
DECISIÓN DEL EXPERTO **POWERBOX INTERNATIONAL AB C. JM.C.H.** **CASO NO. DES2017-0022**

1. Las Partes

La Demandante es Powerbox International AB, con domicilio en Gnesta, Suecia, representada por Durán-Correjter S.L.P., España.

El Demandado es JM.C.H., con domicilio en Vitoria, España, actuando en su propio nombre y derecho.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <powerbox.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Acens Technologies S.L.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 15 de mayo de 2017. El 15 de mayo de 2017, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 16 de mayo de 2017, Red.es envió al Centro por 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. La Demandante presentó una enmienda a la Demanda el 17 de mayo de 2017. La Demandante presentó una segunda enmienda a la Demanda el 19 de mayo de 2017. El Centro verificó que la Demanda y las modificaciones a la Demanda (en adelante denominadas conjuntamente como la "Demanda") cumplían 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). Una comunicación por correo electrónico fue enviada por el Demandado al Centro el 22 de mayo de 2017 solicitando información sobre la remisión de la Demanda. El Centro acusó recibo y facilitó la información relativa al procedimiento el 22 de mayo de 2017.

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 24 de mayo de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de junio de 2017. El Demandado presentó una contestación a la Demanda el 31 de mayo de 2017.

El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 12 de junio de 2017, 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 es una empresa sueca que opera desde el año 1974 en el ámbito de la comercialización de convertidores eléctricos y fuentes de alimentación eléctricas, que comercializa más de 400 productos bajo la marca POWERBOX, teniendo presencia en la actualidad en 16 países.

La Demandante es titular de varios registros marcarios que incluyen el término “powerbox”. En particular, y en lo que aquí interesa, la Demandante es titular de los siguientes registros marcarios con efectos en España:

- Marca española mixta número 2141572 POWERBOX, en clase 9, con fecha de registro 5 de abril de 1999.
- Marca de la Unión Europea denominativa número 000296434 POWERBOX en clases 6, 9 y 37, con fecha de registro 2 de junio de 1998.

Igualmente, la marca POWERBOX es el elemento predominante de la denominación social de Powerbox Spain, S.A. (sociedad parte del grupo de la Demandante).

Asimismo, la Demandante es titular, entre otros, de los nombres de dominio <powerbox.net> y <powerbox.org> desde el año 1997 y titular, entre otros, de los nombres de dominio correspondientes a las extensiones territoriales de los siguientes países y territorios: Israel, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (“Reino Unido”), Alemania, Dinamarca, Unión Europea, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega y Estados Unidos de América (“Estados Unidos”).

El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado en fecha 11 de febrero de 2016. El nombre de dominio en disputa resuelve a una página web *parking* del Agente Registrador. De conformidad con la evidencia aportada por la Demandante, el nombre de dominio en disputa había sido previamente titularidad de la filial española de la Demandante, datando su primer registro del año 2002.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto que:

- La Demandante es titular de los siguientes registros marcarios con efectos en España: (i) marca española mixta número 2.141.572 POWERBOX en clase 9, con fecha de registro 5 de abril de 1999; (ii) marca de la Unión Europea denominativa número 000296434 POWERBOX en clases 6, 9 y 37, con fecha de registro 2 de junio de 1998. Adicionalmente, la Demandante cuenta con otros muchos registros marcarios en diferentes países, tales como Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, *etc.* La Demandante es igualmente titular de numerosos nombres de dominio contenedores de la marca POWERBOX y, entre ellos, de los nombres de dominio <powerbox.net> y <powerbox.org> registrados desde el año 1997.

- La marca de la Demandante tiene la condición de notoria, conocida ampliamente en el sector de los convertidores eléctricos, las fuentes de alimentación, los transformadores de potencia y los productos asociados a los mismos, que cuenta con presencia en los sectores industrial, médico, transportes y defensa

militar.

