

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Payback GmbH v. A.A.

Caso No. DES2010-0060

### **1. Las Partes**

La Demandante es Payback GmbH, con domicilio en Munich, Alemania, representada por Law.es, España.

El Demandado es A.A., con domicilio en Zaragoza, España.

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

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

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC<sup>1</sup>.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 26 de noviembre de 2010. El 26 de noviembre 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 30 de noviembre de 2010, 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 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 3 de diciembre de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de diciembre de 2010. 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 28 de diciembre de 2010.

El Centro nombró a Ángel García Vidal como Experto el día 12 de enero de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El

---

<sup>1</sup> Siendo el Agente Registrador Key Systems GmbH, con domicilio en Alemania.

Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

#### 4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes antecedentes de hecho se consideran debidamente acreditados.

- La Demandante es una empresa alemana de programas bono, titular de numerosas marcas comerciales registradas con el término PAYBACK, incluyendo Europa.

- La Demandante es titular de las siguientes marcas comunitarias:

Marca comunitaria núm. 1005024, figurativa, en la que consta la denominación PAYBACK, para clases 9, 35, 36, 39 y 42 del Nomenclátor internacional, con fecha de presentación de 30 de noviembre de 1998 y de registro 9 de febrero de 2000.

Marca comunitaria núm. 1052927, denominativa, PAYBACK, para clases 9, 35, 36, 39 y 42 del Nomenclátor Internacional, con fecha de presentación de 25 de enero de 1999 y de registro de 5 de septiembre de 2000.

Marca comunitaria núm.1515865, denominativa, PAYBACK, para clases 9, 16, 35, 38, 41 y 42 del Nomenclátor internacional, con fecha de presentación de 18 de febrero de 2000 y de registro de 1 de agosto de 2002.

Marca comunitaria núm. 1641091, figurativa, en la que consta la denominación PAYBACK, para clases 9, 16, 35, 36, 38, 39, 42 del Nomenclátor Internacional, con fecha de presentación de 4 de mayo de 2000 y de registro el 25 de julio de 2001.

Marca comunitaria núm. 3842374, denominativa, PAYBACK, para clases 3, 9, 11, 14, 16, 21, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 del Nomenclátor internacional, con fecha de presentación de 19 de mayo de 2004 y de registro de 14 de octubre de 2005.

- El nombre de dominio <payback.es> fue registrado el día 18 de enero de 2008.

- La Demandante envió un requerimiento al Demandado, fechado el 24 de julio de 2010, y le ofreció pagarle 300 euros por la transferencia del nombre de dominio en disputa como reembolso del coste documentado relacionado directamente con el nombre de dominio. El Demandado rechazó la propuesta y alegó que no había registrado el nombre de dominio en disputa con finalidad comercial, que estaba trabajando en un website para dicho nombre de dominio, pero sin finalidad comercial, y que si la Demandante estaba interesada en el nombre de dominio <payback.es> que le hiciese una oferta seria.

- La Demandante envía un nuevo requerimiento al Demandado, con fecha de 16 de septiembre de 2010, e incluye una oferta de 1,000 euros por la cesión del nombre de dominio en disputa. El Demandado, por medio de correo electrónico, rechaza la propuesta y alega que él y unos amigos estaban usando el nombre de dominio <payback.es> como un host de correo electrónico privado. Alega también la existencia de planes para tener un blog privado sobre su amistad y sobre su común hobby, pero que hasta el momento ninguno de ellos ha tenido tiempo para terminar la web. Además, afirma el Demandado que si la Demandante tiene interés en el nombre de dominio en disputa debe hacer una oferta seria y que por 1,000 euros o dólares no empieza ni tan siquiera a discutir la cuestión con sus amigos.

- En la actualidad bajo el nombre de dominio se ofrece una página con una fotografía de un actor de cine y la frase: "PAYBACK No More Mr. Nice Guy", un recuadro para identificarse y abajo en letra pequeña "Want apply for our network? Please send your investment banking CV and at least 1 reference to email address NO LONGER MR NICE GUY [aroba]payback.es". Con anterioridad (consta en el procedimiento que esto era así con fecha 18 de octubre de 2010), el nombre de dominio <payback.es> remitía a una web en la que

se ofrecía el servicio de búsqueda para comprobar si una marca o un nombre comercial había sido registrado por un tercero como nombre de dominio.

