



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

**Epson Europe BV (en representación de Seiko Epson Corporation)
c. A.D.L.**

Caso No. DES2009-0023

1. Las Partes

La parte demandante es Epson Europe BV, en nombre y representación de Seiko Epson Corporation, con domicilio en Amsterdam, Países Bajos (en adelante, la “Demandante”), representada por Demys Limited, Reino Unido (de Gran Bretaña e Irlanda del Norte).

La parte demandada es A.D.L., con domicilio en Teruel, España (en adelante, el “Demandado”).

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <epson-europe.es>, <www-epson.es>, <wwwepson.es> (en adelante, los “Nombres de Dominio”).

El registrador de los Nombres de Dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

El escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 12 de junio de 2009. El 12 de junio de 2009 el Centro envió a ESNIC, por medio de correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio. Tras el envío de un recordatorio por parte del Centro, el 17 de junio de 2009 ESNIC 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.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (en adelante, 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 18 de junio de 2009. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de julio de 2009. Transcurrido dicho plazo, el Demandado no presentó contestación alguna a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 10 de julio de 2009.

El día 27 de julio de 2009 el Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como experto encargado de decidir en el presente procedimiento, recibiendo la correspondiente declaración de aceptación y de imparcialidad e independencia, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante

La Demandante forma parte del grupo corporativo multinacional controlado por la sociedad japonesa Seiko Epson Corporation, constituyendo unos de los principales fabricantes de impresoras, escáneres, ordenadores, televisores, cajas registradoras y otros equipos tecnológicos del mundo.

El grupo Epson cuenta con una amplia presencia internacional, si bien el mercado europeo representa más de una cuarta parte de su volumen de negocios global. Más en particular, Seiko Epson Corporation cuenta con representación permanente en España, habiendo distribuido sus productos durante años en dicho territorio.

De acuerdo con lo acreditado en la Demanda y las búsquedas realizadas por el Experto, Seiko Epson Corporation cuenta con una amplia cartera de marcas nacionales, comunitarias e internacionales basadas en el nombre “Epson”. Así, por ejemplo, es titular de más de sesenta marcas españolas o de más de treinta marcas comunitarias que incluyen -de forma exclusiva o combinada con otras palabras- el nombre “Epson”. El Experto ha comprobado que prácticamente la totalidad de dichas marcas fueron registradas con anterioridad a las fechas de registro de los Nombres de Dominio.

El Demandado

El Demandado parece ser un ciudadano español, residente en Teruel. El Experto no ha podido obtener más información sobre el Demandado, puesto que éste no se ha personado en el presente procedimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, el Experto ha podido comprobar que el Demandado ha estado implicado, igualmente como parte demanda, en cuatro procedimientos basados en el Reglamento con anterioridad al presente (*Iberinform Internacional S.A v. A.D.L.*, Caso OMPI No. DES2008-0021; *Deutsche Telekom AG v. A.D.L.*, Caso OMPI No. DES2008-0039; *General Motors Corporation, Chevrolet España S.A. v. A.D.L.*, Caso OMPI No. DES2008-0047; e *ING GROEP N.V. v. A.D.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0007). En todos ellos, los correspondientes expertos han considerado que el Demandado había infringido el Reglamento, al registrar y utilizar de mala fe nombres de dominio basados en marcas de terceros, ordenándose a la transferencia de dichos nombres de dominios.

Los Nombres de Dominio

Los Nombres de Dominio fueron registrados por el Demandado el 16 de enero de 2008 (en el caso de <www.epson.es> y <epson-europe.es>) y el 18 de enero de 2008 (en el caso de <www-epson.es>).

Los Nombres de Dominio se encuentran conectados a sendas páginas web en las que se incluyen numerosos enlaces a sitios web en los que se ofrecen, entre otros contenidos, informaciones relativas a los productos la propia Demandante además de productos o servicios de competidoras suyas en los sectores de las impresoras en general.

