

## DECISIÓN DEL EXPERTO

Ubiquiti Networks, Inc. c. XXXXX

Caso No. DES2018-0023

### 1. Las Partes

La Demandante es Ubiquiti Networks, Inc., con domicilio en Nueva York, Nueva York, Estados Unidos de América, representada por Balder IP Law, S.L., España.

El Demandado es XXXXX, con domicilio en Santiago de Compostela, España.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <ubiquiti-españa.es> (<xn--ubiquiti-espaa-2nb.es>).

El Registrador de los citados nombres de dominio es Red.es. El Agente registrador del nombre de dominio en disputa es Dinahosting.

### 3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 17 de julio de 2018. El 17 de julio de 2018, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 18 de julio de 2018, 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.

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 23 de julio de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de agosto de 2018. 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 13 de agosto de 2018.

El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 22 de agosto de 2018, 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 mercantil estadounidense dedicada al diseño y a la fabricación de hardware para redes inalámbricas, tanto para la comunicación a largas distancias como para el despliegue de pequeñas redes wifi, que ha vendido en los últimos años más de 70 millones de aparatos en más de 200 países del mundo.

La Demandante es titular desde el año 2012 de una serie de registros marcarios contenedores del término "ubiquiti", a saber:

- Marca internacional número 1139411, UBIQUITI, denominativa, registrada el 9 de octubre de 2012 y protegida en la Unión Europea ("UE") en clase 9.
- Marca internacional número 1143291, UBIQUITI NETWORKS, denominativa, registrada el 9 de octubre de 2012 y protegida en la UE en clase 9.
- Marca internacional número 1223069, UBIQUITI WORLD NETWORK, denominativa, registrada el 17 de junio de 2014 y protegida en la UE en clases 9, 38 y 42.

El nombre de dominio en disputa <ubiquiti-españa.es> fue registrado por el Demandado en fecha 7 de marzo de 2014 y resuelve a una página web donde se promocionan y venden los productos de la Demandante.

#### **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 una mercantil estadounidense líder mundial del mercado de la tecnología inalámbrica;
- La Demandante se ha preocupado, desde sus inicios, en proteger su marca UBIQUITI para productos y servicios en las clases 9, 38 y 42 en los distintos países en los que opera;
- El nombre de dominio en disputa <ubiquiti-españa.es> es absolutamente idéntico denominativa y fonéticamente en su único vocablo distintivo, "ubiquiti", a la marca registrada de la Demandante UBIQUITI. La adición de la palabra "España" a la marca UBIQUITI no supone ninguna distintividad respecto de la marca de la Demandante; más bien todo lo contrario, sugiriendo al consumidor que se encuentra ante un distribuidor oficial de la marca UBIQUITI en España. Asimismo, la inclusión del código de país ("ccTLD" por sus siglas en inglés) ".es" no evita tampoco la confusión con la marca UBIQUITI de la Demandante;
- <xn--ubiquiti-espaa-2nb.es> no es más que la mera conversión del nombre de dominio en disputa <ubiquiti-españa.es>, escrito en código Unicode, al código Punycode, por lo que le resultan también aplicables a éste las exposiciones contenidas en el párrafo anterior relativas al nombre de dominio en disputa <ubiquiti-españa.es>;
- El Demandado carece de cualquier derecho sobre la marca UBIQUITI. No es tampoco administrador ni representante legal de ninguna sociedad española cuya denominación social incluya el signo distintivo

UBIQUITI;

- El Demandado no es conocido por el nombre de dominio en disputa ni ha sido autorizado por la Demandante a usar su marca UBIQUITI;

- El nombre de dominio en disputa se usa para promocionar y comercializar productos de la Demandante. En efecto, el Demandado ha hecho uso del nombre de dominio en disputa, indicando ser distribuidor de la marca UBIQUITI de la Demandante en España, condición que no ostenta, con la única intención de confundir a los usuarios de Internet y atraer hacia sí una clientela que de otra forma no podría conseguir;

- El Demandado conocía perfectamente a la Demandante y sus marcas registradas UBIQUITI al tiempo que registró el nombre de dominio en disputa, en tanto que desarrolla su labor profesional en el mismo sector de actividad;

- La Demandante se ha puesto en contacto en repetidas ocasiones con el Demandado para que cesara en el uso fraudulento de la marca UBIQUITI, que aquélla ha rechazado sistemáticamente.

