



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Western Digital Technologies, Inc. v. Domainprojects S.L.

Caso No. DES2010-0007

1. Las Partes

La Demandante es Western Digital Technologies, Inc., con domicilio en California, Estados Unidos de América, representada por Udapi y Asociados, S.L., España.

La Demandada es Domainprojects S.L., con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <westerndigital.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de enero de 2010. El 28 de enero de 2010 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 29 de enero de 2010 ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada 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, junto con la enmienda de la Demanda cumplían con 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 2 de febrero de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 22 de febrero de 2010. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 24 de febrero de 2010.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 9 de marzo de 2010, 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

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:

4.1. La Demandante, Western Digital Technologies, Inc.(en adelante Western Digital) es titular de la marca comunitaria en vigor núm. 563510, denominada WESTERN DIGITAL, en clase 9, con prioridad de fecha 1 de julio de 1997.

4.2 La Demandada es titular del nombre de dominio en disputa <westerndigital.es>, registrado el día 10 de octubre de 2009.

La Demandada no ha contestado a la Demanda, a pesar de haber sido debidamente notificada.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las alegaciones de la Demandante son resumidamente las siguientes:

La Demandante es una sociedad estadounidense con una larga trayectoria en la industria de la electrónica como fabricante de circuitos integrados y productos de almacenamiento, siendo en la actualidad el segundo fabricante mundial de discos duros para ordenador, contando con oficinas de ventas en todo el mundo y alrededor de 50.000 trabajadores.

Por volumen de ventas es una de las más grandes compañías tecnológicas del mundo y también figura como compañía listada en la Bolsa de Nueva York.

Los productos que fabrica se comercializan bajo la marca WESTERN DIGITAL.

Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión

Respecto a la similitud hasta el punto de crear confusión entre el nombre de dominio impugnado y la marca de la Demandante, alega la titularidad de la marca comunitaria antes reseñada y la notoriedad adquirida por esta marca, concluyendo la identidad entre el nombre de dominio y la marca. Afirma que, como ya han declarado algunas decisiones bajo el Reglamento, la desinencia <.es> no debe entrar en la comparación ya que es un elemento de concurrencia obligatoria para el registro de un nombre de dominio. Por otra parte, señala que el artículo 6.1 a) de la Ley española de Marcas, presume el riesgo de confusión en los casos de identidad.

Inexistencia de derechos o intereses legítimos

En cuanto a la inexistencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada, manifiesta que lo que puede presentar son pruebas *prima facie* de dicha inexistencia,

puesto que la carga de esta prueba recae sobre la Demandada que es la que conoce si tiene algún derecho o interés legítimo en este nombre de dominio. Dentro de esas pruebas *prima facie*, señala que el registro del nombre de dominio es posterior al registro y notoriedad de la marca WESTERN DIGITAL, de la que es titular. Alega también que ningún operador en el mercado mundial es o ha sido conocido con dicho nombre ni tiene derechos sobre el mismo. Y por último, destaca que envió un requerimiento previo a la Demandada sin que ésta manifestara ningún interés por el nombre de dominio.

Registro o uso de mala fe

Afirma que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe porque la página Web a la que se accede a través del mismo es una Web parking en la que se publicitan empresas relacionadas con el sector de los ordenadores que, en muchos casos, son competidoras de la Demandante. Además, el hecho de haber contratado una empresa de parking de nombres de dominio, reporta a la Demandada un beneficio pecuniario.

Añade que no hay noticia sobre un uso de buena fe por parte de la Demandada, sino, por el contrario, que el nombre de dominio se encuentra en venta en el parking Web “www.sedo.com”.

En este sentido alude a la decisión del Centro, *Western Digital Technologies, Inc. v. Cybecorp, S.A. de C.V.*, Caso OMPI No. DMX2009-0012 promovida por la misma Demandante ante el registro del nombre de dominio <westerndigital.com.mx>. En esta decisión se declara que el hecho de haber estacionado el nombre de dominio en el sitio “www.sedo.com”, que es bien conocido por el desvío de usuarios hacia sitios competidores y por la subasta de nombres de dominio, constituye una conducta de mala fe, al tratarse de un nombre de dominio idéntico a la marca WESTERN DIGITAL de la Demandante y estar hechos los desvíos específicamente a proveedores de hardware que compiten con los productos de dicha Demandante.

