASTERVOLT B.V.), la cual, a nivel mundial, desempeña un destacado papel en los campos de suministro energético en el sector marítimo y móvil, tanto en el ámbito profesional como de recreo, así

como en el sector de la energía solar.

- La Demandante cuenta con una red de distribuidores en más de 50 países que ofrecen una amplia gama de productos y puntos de asistencia en todo el mundo. En España cuenta con 61 puntos de distribución (11 de los cuales se sitúan en la Comunidad Valenciana, domicilio del Demandado).
- La Demandante está presente en los más importantes salones náuticos y de energías tanto a nivel internacional como nacional (Interpolar, Matelec, Madrid, Genera, Madrid, Feria de Bilbao, Salón Náutico de Barcelona, Balears Náutica, etc).
- La Demandante, con el fin de demostrar la importancia de sus marcas menciona un caso diverso. En efecto, la Demandante indica que la firma BORNAY COMERCIAL ER, SL., representante para el Sector de las Energías Renovables de la Demandante en España hasta principios de 2006, intentó sin éxito, el registro de la solicitud de marca española No. 2688628 MASTERVOLT, contra la que formuló oposición la Demandante y que fue denegada por resolución de fecha 31 de octubre de 2006.
- El Nombre de Dominio es idéntico a la Marca MASTERVOLT.
- El Demandado no tiene ningún derecho exclusivo, ni de cualquier otro tipo, sobre el Nombre de Dominio y tampoco es conocido por dicho nombre.
- El Nombre de Dominio se ha registrado y se usa de mala fe, dado que su tenencia pasiva impide el registro y uso del mismo a su legítimo titular.

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

## **B. Demandado**

El Demandado no se ha personado en este procedimiento y, por tanto, no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **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 el “.es” y del propio Reglamento.

También resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho español y, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.

### **6.2 Falta de contestación a la Demanda por parte del Demandado**

Ha quedado acreditado que el Demandado no se ha personado en este procedimiento.

Por ello, conforme a lo establecido en el párrafo e) del Artículo 16 del Reglamento, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado. Así se ha resuelto en numerosas decisiones del Centro (*Deutsche Bank AG v. D.-A.B.r.*, Caso OMPI No. D2000-0277, *Finca Vega Sicilia, S.A. v. S.R.R.*, Caso OMPI No. D2001-1183, y *Retevisión Movil S. A. v. J.J.M.C.*, Caso OMPI No. D2001-1479, *Nike Internacional, Ltd. v. I.G.P.*, Caso OMPI No. DES2006-0009, entre otras).

### **6.3. 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) 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) el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) 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.

#### **6.3.A. Identidad o semejanza hasta el punto de crear confusión**

El Reglamento, en su artículo 2, 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 MASTERVOLT, como queda dicho en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho).

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

Se cumple, por tanto, el primer requisito exigido por el Reglamento en su referido artículo 2.

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

De acuerdo con 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 corresponde 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. Como queda dicho, en este caso el Demandado no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.

También se ha venido considerando por la Doctrina que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. A ellos nos vamos a referir a continuación.

La Demandante en ningún momento ha concedido al Demandado una licencia o

cualquier otro tipo de autorización de uso de su Marca MASTERVOLT.

El Demandado no ha sido ni es conocido por la denominación “MASTERVOLT”, que es un término de fantasía, sin ningún significado en castellano, por lo que difícilmente se puede atribuir a la casualidad o al azar la elección de la misma para su registro como Nombre de Dominio.

El Demandado tampoco ha hecho ningún uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, pues no es usado en modo alguno por el Demandado.

Por el contrario, la Demandante lleva muchos años utilizando en España la denominación MASTERVOLT, como marca, como nombre comercial y como nombre de dominio, al menos desde la fecha de solicitud del registro de marca internacional número 583.371, es decir, desde el año 1992, habiendo adquirido notoriedad, como consecuencia de su amplia difusión en el mercado. Por ello, resulta evidente que el Demandado conocía perfectamente la existencia de la citada Marca y que al registrarla como Nombre de Dominio no pretendía un uso en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, sino aprovecharse de la notoriedad de la Marca, teniendo en cuenta que los dos distribuidores exclusivos de MASTERVOLT en España tienen su sede en la Comunidad Valenciana, lugar del domicilio del Demandado.