- El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca POWERBOX de la Demandante, existiendo un evidente riesgo de confusión en el mercado entre los mismos, en tanto que la adición de la extensión territorial “.es” es irrelevante a efectos comparativos.
- Powerbox Spain, S.A. fue constituida en el año 1991, comercializa productos de la Demandante en España desde el año 1999 y cuenta con oficinas tanto en Madrid como en Barcelona.
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, en tanto que no es titular de ningún signo distintivo que incorpore la marca POWERBOX, no es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa, ni es licenciataria ni distribuidor de la Demandante ni cuenta con autorización de la Demandante para el uso como nombre de dominio de la marca POWERBOX de su titularidad.
- El Demandado no hace uso del nombre de dominio en disputa, ni acredita ningún preparativo con una oferta de buena fe de productos o servicios, disponiendo el mismo en una página web *parking* del Agente Registrador.
- El Demandado pretende aprovechar la reputación y carácter notorio de la marca POWERBOX, titularidad de la Demandante, y obtener un beneficio económico de ello.
- El Demandado tenía necesariamente que conocer la marca de la Demandante antes del registro del nombre de dominio en disputa, en tanto que opera en el ramo de la venta de productos electrónicos y, en particular, de las baterías externas para dispositivos, lo cual denota la mala fe del Demandado al registrar el nombre de dominio en disputa, todo ello por la concurrencia de los siguientes elementos:
 - Carácter notorio de la marca de la Demandante.
 - Uso durante 20 años de la marca POWERBOX por la Demandante.
 - Titularidad y uso previo del nombre de dominio en disputa por la Demandante.
 - Registro de cerca de 23 dominios contenedores de la marca POWERBOX por la Demandante.
- Si bien el Demandado señaló en una comunicación, enviada a la Demandante en contestación a un requerimiento previo de esta, su voluntad de utilizar el nombre de dominio en disputa para “un proyecto nuevo para comercializar armarios para cargar móviles” no desvirtúa la mala fe de aquél, quien estaba en disposición de conocer o haber conocido la marca notoria de la Demandante.

Y así, de todo lo anterior, la Demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado contestó a la Demanda presentada de contrario, solicitando la desestimación de la misma en base a las siguientes consideraciones:

- El nombre de dominio en disputa no entraña riesgo de confusión con las marcas de la Demandante en tanto que el término “powerbox” que las compone está formado por dos palabras muy comunes que se utilizan en infinidad de situaciones y mercados, y que resulta, en consecuencia, difícil de asociar a un producto determinado. A mayor abundamiento, tal confusión es nula, siendo prueba de ello el elevado número de marcas y denominaciones sociales que incluyen dicho término.
- El Demandado es administrador único y socio mayoritario de dos empresas dedicadas al merchandising y la comercialización de productos personalizados con logotipos de clientes, no concurriendo en el mercado con la actividad de la Demandante.
- El Demandado es o ha sido titular, con carácter previo a la interposición de la Demanda por la

Demandante, de los nombres de dominio <powertrail.es> y <powerbanks.es>.

- El Demandado ostenta un interés legítimo en el nombre de dominio en disputa, en tanto que en el marco de su actividad profesional planea “crear unos armarios que se pondrían en bares, restaurantes, gimnasios, etc. Que llevarían publicidad impresa y permitirían al usuario cargar su móvil y al responsable del local dar un servicio demandado que le generaría más tráfico de clientes”. A tal efecto, el Demandado contactó con una empresa de nacionalidad china (“Luoyang Sopower”) para el desarrollo de un prototipo para el proyecto, que se dirigiría desde el nombre de dominio en disputa. El prototipo para el proyecto se terminó de fabricar en enero de 2016, antes incluso del registro del nombre de dominio en disputa (el Demandado adjunta como anexos copia de la factura de 19 de enero de 2016 por la fabricación del prototipo, copia de la factura de 25 de enero de 2016 de la empresa transportista para la importación del prototipo, y copia del Documento Único Administrativo de importación de fecha 25 de enero de 2016).

- El Demandado contrató una empresa de *marketing* para poner un nombre al proyecto (incluyendo la prestación de servicios de *branding* y de *namimg*, generación de un vídeo promocional y diseño gráfico web) y buscó un nombre de dominio que estuviera libre para el proyecto, escogiéndose el nombre de dominio en disputa (el Demandado adjunta como anexo factura de 12 de julio de 2016 por los servicios de *marketing* contratados).

- Atendiendo a los actos preparatorios el Demandado alega que previamente a que existiera cualquier reclamación, la empresa del Demandado había ya desarrollado un trabajo importante y había realizado una inversión para la comercialización de su producto.

- El Demandado siempre ha actuado de buena fe, pretendiendo sacar adelante un proyecto novedoso que absolutamente nada tiene que ver con los productos que comercializa la Demandante.