Alega también que la condición de notoriedad de la marca WESTERN DIGITAL provoca el indudable conocimiento de la misma por la Demandada, citando decisiones del Centro en las que se declara que, siendo notoria la marca del Demandante y coincidiendo el nombre de dominio con ésta, sólo puede tratarse de un registro de mala fe.

Finalmente, termina solicitando que el nombre de dominio <westerndigital.es> sea transferido a la Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante. Lo único que consta es que, al recibir la notificación del Centro respecto al inicio de este procedimiento, escribió el 5 de febrero de 2010 un correo electrónico al Centro manifestando su sorpresa e indicando que desde que recibió el requerimiento de la Demandante, está pendiente de recibir instrucciones de ésta, para “ceder ante sus amenazas” (sic).

El Centro respondió por correo electrónico de ese mismo día indicando a la Demandada que toda la información sobre el caso se encontraba en el correo electrónico que el Centro le envió el día 2 de febrero de 2010.

Posteriormente, el 10 de febrero de 2010, la empresa de mensajería UPS que intentó entregar copia impresa de los documentos del procedimiento, escribió un correo

electrónico al Centro comunicando que el paquete había sido rechazado por el interesado. El Centro transmitió a UPS el teléfono y dirección electrónica de la Demandada.

A pesar de todos estos trámites, la Demandada no ha contestado a la demanda y sigue detentando la titularidad del nombre de dominio en disputa.

6. Debate y conclusiones

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la demanda, de forma motivada, sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo “.es”.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que resulta razonable tomar en consideración tanto sus directrices como la doctrina que en su aplicación se viene estableciendo, como ya señalaron, entre otras, las decisiones *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005 y *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014.

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:

- (i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y
- (ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- (iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Una vez examinados los antecedentes y alegaciones de la Demandante, procede a continuación analizar por el Experto si se cumplen todos estos requisitos.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Para poder examinar la concurrencia de este requisito ha de considerarse el concepto de “Derechos Previos” establecido en el artículo 2 del Reglamento, según el cual se entenderá como tales: 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 del deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

En el presente procedimiento, la Demandante alega como “Derechos Previos” la titularidad de su marca comunitaria núm. 563510, denominada WESTERN DIGITAL, con prioridad de fecha 1 de julio de 1997.

Para determinar si se cumple este primer requisito ha de examinarse si entre el nombre de dominio en disputa y los “Derechos Previos” de la Demandante existe una identidad o similitud capaz de causar confusión entre ambos.

Siguiendo las alegaciones de la Demandante, el Experto considera que es evidente que entre el nombre de dominio <westerndigital.es> y la marca WESTERN DIGITAL, existe una absoluta identidad denominativa que provoca una indudable confusión. La inclusión del sufijo correspondiente al primer nivel, en este caso, el código territorial <.es>, carece de entidad a la hora de realizar la comparación, como vienen sosteniendo numerosas decisiones presentadas ante el Centro, puesto que el usuario internauta únicamente centrará su atención en los elementos contenidos en el segundo nivel del nombre de dominio. Así se recoge, entre otras, en las siguientes decisiones: *Segway LLC v. C.H.*, Caso OMPI No. D2005-0023; *Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. D2004-0721; *ThyssenKrupp USA, Inc. v. R.G.*, Caso OMPI No. D2001-1425; *Myrurgia, S.A. v. J.I.M.*, Caso OMPI No. D2001-0562, *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0053.

Por estas razones, el Experto entiende que concurre la primera de las circunstancias establecidas en el artículo 2 del Reglamento para determinar que el registro del nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante alega que las pruebas *prima facie* que puede presentar para determinar la inexistencia de derechos o intereses legítimos se refieren al hecho de que su marca era ya notoria en el momento del registro del nombre de dominio y que ningún operador en el mercado mundial es o ha sido conocido con dicho nombre ni tiene derechos sobre el mismo. Además, envió un requerimiento previo a la Demandada sin que ésta manifestara ningún interés por el nombre de dominio.