Recordemos también que el Demandado no ha contestado al requerimiento enviado por la Demandante, ni se ha defendido en el presente procedimiento, lo que implicaría un reconocimiento implícito por su parte de que no posee derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, ya que si los tuviese habría adoptado una posición activa.

En resumen, las alegaciones y pruebas aportadas por el Demandante permiten concluir que el Demandado carece de cualquier derecho previo que pueda justificar la tenencia del Nombre de Dominio y que con su registro tan solo pretendía aprovecharse de algún modo de la notoriedad de una marca ajena.

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

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

Tal y como se ha señalado anteriormente, la Demandante ha conseguido acreditar la notoriedad de la marca MASTERVOLT en su sector, a nivel internacional y concretamente en la Comunidad Valenciana, domicilio del Demandado, donde la Sociedad Demandante tiene presencia a través de diversos distribuidores autorizados de su Marca, lo que ha sido indicado por la Demandante con anterioridad: once de los sesenta y un puntos de distribución en España de los productos MASTERVOLT están situados en la Comunidad Valenciana. En este punto cabe recordar que las marcas notorias gozan de una especial protección (Artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, Artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artículo 8 de la Ley de Marcas española).

La referida notoriedad permite deducir que el Demandado conocía la existencia de la Marca del Demandante, deducción que se confirma por el hecho, también probado, de que aquél tiene relación con el sector de las energías renovables, ámbito de actividad de la Demandante. En efecto, en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 4184, de 6 de febrero de 2002, se publicó la notificación efectuada por el Instituto de la Pequeña y Mediana Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) a Joaquín Bañuls

Cots, de la resolución del Expediente número IMEREH/2001/10, en relación con la denegación de ayuda por resolución del presidente del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa de Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) de fecha 25 de septiembre de 2001, en relación con el Programa IMEREH-P Energías renovables. Dicha notificación se efectuó a Joaquín Bañuls Cots en el mismo domicilio en que posteriormente se le notificó el requerimiento enviado por el Demandante instando la transferencia del Nombre de Dominio. Asimismo, cabe señalar que es esa misma dirección del Señor Bañuls Cots la que figura en el Whois del Nombre de Dominio.

Este cúmulo de circunstancias, unidas a la ausencia de derechos o intereses legítimos, permite afirmar que el registro del Nombre de Dominio, difícilmente puede obedecer a una actuación basada en la buena fe del Demandado. Por el contrario, cabe concluir que con dicho registro se ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la marca MASTERVOLT, lo que prohíbe expresamente la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), 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; además, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrá prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (Artículo 34.3.e).

Recordemos también que la Demandante intentó evitar el presente procedimiento enviando un requerimiento al Demandado para que procediera, de forma voluntaria, a transferirle el Nombre de Dominio, lo que habría bastado para resolver el conflicto. Sin embargo, tal requerimiento quedó sin respuesta.

Por último, respecto a la falta de uso del Nombre de Dominio, recordemos que la Doctrina viene interpretando que la tenencia pasiva de un nombre de dominio puede considerarse como un uso de mala fe. Entre otras, cabe citar las siguientes Decisiones del Centro: *Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA) v. F.L.P.*, Caso OMPI No. D2000-1402; *Caixa d'Estalvis I Pensions de Barcelona (La Caixa) v. E.-J.*, Caso OMPI No. D2001-0438, *Tiendas de Conveniencia, S.A. v. OPENCOR, S.A.*, Caso OMPI No. D2002-1026, *GRUPO ZENA DE RESTAURANTES, S.A. v. RI*, Caso OMPI No. D2006-0740. En cualquier caso y de acuerdo también con la Doctrina, no parece dudoso que quién registra un nombre de dominio de mala fe y sin interés legítimo, difícilmente puede usarlo de buena fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía, en el momento del registro, de estar perjudicando sin causa legítima los derechos de un tercero (entre otras, *Comunidad Autónoma de Galicia v. J.S.B.*, Caso OMPI No. D2000-1017).

Finalmente cabe mencionar que el Reglamento exige la mala fe, ya sea en el momento de registrar el nombre de dominio, o en su uso. Esto supone una importante diferencia con el Procedimiento de la Política UDRP pues el párrafo 4 de la dicha Política exige que la mala fe afecte tanto al registro como al uso.

Por todo ello, el Experto considera que también se cumple la tercera de las condiciones previstas 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 <mastervolt.es> sea transferido al Demandante.

---

Antonia Ruiz López  
Experto

Fecha: 16 de febrero de 2007