- En noviembre de 2016, ante la intimación de la Demandante, se responde a ésta que la idea del Demandado es lanzar un proyecto para el que lleva trabajando varios meses, al que se adjunta el logo, un video demostrativo, y se le indica que el único interés del Demandado es la comercialización del proyecto antes referido.

- En el año 2013 el Demandado registró el nombre de dominio <powerbanks.es> y el año 2014 el nombre de dominio <powertrail.es> con el objetivo de lanzar al mercado productos de su ramo de actividad.

- La Demandante tuvo 20 años para adueñarse del nombre de dominio en disputa, dejando caducar el mismo, sin mostrar mayor interés por el mismo hasta su registro por el Demandado.

- La marca POWERBOX no puede ser calificada en ningún caso como renombrada, siendo únicamente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos que distinguen dicha marca comercial, siendo desconocida por el Demandado en el momento del registro del nombre de dominio en disputa. Y es que la Demandante no se anuncia en medios generalistas ni en redes sociales, ni tan siquiera ha traducido su página web corporativa al castellano.

- La Demandante fue titular registral del nombre de dominio en disputa, dejándolo caducar y no mostrando el más mínimo interés por el mismo, hasta que el Demandado procedió a su registro.

- El Demandado es un emprendedor con una experiencia de 17 años en proyectos de nuevas tecnologías, que ha adquirido cientos de nombres de dominio para sus proyectos y hasta la fecha el presente es el único procedimiento al que se ha enfrentado.

- El Demandado no ha tratado de lucrarse mediante la venta del nombre de dominio en disputa, sino que la finalidad de su registro ha sido iniciar un nuevo negocio totalmente ajeno a la Demandante, no operando las partes en el mismo sector ni siendo competidoras.

- La falta de uso del nombre de dominio en disputa, por sí solo, no acredita mala fe en el Demandado

Y así, de todo lo anterior, el Demandado solicita la desestimación de la Demanda presentada de contrario, instando la retención de la titularidad del nombre de dominio en disputa.

6. Debate y conclusiones

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que también se toma en consideración la doctrina y decisiones que en su aplicación se han establecido y adoptado.

Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) y en el propio Reglamento.

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

La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, es que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos.

En el presente procedimiento, la Demandante ha acreditado ser titular de la marca POWERBOX con efectos en España, la cual se reproduce íntegramente en el nombre de dominio en disputa. Lo anterior determina, en opinión del Experto, la existencia de Derechos Previos de la Demandante sobre el término “powerbox”.

Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, restaría examinar a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con el término “powerbox” sobre el que la Demandante ostenta Derechos Previos.

En opinión del Experto el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca POWERBOX sobre la cual la Demandante ostenta Derechos Previos, en tanto que el uso del dominio de primer nivel correspondiente al código de país “.es” en general no debe ser considerado a efectos comparativos, al tratarse de un requisito técnico propio del sistema de nombres de dominio, tal y como han afirmado de manera reiterada otros expertos, entre otras, *Schweppes International Limited c. Your Whois Privacy Ltd. / Traffic 66 Services Inc.*, Caso OMPI No. DES2015-0029, así como otras muchas anteriores entre las que podemos citar *ThyssenKrupp USA Inc. v. R.G.*, Caso OMPI No. D2001-1425; *Myrurgia S.A. v. J.I.M.*, Caso OMPI No. D2001-0562; *Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. D2004-0721; *Segway LLC v. Chris Hoffman*, Caso OMPI No. D2005-0023; *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting, S.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0053; *MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group*, Caso OMPI No. DES2015-0006.

Por todo lo anterior, es opinión del Experto concluir que el nombre de dominio en disputa se revela idéntico a los Derechos Previos de la Demandante. El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

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 en disputa.

A tal efecto, resulta necesario que la 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 sobre el nombre de dominio en disputa. Habiendo probado *prima facie* la Demandante la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado, corresponderá al Demandado aportar las pruebas relevantes de sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

Así, en el marco de la Política UDRP, en la cual se inspira el Reglamento, se identifican una serie de 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 disputa. Entre tales supuestos se lista la circunstancia de que el Demandado haya utilizado el nombre de dominio en disputa o haya efectuado preparativos demostrables para su utilización, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

Pues bien, en el presente supuesto, el Demandado ha manifestado (y acreditado) su voluntad de utilizar el nombre de dominio en disputa para “crear unos armarios que se pondrían en bares, restaurantes, gimnasios, etc. Que llevarían publicidad impresa y permitirían al usuario cargar su móvil y al responsable del local dar un servicio demandado que le generaría más tráfico de clientes”, a cuyo efecto el Demandado contactó, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia por la Demandante, con la mercantil china “Luoyang Sopower”, para el desarrollo de un prototipo para el proyecto, lo que acredita mediante documental suficiente.