## 5. Alegaciones de las Partes

### A. Demandante

La Demandante realiza, en esencia, las siguientes alegaciones:

El nombre de dominio <payback.es> es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con el término sobre el que el Demandante posee derechos previos (“payback”).

A juicio de la Demandante, el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, porque el Demandado no es conocido bajo el término “payback”, no ha obtenido licencia relativa al uso de dicho término y carece de derecho de derechos marcarios sobre la denominación “payback”, ya que una búsqueda de marcas muestra que el Demandado no posee marcas u otros derechos de propiedad intelectual registrados en ningún sitio. También destaca la Demandante que antes del 24 de julio de 2010, el nombre de dominio en disputa no estaba siendo utilizado con ninguna finalidad, simplemente mostraba un “marcador de posición”, proporcionado por “United-Domains”, un registrador de nombres de dominio y proveedor de hosting alemán, y si se hacía clic en el enlace “*Warum wird diese Seite angezeigt?*” (¿Por qué se muestra esta página?) aparecía otra ventana explicando que el propietario no había puesto ningún contenido en el sitio web y que esta página se mostraba en lugar del mensaje de error “Página no encontrada”. Además, según la Demandante, el 24 de julio de 2010 el sitio web ofrecido bajo el nombre de dominio en disputa solicitaba ofertas de las empresas que buscan asegurar su nombre comercial como nombre de dominio.

También insiste la Demandante en que en respuesta al segundo requerimiento, de fecha 16 de septiembre de 2010, el Demandado alegó que él y sus amigos estaban usando el nombre de dominio como un host de correo electrónico privado y que tenían planes de crear un blog relacionado con una “afición común”. Entiende la Demandante no obstante que, en ausencia de cualquier prueba demostrable, una mera alegación de uso del nombre de dominio para servicios de correo electrónico y los “planes de futuro” no dan lugar a un uso o preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios. Siempre a juicio de la Demandante, las alegaciones del Demandado sobre sus intenciones eran y siguen siendo falsas. Además, para que el supuesto uso del nombre de dominio (o el uso previsto) dieran lugar a un interés legítimo según el Reglamento, debería haberse producido antes del requerimiento del Demandante.

Entiende la Demandante que el uso actual del nombre de dominio en disputa tampoco prueba un uso legítimo, sino una constante mala fe del Demandado; porque se usa, sin su consentimiento, la imagen del conocido actor Mel Gibson, porque la frase “NO LONGER MR NICE GUY” es, según la Demandante, una amenaza a ella dirigida y porque no es creíble que la página refleje afición común entre amigos del Demandado. Según la Demandante la página web parece creada de prisa en un desesperado intento de obtener más dinero de la Demandante, y para ello se usan fotografías y otros materiales presentes en Internet (sin tener en cuenta los posibles derechos de autor). Además, y siempre según la Demandante, incluso en la hipótesis de que este uso del nombre de dominio fuera legítimo, la página web existente fue creada después de que el Demandado hubiese recibido un requerimiento de la Demandante y para ser legítimo, tal uso debe ser anterior al requerimiento.

También sostiene la Demandante que el Demandado ha conservado el nombre de dominio en disputa pasivamente durante casi tres años, y que sus alegaciones sobre los planes de futuro, aficiones y amigos sólo se pueden entender como un intento de defenderse; y que el término “payback” no es un término genérico.