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

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

La presente Decisión se dicta 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 que en su aplicación se ha establecido.

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 bajo el ".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 nombre de dominio de carácter abusivo, es que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos.

En el presente expediente, ha quedado suficientemente acreditado a juicio del Experto que la Demandante es titular de una serie de registros marcarios contenedores del término de fantasía "ubiquiti" con efectos en España. Lo anterior determina, a juicio de este Experto, la existencia de Derechos Previos de la Demandante.

Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, y a efectos de valorar la concurrencia del primero de los requisitos exigidos por el Reglamento, resultaría preciso a continuación analizar 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 ostenta Derechos Previos. Dicha valoración requiere, en el presente expediente, de un análisis separado.

En relación con el nombre de dominio en disputa <ubiquiti-españa.es>, se observa que el mismo es el

resultado de añadir el nombre propio “España” y el ccTLD correspondiente a España “.es” a la marca UBIQUITI de la Demandante. Reiteradas decisiones previas bajo el Reglamento validan el entendimiento de que ambos elementos no evitan la similitud hasta el punto de causar confusión del nombre de dominio en disputa respecto de la marca registrada de la Demandante, concurriendo así el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

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 nombres de dominio de carácter abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa. Y es que difícilmente podría considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa dado que el mismo se refiere de forma obvia a los Derechos Previos de la Demandante, sin que quepa razonablemente observar un derecho o interés legítimo por parte del Demandado.

En efecto, el Experto ha podido verificar que el Demandado no utiliza el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios propios, que podría de alguna manera justificar la existencia de algún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Lo que es más, el Demandado se presenta en el sitio web alojado en el nombre de dominio en disputa como distribuidor de la Demandante, habiendo dicha página sido diseñada y alimentada en contenidos de tal forma que pretende transmitir al internauta el mensaje de que se encuentra ante el distribuidor oficial en España de los productos de la Demandante.

A su vez, la Demandante ha puesto de relieve que el Demandado no es conocido en el tráfico mercantil o económico o en el propio de Internet, bajo la denominación “ubiquiti”. Asimismo, no consta en el procedimiento que la Demandante haya autorizado al Demandado al registro y/o uso del nombre de dominio en disputa. Igualmente, parece poco realista pensar que el Demandado desconozca las marcas de la Demandante, cuando opera en el mismo mercado y da la impresión de ser distribuidor oficial de la Demandante.

A ello se suma el hecho de que el Demandado no ha contestado a la Demanda, privándose a sí mismo de alegar lo que a su derecho conviniese con el objetivo de rebatir las alegaciones de la Demandante.

Sobre la base de lo anterior, el Experto concluye que en el presente caso no parece concurrir circunstancia alguna que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto del nombre de dominio en disputa.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro del nombre de dominio en disputa de carácter abusivo es que éste haya sido registrado o usado de mala fe.

A tenor de lo preceptuado por el Reglamento, la mala fe en el uso o registro del nombre de dominio en disputa ha de ser probada por la Demandante, que puede alegar para ello cuanto estime oportuno. En este sentido, uno de los factores que es tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso del nombre de dominio en disputa es el conocimiento previo, por parte del Demandado, de los Derechos Previos de la Demandante, circunstancia que de manera natural acontece en este caso cuando el

Demandado opera en el mismo mercado de la Demandante y genera la sensación de ser distribuidor oficial en España de la Demandante.

Igualmente, todo invita a pensar que el Demandado no trata sino de atraer de manera ilícita usuarios de Internet al sitio web alojado en el nombre de dominio en disputa generando la aparente sensación de ser distribuidor oficial de la Demandante en España. A dicha conclusión conducen circunstancias como que la página web asociada al nombre de dominio en disputa esté diseñada reproduciendo la esencia gráfica del sitio web de la Demandante, introduciendo menciones donde puede leerse "DISTRIBUIDOR UBIQUITI" o reproduciendo marcas gráficas titularidad de la Demandante, sin su autorización.

A la vista de todas estas circunstancias, cabe entender que el nombre de dominio en disputa se ha registrado y usado de mala fe, cumpliéndose de este modo el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo.

A la vista de todo lo anterior, el Experto estima, en consecuencia, que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <ubiquiti-españa.es> (<xn--ubiquiti-espaa-2nb.es>) sea transferido a la Demandante.

**Alejandro Touriño**

Experto

Fecha: 6 de septiembre de 2018