

DECISIÓN DEL EXPERTO

Colores Ceramicos De Tortosa, S.A. c. R.R.
Caso No. DES2021-0018

1. Las Partes

La Demandante Colores Ceramicos De Tortosa, S.A., España, representada por Nameshield, Francia.

El Demandado es R.R., Alemania.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del citado nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Isern Patentes y Marcas.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 30 de abril de 2021. El 30 de abril 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 10 de mayo de 2021, 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 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 11 de mayo de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 31 de mayo 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 2 de junio de 2021.

El Centro nombró a R.C. E. como Experto el día 8 de junio 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

La Demandante es una empresa española, fundada en 1974 como filial de la empresa alemana Reibold und Strick, GmbH, que desde 2005 se encuentra integrada en el Grupo Torrecid, presente en más de 28 jurisdicciones y con clientes en más de 130 países. La Demandante opera en el sector de la producción de materias primas, servicios y soluciones para los sectores de la cerámica y el vidrio, incluyendo el diseño, fabricación y comercialización de colorantes, colores decorativos y esmaltes para estos sectores. El Experto dentro de los poderes generales articulados *inter alia* en el artículo 18 del Reglamento, ha consultado las páginas web corporativas de la Demandante “www.cctgroup.es” y del Grupo Torrecid “www.torrecid.com”.

La Demandante opera bajo la marca que constituye el acrónimo de su denominación social CCT, que ha registrado a nivel nacional mediante la Marca Española No. 1005603, CCT, mixta, registrada el 4 de enero de 1983, en la clase 40; y la Marca Española No. 1005604, CCT, mixta, registrada el 20 de mayo de 1983, en clase 2, (colectivamente la “marca CCT”).

Asimismo, la Demandante es titular del nombre de dominio <cctgroup.es> (registrado el 20 de enero de 2021), que se encuentra ligado a su página web corporativa.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 9 de enero de 2021 y, actualmente, se encuentra inactivo, dando lugar a un mensaje de error del servidor. De acuerdo con las evidencias aportadas por la Demandante, el nombre de dominio en disputa ha estado ligado a una página web pornográfica en idioma inglés, que incluía diversos videos e imágenes de sexo explícito. Esta página web incluía en el lado izquierdo de su encabezamiento la referencia “Powered By ExoClick” y, encima de este encabezamiento, indicaba en letras de tamaño inferior en comparación con las del resto de la página la frase “*Hot porn video, porn tube, hot porn, hq porn and hot video - CCT.ES*”, que se puede traducir como “video porno caliente, tubo porno, porno caliente, porno hq y video caliente - CCT.ES”. Esta página web no incluía información sobre el titular del nombre de dominio en disputa y/o del referido sitio web.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca CCT, siendo esta marca notoria dentro de su sector. El dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es”, es un elemento técnico necesario, requerido para el registro.

El Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa. El nombre del Demandado no coincide con la denominación en que consiste el nombre de dominio en disputa, ni hay pruebas de que sea comúnmente conocido tal denominación. El Demandado no se encuentra autorizado por la Demandante para el uso de su marca CCT, ni existe relación alguna entre las partes. El contenido del sitio al que se encuentra ligado el nombre de dominio en disputa no muestra información alguna relacionada con el término “cct” o la marca de la Demandante, sino que redirige a un sitio web pornográfico.

La Demandante fue propietaria del nombre de dominio en disputa hasta el 8 de enero de 2021, fecha en la que no fue renovado por descuido. Hasta entonces, el nombre de dominio en disputa había estado ligado a la página web corporativa de la Demandante. El uso del nombre de dominio en disputa en relación a un sitio pornográfico, es indicativo de la mala fe del Demandado y supone un menoscabo de la reputación de la marca CCT. El Demandado ha tratado de aumentar el tráfico de su sitio web beneficiándose del tráfico de Internet generado por los clientes de la Demandante, que durante años se encontraban acostumbrados a encontrar su página web oficial ligada al nombre de dominio en disputa, intentado de manera intencionada

atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web pornográfico del Demandado. Se aportan diversas capturas de la página web corporativa de la Demandante mientras esta se encontraba ligada al nombre de dominio en disputa, de diversas fechas comprendidas entre 2012 y 2018.