A juicio de la Demandante, el nombre de dominio <payback.es> ha sido registrado y es usado de mala fe. En su opinión, una simple búsqueda en Internet hubiera llevado al Demandado a comprobar que el término “payback” estaba registrado como marca, y el registro del nombre de dominio en disputa se ha producido de mala fe porque el Demandado conocía las marcas de la Demandante al registrar el nombre de dominio. Afirma la Demandante que el Demandado está claramente familiarizado con Alemania y con su cultura, que optó por utilizar un agente registrador alemán para registrar el nombre de dominio y un proveedor alemán de alojamiento, y que la correspondencia por correo electrónico enviada a la dirección de correo electrónico del Demandado fue abierta y leída en Hamburgo. Además, teniendo en cuenta el uso del nombre de dominio en una web en la que se dirigía a los titulares de marcas para que éstos comprobaran si su marca había sido usada o no por alguien, es imposible que no supiera o no sospechara que PAYBACK era en realidad una marca que pertenece a otra persona. Además, la existencia en la página de enlaces a fuentes que generan ingresos implicaría, según la Demandante, que el Demandado obtiene beneficios comerciales de dicho flujo de ingresos. También destaca la Demandante que después de los requerimientos enviados, el Demandado utilizó el nombre de dominio en disputa para venderlo al titular de la marca por un precio superior a los costes documentados.

Por todo ello, la Demandante solicita al Experto nombrado en el presente procedimiento que dicte una resolución en la que ordene la transferencia a su favor del nombre de dominio <payback.es>.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

La Demanda en un procedimiento de este tipo prosperará cuando el nombre de dominio en disputa haya sido registrado de forma especulativa o abusiva. Según el artículo 2 del Reglamento, existe un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo cuando concurren los siguientes requisitos: 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Procede a continuación analizar si se cumplen todos estos requisitos, teniendo en cuenta que 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 el “.es”. Además, y dado que el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), resulta de utilidad acudir no sólo a las decisiones anteriores de expertos que han aplicado el Reglamento, sino también a las decisiones anteriores dictadas en aplicación de la Política. Así se hace ya en la primera decisión en aplicación del Reglamento *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G*, Caso OMPI No. DES2006-0001. Y así se ha reiterado en numerosas decisiones posteriores como *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005 u *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014, por citar sólo algunas.

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

Para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, el artículo 2 del Reglamento exige, en primer lugar, que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos previos”.

Se requiere, por tanto, que el Demandante sea titular de un derecho previo. De conformidad con la Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (".es"), "la autoridad de asignación establecerá un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio en relación con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles". Y según el artículo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento se entenderá por "Derechos previos": "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 deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles".

En el presente procedimiento, la Demandante ha probado que es titular de varias marcas comunitarias denominativas integradas por la denominación PAYBACK, así como de marcas figurativas en la que también figura la referida denominación.

Constatada la existencia de derechos previos a favor de la Demandante, debe examinarse a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con el término sobre el que la Demandante tiene derechos previos. Debe compararse por tanto si existe similitud entre el término "payback" y el nombre de dominio <payback.es>.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que por lo general, la comparación entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, porque la parte que ha sido elegida por el registrante del nombre de dominio es la que figura en el segundo nivel, y porque el internauta únicamente centrará su atención en los elementos contenidos en el segundo nivel del nombre de dominio. (Así, entre otras decisiones previas, *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001, *Compagnie Gervais Danone SA v. J.G.H.Q.*, Caso OMPI No. DES2009-0032; *Nokia Corporation c. Vektel Trade, S.L.*, Caso OMPI No. DES2010-0005; *El Norte de Castilla SA v. B.T.*, Caso OMPI No. DES2010-0024; *A.S. v. Tecno Fer (Gold Fren Iberica), J.F.S.*, Caso OMPI No. DES2010-0025; o *The Procter & Gamble Company, Wella AG c. C.D.H.*, Caso OMPI No. DES2010-0027). Asimismo, deben obviarse los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes técnicos de los nombres de dominio impiden en éstos la existencia de esos elementos. Y tampoco es importante que el nombre de dominio reproduzca en minúsculas, una marca en la que figuran letras mayúsculas (Así, por ejemplo, *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001, *Sanofi-Aventis, Société Anonyme c. P.W.*, Caso OMPI No. DES2006-0038); *Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) c. R.B.*, Caso No. DES2007-0002).

Aplicando estos criterios es innegable la identidad entre el signo "payback" y el nombre de dominio <payback.es>.