Añade que el nombre de dominio se encuentra en venta en el parking Web “www.sedo.com”.

El Experto considera que al no haber sido contestada la Demanda por la Demandada, ha sido imposible conocer su versión de los hechos. Sin embargo, lo que es cierto es que ni siquiera contestó al requerimiento y, por tanto, ante su falta total de respuesta, tanto al requerimiento como a la Demanda, perdió la oportunidad de aportar prueba alguna acerca de los derechos o intereses legítimos que pudiera ostentar sobre el nombre de dominio <westerndigital.es>. Son de destacar las circunstancias expuestas en el apartado relativo a la Demandada, que demuestran que ésta, conociendo la presente reclamación, hizo dejación voluntaria de su derecho a defenderse y, es más, incluso aparentemente rechazó hacerse cargo del paquete procedente del Centro con la Demanda y documentos.

Esta conducta inclina al Experto a interpretar que la Demandada carece de la argumentación necesaria para acreditar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, pues, de otro modo, hubiera presentado sus alegaciones y pruebas para defender sus hipotéticos intereses.

Por estas razones, debe considerarse suficiente que la Demandante, con los limitados medios de prueba que tiene a su alcance para probar dicho requisito, aporte indicios que demuestren *prima facie* que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos.

Y precisamente así se estima en numerosas decisiones presentadas ante el Centro en

aplicación de la UDRP, en la cual se inspira claramente el Reglamento, entre las cuales podemos citar, a mero título de ejemplo, *EAuto, Inc. v. Available-Domain-Names.com, d/b/a Intellectual-Assets.com, Inc.*, Caso OMPI No. D2000-0120; *Grupo Ferrovial, S.A. v. C.Z.*, Caso OMPI No. D2001-0017; *Caja de Ahorros del Mediterráneo v. A.A.R.*, Caso OMPI No. D2002-1037; *Deutsche Post AG v. NJDomains*, Caso OMPI No. D2006-0001; *Wal-Mart Stores, Inc. v. K.K.*, Caso OMPI No. D2006-0033.

Además, no hay pruebas de que la Demandada esté autorizada por la Demandante para usar su marca WESTERN DIGITAL. Por el contrario, el correo electrónico de 5 de febrero de 2010 enviado por la Demandada al Centro, pone de manifiesto por parte de la Demandante que la Demandada carece de derecho o interés legítimo.

Por otra parte, tampoco hay prueba alguna de que la Demandada sea conocida comúnmente por tal nombre. Por el contrario, el nombre del titular que figura en los datos de registro del nombre de dominio no coincide con ninguna persona física o jurídica ni tiene relación con el nombre de dominio en disputa. Tampoco ha realizado una oferta de productos o servicios de buena fe. Por el contrario, el nombre de dominio aloja una página Web parking en la que figura que está a la venta y publicita otras empresas competidoras con la Demandante.

Por lo tanto, ha de entenderse que concurre el segundo presupuesto establecido en el artículo 2 del Reglamento.

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

El artículo 2 del Reglamento establece como tercer requisito para entender que existe registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, que éste haya sido registrado o utilizado de mala fe; circunstancias alternativas y no acumulativas.

Aunque no sea estrictamente necesario distinguir entre el registro y el uso de mala fe, dado el carácter no acumulativo de ambas circunstancias, sin embargo el Experto considera más ilustrativo proceder a su examen separado.

Registro de mala fe

La Demandante alega que la condición de notoriedad de la marca WESTERN DIGITAL provoca el indudable conocimiento de la misma por la Demandada.

El Experto entiende, efectivamente, que la Demandante ha probado que su marca ya era notoria en el sector informático antes del registro del nombre de dominio y, por tanto, no es razonable pensar que la Demandada eligiese el término de fantasía “westerndigital” por casualidad. Prueba de ello es que la Web parking de la Demandada lo que publicita son empresas pertenecientes, precisamente, al sector en el que la Demandante desarrolla su actividad y competidoras de ella.