La Demandante cita varias decisiones adoptadas en virtud del Reglamento y de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), que considera aplicables al caso y solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

La resolución del presente caso se lleva a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las Partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación. Además, el Experto quiere hacer notar las similitudes entre el Reglamento y la Política UDRP. Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación para el análisis de este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0").

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

En primer lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.

La Demandante ha demostrado ser titular de varias marcas que consisten en el acrónimo de su denominación social "cct", que se encuentran registradas y son válidas en España. En consecuencia, el Experto considera que la Demandante ostenta Derechos Previos a efectos del Reglamento.

El distintivo CCT, utilizado por la Demandante como marca para identificarse en el mercado y desarrollar su actividad, se reproduce de forma íntegra en el nombre de dominio en disputa, añadiendo únicamente el ccTLD ".es", que constituye un requisito estándar para el registro que normalmente se considera irrelevante a los efectos del examen de la posible identidad o similitud confusa. El Experto considera, por tanto, que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca CCT, que constituye los Derechos Previos de la Demandante. Véanse en este sentido las secciones 1.7 y 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Por todo ello, el Experto estima cumplido este primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El análisis de si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Las pruebas presentadas por la Demandante acreditan *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.

El estándar de prueba aplicable tanto en los casos de la Política UDRP como del Reglamento es el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando el Experto preparado para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véanse las secciones 3.3 y 4.2, de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

El Experto ha comprobado, mediante diversas búsquedas en Internet, que la Demandante y su grupo empresarial goza de cierta presencia en Internet y probable notoriedad dentro de su sector.

El Demandado no ha comparecido ni contestado a la Demandada, no alegando ningún tipo de derecho o interés legítimo, ni desvirtuado las alegaciones y prueba *prima facie* presentada por la Demandante. Al contrario, la reacción del Demandado ante este procedimiento parece haber sido dejar sin contenido el nombre de dominio en disputa. El Demandado ha tenido la oportunidad de proporcionar una explicación razonable, así como evidencias de las que se pudieran desprender derechos e intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, sin embargo, no lo ha hecho.

Por lo tanto, el Experto puede inferir ante la ausencia de contestación que, en un balance de las probabilidades, el Demandado carece de derechos o intereses legítimos que justifiquen su registro del nombre de dominio en disputa, atendiendo a las circunstancias del caso, *inter alia*:

(i) la falta de similitud entre el nombre del Demandado y la denominación en que consiste el nombre de dominio en disputa;

(ii) el uso al que ha estado ligado el nombre de dominio en disputa, en relación a un sitio web pornográfico que no parece vinculado a ninguna marca que contenga o consista en la denominación en que consiste el nombre de dominio en disputa (conteniendo solo de forma no destacada una referencia al nombre de dominio en disputa en la parte superior a su encabezamiento);

iii) tampoco se desprende el sitio web al que ha estado ligado el nombre de dominio en disputa, que el nombre de dominio en disputa responda a ningún acrónimo relativo al nombre o una marca perteneciente al Demandado y/o al titular de la referida página web; y

(iv) el hecho de que la referida página web no contuviera información alguna sobre el Demandado y/o el titular de este sitio web.

El Experto considera, además, que la inclusión de forma íntegra e idéntica en el nombre de dominio en disputa de la marca CCT, así como la circunstancia de que el nombre de dominio en disputa haya sido utilizado por la Demandante para albergar su página web corporativa durante, al menos, 6 años (según la pruebas aportadas por la Demandante), genera un riesgo de confusión y de asociación intrínseco que hace difícil entender que el Demandado pueda tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, salvo circunstancias especiales que en su caso deberían haber sido convenientemente acreditadas por el mismo.

