DECISIÓN DEL EXPERTO

Star Foc Anoia, S.L. c. Tecnoseguretat Anoia, S.L.,
Caso No. DES2021-0023

1. Las Partes

El Demandante es Star Foc Anoia, S.L., España, representado por Isern Patentes y Marcas, S.L., España.

El Demandado es Tecnoseguretat Anoia, S.L., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador es 1&1 IONOS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 10 de junio de 2021. El 10 de junio de 2021, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 15 de junio de 2021, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es quien figura como registrante. 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 18 de junio de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de julio de 2021. 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 21 de julio de 2021.

El Centro nombró a José Ignacio San Martín Santamaría como Experto el día 27 de julio de 2021, 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

El Demandante Star Foc Anoia, S.L. es una sociedad española domiciliada en Igualada (provincia de Barcelona) cuya actividad se centra en material contra incendios.

El Demandante es titular del registro de la marca española núm. 2119132 STAR FOC ANOIA (figurativa) en Clase 37, solicitada el 14 de octubre de 1997 y concedida el 7 de diciembre de 1998.

El nombre de dominio en disputa <starfoc.es> fue registrado el 28 de septiembre de 2015 y resuelve al sitio web “tecnoseguretat.com” del Demandado.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En su escrito de Demanda, el Demandante alega fundamentalmente lo siguiente:

- El Demandante es una sociedad española con fecha de constitución de 13 de agosto de 1997 y domicilio social en el municipio Igualada, situado en la provincia de Barcelona (España). Su actividad está centrada en la instalación y mantenimiento de material contra incendios.

- El Demandante es titular de la marca española STAR FOC ANOIA antes citada. Este Derecho Previo es confusamente similar al nombre de dominio en disputa, pues incorpora los vocablos más distintivos del signo y que son también los que se encuentran al principio del mismo.

- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación. De hecho, sus servicios relativos a la instalación y mantenimiento de protección contra incendios se ofrecen en el tráfico económico bajo los signos “TECNOSEGURETAT” y “SERVI-FOC ANOIA”.

- El nombre de dominio en disputa redirecciona al nombre de dominio <tecnoseguretat.com> del Demandado.

- No es creíble que el Demandado no tuviera conocimiento de la existencia del nombre utilizado por el Demandante cuando ambos son competidores en el mercado y tienen su razón social en la localidad de Igualada. No puede ser fruto de la casualidad que el Demandado haya elegido registrar un nombre de dominio que justamente coinciden con la marca registrada por uno de sus competidores en el mercado y al cual conoce.

- Es claro que el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web “tecnoseguretat.com” mediante la redirección del nombre de domino en disputa, creando así la posibilidad de que exista confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente o promoción del sitio web del Demandado. Lo anterior también demuestra la intención del Demandado de perturbar la actividad comercial del Demandante como competidor en el mismo sector de mercado y en el mismo territorio.

Como consecuencia de todo ello, el Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa <starfoc.es> le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda 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, debido a las semejanzas entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP" por sus siglas en inglés), resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005; en *Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006; o en *Smarkets Limited c. Ioanis Zisis*, Caso OMPI No. DES2017-0030.

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

El Demandante ha acreditado su titularidad sobre la marca española STAR FOC ANOIA, teniendo por tanto Derechos Previos a los efectos del Reglamento. Anoia es el nombre en catalán de la comarca del Noya (Barcelona, España) y del río cuyo nombre adopta. Precisamente ese término geográfico está presente en las denominaciones sociales del Demandante y Demandado.

El nombre de dominio en disputa <starfoc.es> es claramente similar hasta el punto de causar confusión con la marca del Demandante, pues, como consecuencia de lo anterior, el elemento distintivo principal está constituido por la denominación "STAR FOC. Es más, en el diseño gráfico de la marca, el término geográfico añadido "Anoia" se reproduce en un tamaño mucho menor.

Es evidente por tanto que el nombre de dominio en disputa reproduce el elemento distintivo principal de la marca del Demandante antes citada.

En consecuencia, este Experto considera probada la concurrencia de la primera de las circunstancias previstas en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El Demandado no ha contestado a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia de tales derechos o intereses legítimos.

No obstante, examinado el expediente y todas las circunstancias y hechos que en él constan, este Experto considera que:

- Teniendo en cuenta que Demandante y Demandado son empresas competidoras de la misma localidad, no parece razonable pensar que el Demandado pueda ostentar algún tipo de derecho sobre dicha denominación.

-El Demandante ha demostrado un caso *prima facie* de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado.

- La ausencia de contestación a la Demanda conlleva que el Demandado no ha refutado el caso *prima facie* del Demandante respecto a la ausencia de derechos o intereses legítimos.

Por todo ello, el Experto entiende que la Demandante ha cumplimentado también el segundo requisito exigido por el Reglamento, al no poderse acreditar o presumir en modo alguno la existencia de ningún derecho o interés legítimo a favor del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa.

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

El nombre de dominio en disputa redirige a la página web del Demandado, en la que aparece la marca de

este. Tratándose de dos empresas competidoras e incluso de la misma localidad, la única explicación plausible para ello es que el Demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa con el propósito deliberado de derivar hacia su negocio los usuarios de Internet que busquen los servicios del Demandante.

La conducta resulta por tanto claramente subsumible en las circunstancias acreditativas de la mala fe que prevé el artículo 2 del Reglamento:

“4) el Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web.”

Así pues, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa.

7. Decisión

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

/José Ignacio San Martín Santamaría/
José Ignacio San Martín Santamaría
Experto
Fecha: 2 de agosto de 2021