Se cumple por tanto el primer requisito del Reglamento para que prospere la Demanda.

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

La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado), lo cual, como toda prueba negativa es prácticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como *probatio diabolica*. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. Así se ha reconocido en decisiones dictadas en aplicación del Reglamento, como la del caso *Citigroup Inc.*,

*Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001, o la de los casos *Sistemas Kalamazoo, S.L. v. Ofistore Internet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0033; *Casino de Mallorca, S.A c. M.X.V.G./43061800*, Caso OMPI No. DES2009-0002, *Pritovisa Marketing e Serviços de Consultadoria Comercial LDA v. Loos Kopiersysteme*, Caso OMPI No. DES2009-0038; *Partygaming, Plc, Partygaming la Limited v. G.V.C.*, Caso OMPI No. DES2010-0002; *Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna v. Reymomar Sur, S.L.*, Caso OMPI No. DES2010-0006; *Western Digital Technologies, Inc. v. Domainprojects S.L*, Caso OMPI No. DES2010-0007; o *Harrah's Interactive Entertainment, Inc. v. Your Hosting*, Caso OMPI No. DES2010-0012.

Así las cosas, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, le corresponde a éste, en la contestación a la Demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos. De hecho, el artículo 16 del Reglamento dispone en su apartado b) v) que la contestación deberá incluir "cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestación, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante".

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una resolución favorable a los demandantes. Dicha interpretación debe ser rechazada por absurda. (En este sentido, entre otras ver, *Motorola, Inc. v. NewGate Internet*, Caso OMPI No. D2000-0079; *Soria Natural, S.A. v. V.R.R.*, Caso OMPI No. D2004-0803).

La Demandante realiza varias alegaciones argumentando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <payback.es>, alegaciones que ya han sido resumidas en el apartado 5.A de esta Decisión. A la vista de las alegaciones y documentación que presenta la Demandante se puede concluir que ésta ha aportado indicios razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio por parte del Demandado.

Llegados a este punto, debería analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legítimos, pues de tenerlos, su prueba le resultará ciertamente sencilla. Pero el Demandado no ha contestado en plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificado en tiempo y forma. Esto supone un reconocimiento implícito por su parte de que no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <payback.es>. Porque si el Demandado tuviera algún derecho o interés legítimo sobre dicho nombre de dominio podría haber contestado la Demanda para defenderlos en este procedimiento. Así, por ejemplo, y entre las resoluciones más recientes: *Pritovisa marketing e Serviços de Consultadoria Comercial LDA v. Loos Kopiersysteme*, Caso OMPI No. DES2009-0038; *A.S. v. Tecno Fer (Gold Fren Iberica), J.F.S.*, Caso OMPI No. DES2010-0025, o *Universidad de Jaén v. Domain Spa LLC*, Caso OMPI No. DES2010-0040 (donde también se aplica esta doctrina al caso en el que la contestación a la Demanda es sumamente lacónica, sin que el Demandado afronte la cuestión sobre los derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio).

En cualquier caso, no ha quedado acreditado que el Demandado haya sido conocido en el mercado bajo el nombre "payback", ni que sea titular de marca alguna registrada con dicha denominación, ni tampoco que haya sido autorizado en el uso o explotación de dicha marca por parte del Demandante.

Es cierto que en uno de los correos electrónicos enviados por el Demandado a la Demandante afirma que junto a unos amigos está usando el nombre de dominio en disputa como un host de correo electrónico privado y que tienen planes de crear un blog relacionado con una "afición común". No obstante, no ha quedado acreditado en modo alguno en el presente procedimiento que ésta sea una intención real, ni tampoco, a pesar de la existencia de las direcciones electrónicas "NO\_LONGER\_MR\_NICE\_GUY@payback.es" y "admin@payback.es", que las mismas pudiesen implicar un uso efectivo del nombre de dominio en disputa como un host de correo electrónico. Además, es relevante el hecho de que el Demandado haya cambiado totalmente los contenidos ofrecidos bajo el nombre de dominio <payback.es>, tras el requerimiento realizado por la Demandante. Como se ha afirmado en la Decisión *El Norte de Castilla SA v. B.T.*, Caso OMPI No. DES2010-0024, "(e) cambio radical

que ha sufrido esta Web delata la inexistencia de derechos e intereses legítimos por parte del Demandado, a quien sólo le preocupa mantener su nombre de dominio, con independencia del uso que le dé, a pesar de haber comunicado que podía transferirlo”.