Asimismo, cada una de dichas páginas web incluye un enlace en el que el correspondiente Nombre de Dominio se ofrece públicamente en venta. Dichos enlaces conducen a las correspondientes páginas web operadas por Sedo.com, compañía especializada en la prestación de servicios de intermediación en la compraventa de registros de nombres de dominio, en las cuales se incluye un formulario electrónico público por medio del cual se puede proponer un precio para la adquisición del registro de cada uno de los Nombres de Dominio.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante afirma en la Demanda:

- Que es una compañía de telecomunicaciones que ha operado durante más de 30 de años bajo la denominación “Epson”, la cual ha registrado tanto como marca como en numerosos nombres de dominio;
- Que se encuentra debidamente apoderada por Seiko Epson Corporation, titular de la cartera de marcas EPSON, para poder representarla en procedimiento, como el presente, de protección de sus derechos de propiedad;
- Que, atendiendo al uso continuo que Seiko Epson Corporation ha hecho en España de sus marcas EPSON desde su registro y al hecho de que dichas marcas no tienen un significado genérico en lengua castellana, el término “Epson” se encuentra directamente relacionado con Seiko Epson Corporation y su grupo internacional de empresas. En este sentido indica la Demandante que el Demandado no puede ostentar derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre “Epson”, pues dicha denominación se encuentra directamente asociada a la propia Demandante y al grupo de empresas al que pertenece;
- Que el registro de los Nombres de Dominio respondió a criterios de mala fe, ya que la denominación “Epson” es lo suficientemente distintiva como para considerar que el mencionado registro solamente podría responder a una voluntad de prevalerse de las marcas titularidad de Seiko Epson Corporation;
- Que los Nombres de Dominio están siendo utilizados de mala fe ya que los sitios web conectados a los mismos ofrecen numerosos contenidos

vinculados al ámbito de las impresoras, sector en el que opera la Demandante y las demás empresas del grupo Epson. Asimismo, el hecho de los Nombres de Dominio se ofrezcan públicamente en venta es otra muestra evidente del uso de mala fe por parte del Demandado; y

- Que, atendiendo a lo anterior, el registro de los Nombres de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante ni se personó en forma alguna en el presente procedimiento.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (1) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar de los Nombres de Dominio respecto de un término sobre el que la Demandante alega poseer derechos previos.
- (2) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto a los Nombres de Dominio.
- (3) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe los Nombres de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho análisis, el 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 (en adelante, la “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver la decisión en *Citigroup, Inc., Citibank N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001, en *Ladbroke's International Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0002; o en *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. Maxtersolutions C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que los Nombres de Dominio son idénticos o confusamente similares con una denominación sobre la cual la Demandante ostente “derechos previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento, las marcas con efectos en España.

Como cuestión preliminar, y atendiendo a las circunstancias de la Demandante, debe analizarse si ésta cuenta con “derechos previos” susceptibles de ser alegados en este

procedimiento, teniendo en cuenta que la titular de las marcas en las que se basa su acción es la sociedad japonesa Seiko Epson Corporation. En este sentido debe destacarse que, de acuerdo con lo acreditado documentalmente en la Demanda, la Demandante se encuentra legalmente apoderada por la mencionada sociedad para representarla en cualquier tipo de procedimiento en defensa de sus derechos de propiedad. Teniendo en cuenta que en el presente procedimiento el registro o uso de los Nombres de Dominio pueden constituir una infracción de los derechos marcarios registrados en este caso sobre el signo EPSON, por Seiko Epson Corporation, el Experto considera que la Demandante, cuenta con “derechos previos” en el sentido previsto por el Reglamento.

Habiendo constatado lo anterior, el siguiente elemento a considerar es si las marcas EPSON alegadas por la Demandante son susceptibles de ser consideradas idénticas o confusamente similares respecto a los Nombres de dominio. En este sentido, al comparar dichas marcas y dominios se constatan dos diferencias básicas:

- Por un lado, los Nombres de Dominio se basan en una combinación entre la marca EPSON con otros elementos denominativos (en concreto, las siglas “www” y “www-” así como el nombre “-europe”); y
- Por otra parte, los Nombres de Dominio incluyen el sufijo “.es”.

Seguidamente se analizarán si dichas diferencias son lo suficientemente relevantes como para descartar cualquier identidad o similitud hasta el punto de crear confusión entre los Nombres de Dominio y las marcas EPSON alegadas por la Demandante.