A mayor abundamiento, y ante la intimación de cese y transmisión del nombre de dominio en disputa a favor de la Demandante en noviembre de 2016, el Demandado proporcionó a aquélla en su respuesta documentación suficiente (incluyendo un logotipo y un video demostrativo), con el objetivo de acreditar el interés del Demandado en la comercialización del proyecto antes referido.

Asimismo, el Demandado ha logrado acreditar que en el año 2013 registró el nombre de dominio <powerbanks.es> y en el año 2014 el nombre de dominio <powertrail.es> con el objetivo de lanzar de buena fe al mercado productos de su ámbito de actividad.

Las anteriores circunstancias permiten a este Experto llegar a la conclusión de que el Demandado ha logrado rebatir las alegaciones *prima facie* de la Demandante a los efectos del Reglamento. En aras a alcanzar la anterior conclusión, este Experto ha tomado en consideración tanto la Política UDRP, como la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, Tercera Edición (“Sinopsis de la OMPI 3.0” o “WIPO Overview 3.0” en sus siglas en inglés), como las decisiones dictadas previamente por otros expertos del Centro.

No en vano, el párrafo 2.2 de la Sinopsis de la OMPI 3.0 dispone que los ejemplos de preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio, en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios, pueden incluir: (i) evidencia de debida diligencia; (ii) evidencia de una inversión creíble para el desarrollo de una página web o materiales promocionales; (iii) prueba de un plan de negocios genuino (no pretextual) que utiliza el nombre de dominio; (iv) registro y uso de buena fe de nombres de dominio relacionados; y (v) otras pruebas que apuntan generalmente a la falta de indicios de intención de ciberocupación.

A la vista de las circunstancias del presente caso y, en particular, la acreditación de un plan de negocio genuino y no pretextual, la evidencia de una inversión creíble para el desarrollo de una página web y materiales promocionales (que conforme a la prueba documental aportada por el Demandado anteceden al conocimiento de la controversia) y la tenencia y uso de nombres de dominio similares al nombre de dominio en disputa, entiende el Experto que el Demandado ha logrado refutar las alegaciones *prima facie* de la Demandante a los efectos del Reglamento, lo cual se determina en consonancia con decisiones dictadas previamente en el marco de la Política UDRP (véanse, por ejemplo, *Pro Quidity B.V. v. Domains By Proxy LLC / Nicholas Hall, Hall Attorneys, P.C.*, Caso OMPI D2014-0765; *Asbach GmbH v. Econsult Ltd., d.b.a. Asbach Communities and Whois-Privacy Services*, Caso OMPI D2012-1225; *Pfizer Inc v. Van Robichaux*, Caso OMPI D2003-0399).

Asimismo, el Experto nota que del expediente no se desprenden evidencias que puedan llevar al Experto a

pensar que los motivos por los que el Demandado habría registrado el nombre de dominio en disputa son distintos a los expuestos y evidenciados por el Demandado. En particular, el Experto nota que no se aprecian evidencias de que el Demandado tuviera en mente a la Demandante al momento de registrar el nombre de dominio en disputa o que el Demandado lo hubiera registrado para aprovecharse de la reputación de la Demandante.

El Experto estima, en consecuencia, que no concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

A la vista del análisis del segundo elemento, y no concurriendo por tanto uno de los elementos exigidos por el Reglamento para la estimación de la Demanda, el Experto considera que no resulta preciso analizar la concurrencia del tercero de los elementos requeridos por el Reglamento.

Por último, el Experto desea manifestar que la presente decisión se adopta en el marco de este procedimiento y no prejuzga las decisiones que eventualmente puedan adoptar los jueces competentes en los procedimientos en los que se entren a valorar elementos propios del derecho de marcas, conforme a la legislación competente (véase, por ejemplo, *Millennium & Copthorne International Limited v. Allium Hotels S.L.*, Caso OMPI No. D2006-1277).

7. Decisión

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

Alejandro Touriño

Experto

Fecha: 16 de julio de 2017