Sobre la base de todo lo expuesto, este Experto considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo.

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

Según el artículo 2 del Reglamento, la tercera circunstancia que ha de concurrir para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar o de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante ([artículo 13b) vii) 3 del Reglamento], que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. El artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias que en caso de que sean acreditadas supondrán la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.

Según la Demandante, el Demandado ha registrado y usado de mala fe nombre de dominio <payback.es>. En su opinión, una simple búsqueda en Internet hubiera llevado al Demandado a comprobar que el término “payback” estaba registrado como marca, y el registro del nombre de dominio en disputa se ha producido de mala fe porque el Demandado conocía las marcas de la Demandante al registrar el nombre de dominio. Afirma la Demandante que el Demandado está claramente familiarizado con Alemania y con su cultura, que optó por utilizar un agente registrador alemán para registrar el nombre de dominio y un proveedor alemán de alojamiento, y que la correspondencia por correo electrónico enviada a la dirección de correo electrónico del Demandado fue abierta y leída en Hamburgo. Además, teniendo en cuenta el uso del nombre de dominio en una web en la que se dirigía a los titulares de marcas para que éstos comprobaran si su marca había sido usada o no por alguien, es imposible que no supiera o no sospechara que PAYBACK era en realidad una marca que pertenece a otra persona. Además, la existencia en la página de enlaces a fuentes que generan ingresos implicaría, según la Demandante, que el Demandado obtiene beneficios comerciales de dicho flujo de ingresos. También destaca la Demandante que después de los requerimientos enviados, el Demandado utilizó el nombre de dominio en disputa para venderlo al titular de la marca por un precio superior a los costes documentados.

Con relación a la mala fe en el registro debe tenerse en cuenta que, tal y como ya se ha apuntado en anteriores decisiones en el marco del Reglamento (ver, por ejemplo, la decisión *Endebe Catalana, S.L. c. R.O.O.*, Caso OMPI No. DES2006-0028, la decisión *Blizzard Entertainment, Inc. c. V.C.*, Caso OMPI No. DES2006-0036, o la decisión *Laboratorios Inibsa, S.A. v. P.P.P.*, Caso OMPI No. DES2008-0027), es difícil imaginar que el registro del nombre de dominio por parte del Demandado ha sido de buena fe cuando se ha llegado previamente a la conclusión de que aquél no ostenta un derecho o interés legítimo sobre tal nombre de dominio. En este caso, cabe cuestionar la buena fe en el registro del nombre de dominio por parte de una persona que no ostenta un derecho o interés legítimo sobre el mismo y que ha sido incapaz de ofrecer una explicación razonablemente convincente sobre dicho registro.

Por otra parte, uno de los factores que es tenido en cuenta por los Expertos que aplican el Reglamento a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca (u otro derecho previo) ajeno es el conocimiento previo, por parte del Demandado, de la marca (o del signo sobre el que el demandante ostenta un derecho previo). En este sentido, por ejemplo, el caso *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, OMPI Caso No. DES2006-0001. *General Motors Corporation y Chevrolet España, S.A. c. L.V.D.A.*, Caso OMPI No. DES2009-0020 o en el caso *Facebook Inc. c. Usta Cafer*, Caso OMPI No. DES2009-0006. Y en la misma línea se muestran los grupos de expertos que aplican la Política UDRP en la que se inspira el Reglamento (por ejemplo, casos *Soria Natural, SA y V.R.R.*, OMPI No. D2004-0803, *Iberdrola SA v F.J.A.G.*, OMPI No. D2003-0675, entre otros muchos).