Todo apunta a que la Demandada actuó así para obtener un beneficio económico, lo cual resulta ser una muestra inequívoca de la mala fe existente en el registro, como viene manteniéndose en numerosas decisiones presentadas ante el Centro, como por ejemplo, *eBay Inc. v. ebayMoving / Izik Apo*, Caso OMPI No. D2006-1307; *Guinness UDV North America, Inc. v. Dallas Internet Services*, Caso OMPI No. D2001-1055; *R.C. v. M.G.*, Caso OMPI No. D2006-0008; *Société AIR FRANCE v. Geiser Enterprises*, Caso OMPI No. D2008-0024; *Alma Media Corporation v. Almamedia.com/J.S.Y.*, Caso OMPI No. D2008-0022, entre otras.

Todos estos indicios no han sido en ningún caso desvirtuados por la Demandada, que no ha ofrecido ninguna respuesta al requerimiento enviado ni ha contestado a la Demanda.

En conclusión debe señalarse que existe base suficiente para considerar que el registro del nombre de dominio <westerndigital.es> se realizó de mala fe.

Uso de mala fe

La Demandante alega que el nombre de dominio aloja una Web parking “www.westerndigital.es” en la que se publicitan empresas relacionadas con el sector de los ordenadores que, en muchos casos, son competidoras de la Demandante. Además, el hecho de haber contratado una empresa de parking de nombres de dominio, reporta a la Demandada un beneficio pecuniario.

Añade que no hay noticia sobre un uso de buena fe por parte de la Demandada, sino, por el contrario, el nombre de dominio se encuentra en venta en el parking Web “www.sedo.com”.

En este sentido, apela a la declaración de mala fe contenida en la decisión del Centro *Western Digital Technologies, Inc. v. Cybecorp, S.A. de C.V.*, Caso OMPI No. DMX2009-0012, que refleja un caso idéntico al actual. En aquella decisión se examinaba la marca de la Demandante, WESTERN DIGITAL, frente al nombre de dominio <westerndigital.com.mx> y se declaró que el hecho de haber estacionado el nombre de dominio en el sitio “www.sedo.com”, que es bien conocido por el desvío de usuarios hacia sitios competidores y por la subasta de nombres de dominio, constituye una conducta de mala fe, al tratarse de un nombre de dominio idéntico a la marca WESTERN DIGITAL de la Demandante y estar hechos los desvíos específicamente a proveedores de hardware que compiten con los productos de dicha Demandante.

Este Experto comparte las razones de la Demandante y las de la propia decisión que cita. En efecto, el caso actual es idéntico al resuelto en aquella decisión. No hay duda de que los titulares de marcas notorias, están expuestos a las maniobras de quienes intentan sacar provecho de denominaciones que otras empresas han hecho famosas para adelantarse en el registro de algún nombre de dominio que la titular de la marca no haya registrado y obtener un lucro económico sin esfuerzo alguno y con la finalidad de entorpecer la lícita actividad de la titular.

Además la referida Ley española de Marcas, concede al titular de una marca el derecho exclusivo de utilizar el signo en redes telemáticas y, en especial, como nombre de dominio, como prescribe el artículo 34.3.e). Igualmente, la Ley española de Competencia Desleal, de 10 de enero de 1991, modificada por Ley 29/2009, de 30 de diciembre, reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. La citada Ley sanciona como “actos de confusión” aquella conducta que resulte idónea para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos (artículo 6) y como “explotación de la reputación ajena”, el aprovechamiento en beneficio propio de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado, siendo, particularmente ilícito, el empleo de signos distintivos ajenos (artículo 12).

Así, en el caso que nos ocupa la Demandada registró y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe en el marco del Reglamento y además, ha registrado como nombre de dominio, una denominación idéntica a la marca de la Demandante, lo que constituye

una violación de su derecho exclusivo. Con esta conducta no ha observado la lealtad que debe presidir la concurrencia en el mercado y se ha aprovechado en beneficio propio del atractivo que tiene para el internauta la consulta de un nombre de dominio que consiste en la denominación que ya conoce por la notoriedad de la Demandante en el sector, creando un total desconcierto en quien la consulta y un desprestigio para su reputación.

En definitiva, también se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo del nombre de dominio <westerndigital.es>, y, por lo tanto, para que prospere la Demanda.

7. Decisión

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

María Baylos Morales
Experto

Fecha: 22 Marzo 2010