Por lo que respecta a la primera de las diferencias señaladas (la inclusión en los Nombres de Dominio de “www”, “www-” y “-europe” junto a la denominación “Epson”) no parece que la inclusión de tales siglas y nombre permita descartar la similitud hasta el punto de crear confusión con respecto a las marcas de la Demandante. Por el contrario, el Experto considera que: (i) el núcleo distintivo de los Nombres de Dominio lo constituye la marca EPSON; y (ii) las siglas “www” y la palabra en inglés “europe” no hacen más que complementar el mencionado núcleo distintivo, refiriéndose en el caso de las siglas “www” a un estándar tecnológico vinculado a Internet (correspondiente a la fórmula anglosajona “world wide web”) y en todo caso, en cuanto a “europe” como parte de la denominación social de la Demandante, la cual hace referencia a la presencia en el mercado europeo en el que, de hecho, se distribuyen los productos de la Demandante.

Tampoco parece que la inclusión del sufijo “.es” pueda considerarse como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en *New York Insurance Company v. A.C.P.*, Caso OMPI No. D2000-0812; *A & F Trademark Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night Inc.*, Caso OMPI No. D2003-0172; *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. O.E.C.*, Caso OMPI No. D2005-1029.

De este modo, el Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre los Nombres de Dominio.

En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos -de carácter meramente enunciativo- en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en cuestión. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, los Nombres de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por los Nombres de Dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial de los Nombres de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto a los Nombres de Dominio.

De acuerdo con lo acreditado en el marco de este procedimiento, el Demandado no parece ostentar derecho marcario o de cualquier otro tipo sobre la denominación "Epson" ni la ha utilizado en el mercado ni en relación con un uso leal o no comercial. De hecho, las circunstancias en este procedimiento indican todo lo contrario, especialmente si se considera el hecho que desde su registro los Nombres de Dominio han sido puestos públicamente a la venta, vinculándose a sitios web en los que se incluyen referencias tanto a la Demandante como a productos de impresión propios y de sus competidoras. Teniendo en cuenta esta circunstancia, parece difícil imaginar que al registrar el Nombre de Dominio no fuera consciente de la existencia de la Demandante y de su marca.

El hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda ni se haya personado en forma alguna en el presente procedimiento impide al Experto llegar a una conclusión distinta a la anteriormente apuntada.

En atención a lo indicado, el Experto considera que en este procedimiento se da el segundo de los elementos requeridos por el Reglamento.

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

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que el Demandado ha registrado o utilizado los Nombres de Dominio de mala fe.

A tal efecto, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente decisión, el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre los Nombres de Dominio. Habida cuenta de esta circunstancia, es difícil imaginar que el Demandado pudiera haber registrado de buena fe los Nombres de Dominio, percepción que se ve reforzada por el hecho de que la identidad o similitud

existente entre la marca titularidad de la Demandante y los Nombres de Dominio hace difícil imaginar un uso futuro del mismo que no supusiera una infracción de los derechos de aquélla.

Asimismo, la oferta pública de venta de los registros de los Nombres de Dominio por parte del Demandado confirma igualmente un obvio uso de mala fe de los mismos, en el sentido previsto por el Reglamento. Esta interpretación se adapta plenamente a los criterios expresados en decisiones anteriores referidas a casos parecidos (ver, por ejemplo, *Sanofi Aventis v. H.K.*, Caso OMPI No. DES2006-0007, *Clariden Holding AG v. P.P.F.*, Caso OMPI No. DES2006-0018, o *Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) v. R.B.*, Caso OMPI No. DES2007-0002). De hecho, al menos cuatro decisiones anteriores a la presente (reseñadas en los Antecedentes de Hecho) ya han considerado que el Demandado ha utilizado de mala fe otros nombres de dominios, por lo que el Experto no alberga duda alguna sobre la existencia en este caso de dicha mala fe.

Teniendo en cuenta lo dicho, el Experto considera que en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio <epson-europe.es>, <www-epson.es> y <wwwepson.es> sean transferidos a la Demandante.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto

Fecha: 5 de agosto de 2009