En el presente procedimiento no ha quedado indubitablemente constatado que el Demandado tuviese conocimiento de las marcas de la Demandante en el momento en que procedió al registro del nombre de dominio <payback.es>, pero el Demandado no ha aportado explicación alguna sobre el motivo por el cual ha elegido el término “payback” para conformar el nombre de dominio en disputa, ni que conexión guarda la palabra con la supuesta afición que comparte con sus amigos. Parece improbable, por tanto, que la elección de ese término como nombre de dominio de segundo nivel obedezca a una mera coincidencia, sin que el Demandado tuviese conocimiento previo de los signos de la Demandante. Además, el hecho de que inicialmente bajo el nombre de dominio <payback.es> se dirigiese a una página en la que se ofrecía el servicio de búsqueda para comprobar si la marca o el nombre comercial de una empresa había sido registrado por terceros como nombre de dominio, puede ser considerado como un indicio de que el Demandado conocía la marca del Demandante.

Por otra parte, el artículo 2 del Reglamento establece que una de las pruebas del registro o uso del nombre de dominio de mala fe es que “(e)l Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derecho Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio”.

En el presente caso es la Demandante la que solicitó la transferencia del nombre de dominio en disputa, primero por 300 euros y después por 1,000 euros, una cantidad que supera los costes normales de registro, y que no fue aceptada por el Demandado, que invitó a la Demandante a hacerle una oferta “seria”, es decir, superior. Y a este respecto es importante recordar las decisiones precedentes de Expertos han aplicado la previsión del artículo 2 del Reglamento incluso cuando la iniciativa para la transferencia la toma el titular de la marca. Así sucedió, por ejemplo, en *A.S. v. Tecno Fer (Gold Fren Iberica), J.F.S.*, Caso OMPI No. DES2010-0025, donde se afirma que “cuando la Demandante intentó evitar el presente procedimiento, exigiendo al Demandado en varias ocasiones la transferencia voluntaria del Nombre de Dominio, incluso ofreciéndole cantidades razonables por dicha transferencia, el Demandado llegó a pretender una cantidad muy elevada (40.000 Euros), circunstancia que constituye prueba de mala fe, en el sentido del Reglamento (Artículo 2, párrafo 1 del apartado “Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe)”.

De igual forma, hay que tener en cuenta que el hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda puede ser interpretado como un indicio más de su mala fe, tal y como se hace en múltiples decisiones emitidas por Expertos en aplicación del Reglamento, como las de los casos *Compagnie Gervais Danone SA v. J.G.H.Q.*, Caso OMPI No. DES2009-0032, *Facebook Inc. c. U.C.*, Caso OMPI No. DES2009-0006, *Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) v. R.B.*, Caso OMPI No. DES2007-0002, *Opel Eisenach GmbH, General Motors España S.L. v. J.E.C.O.*, Caso OMPI No. DES2010-0028. (Y a la misma conclusión se llega en decisiones emitidas por Grupos de expertos en aplicación de la Política UDRP, en la que se inspira el Reglamento, como las decisiones *NFL Properties Inc. v. BBC*, Caso OMPI No. D2000-0147, *Galerías Vinçon, SA v. I.G.R.*, Caso OMPI No. D2004-0840, o *Baccarat SA v. Web Domain Names*, Caso OMPI No. D2006-0038).

A la vista de todas estas circunstancias, cabe entender que el nombre de dominio en disputa se ha registrado de mala fe, cumpliéndose ya el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo. (Nótese que el Reglamento exige la mala fe, ya sea en el momento de registrar el nombre de dominio, ya sea a la hora de usarlo. 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 a la vez al registro y al uso).

De la misma manera, cabe entender que la petición de una cantidad superior a los costes documentados es un indicio de mala fe en el uso del nombre de dominio por parte del Demandado (artículo 2.1) del Reglamento). Así, *Compagnie Gervais Danone SA v. J.G.H.Q.*, Caso OMPI No. DES2009-0032: “la oferta de transferencia del nombre de dominio contra precio por encima de los costes de registro y mantenimiento del nombre de dominio es una circunstancia sobre la que el Experto, por sí sola, justifica la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio (entre otras y con ulteriores citas *Caso Heineken España, S.A. c.*