El Experto considera adecuado precisar que, generalmente, para poder ostentar derechos o intereses legítimos respecto a un nombre de dominio que consista o comprenda el acrónimo de una empresa, sería preciso acreditar una intención creíble y legítima respecto al mismo, que no capitalice la reputación o notoriedad de esa empresa y su marca. Véase en este sentido la sección 2.10.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Todas estas circunstancias llevan al Experto a concluir que el Demandado no ha refutado las alegaciones y prueba *prima facie* presentadas por la Demandante, pudiendo concluir que carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El Experto estima, por tanto, cumplido el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El estándar de prueba aplicable es, de nuevo, el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando el Experto preparado para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto.

El Experto considera que las circunstancias del caso indican, en un balance de probabilidades, que el Demandado ha obrado de mala fe:

(i) como ha podido comprobar el Experto, la Demandante, su grupo empresarial y la marca CCT goza de cierta notoriedad dentro de su sector y presencia en Internet, operando en el mercado desde hace más de 45 años;

(ii) el Demandado se encuentra localizado en Alemania, país en el que se encuentra la empresa matriz de la Demandante;

(iii) la Demandante ha utilizado el nombre de dominio en disputa para albergar su página web corporativa durante al menos 6 años (según las evidencias que obran en el expediente);

(iv) el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca CCT, que constituye el acrónimo de la Demandante, sin que nada en el sitio web pornográfico al que ha estado ligado el nombre de dominio en disputa justifique que este acrónimo responda al nombre del Demandado, o a alguna marca o empresa de su titularidad, o que el Demandado pueda tener algún otro tipo de derecho o de intereses legítimos respecto al acrónimo “cct”;

(v) la página web pornográfica a la que se encontraba ligado el nombre de dominio en disputa incluía, de forma no preminente el nombre de dominio en disputa (encima de su encabezamiento, dentro de una frase relativa a los servicios de la página, en letras de tamaño inferior respecto al resto del contenido de la página), y no contenía información alguna sobre el Demandado y/o el titular del referido sitio web;

(vi) la reacción del Demandado ante este procedimiento parece haber sido dejar sin contenido el nombre de dominio en disputa; y

(vii) el Demandado no ha contestado a la Demandada, no acreditando ningún tipo de derecho o de intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, y no ha refutado las alegaciones del Demandante sobre su mala fe.

El Experto nota que el Demandado no ha aportado ninguna explicación razonable sobre los motivos por los que utilizaba el nombre de dominio en disputa para un sitio web con contenido pornográfico, ni las razones por las que tras el inicio de la controversia el sitio web ha dejado de resolver a una página web activa. El Experto considera conveniente recordar que la falta de uso del nombre de dominio en disputa no impide que pueda considerarse la existencia de mala fe en el sentido del Reglamento o de la Política UDRP bajo la doctrina de la tenencia pasiva. Véase en este sentido la sección 3.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Estas circunstancias, cumulativamente, apuntan a la mala fe del Demandado en el sentido del Reglamento, por lo que llevan al Experto a concluir, en un abalance de probabilidades, que el Demandado, ha utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe, facilitando que se genere un riesgo de confusión y de asociación intrínseco con la marca y acrónimo de la Demandante para aumentar el tráfico de su sitio web pornográfico, menoscabando la notoriedad alcanzada por la Demandante a través de su esfuerzo empresarial durante más de 45 años, e impidiendo a la Demandante registre y que utilice el nombre de dominio correlativo a su

marca, que, además, había utilizado ya durante largo tiempo para albergar su página web corporativa. Circunstancias similares en otros casos anteriores bajo la Política UDRP o bajo el Reglamento han sido consideradas como indicativas de la mala fe del Demandado. Véase en este sentido, por ejemplo, *Fundación TV Azteca, A.C. v. PrivacyGuardian.org / V.A. Caso OMPI No. D2019-1396*.

El Experto considera, por tanto, que concurren en el presente caso circunstancias que permiten concluir la existencia de mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa, estimando cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

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

R. C. E.

Experto

Fecha: 21 de junio de 2021