

DECISIÓN DE LA EXPERTA

Dalkia v. C. H. C.

Caso No. DES2022-0001

1. Las Partes

La Demandante es Dalkia, Francia, representada por IP Twins SAS, Francia.

El Demandado es C. H. C., Venezuela (República Bolivariana de).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <dalkia.es> (el “Nombre de Dominio”).

El registrador del citado Nombre de Dominio es Red.es. El Agente Registrador del Nombre de Dominio es “Trending Topic Dominium”.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de enero de 2022. El 12 de enero de 2022, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 13 de enero de 2022, Red.es respondió al Centro confirmando tanto el bloqueo del Nombre de Dominio como la información necesaria para ponerse en contacto con el titular del Nombre de Dominio disponible en la base de datos WhoIs.

El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante en fecha 13 de enero de 2022 suministrando la información del Nombre de Dominio disponible en la base de datos WHOIS y facilitada por Red.es. El Centro confirmó al Demandante que, de acuerdo con la información facilitada por el Agente Registrador el titular del Nombre de Dominio no era la persona detallada en la Demanda como Demandado. Por ello, el 18 de enero de 2022 el Demandante presentó una nueva Demanda contra Cleiver Hernández Chacón.

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 19 de enero de 2022. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de febrero de 2022. 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 febrero de 2022.

El Centro nombró a C. P. S. como Experta el día 23 de febrero de 2022, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante, que forma parte de la multinacional francesa EDF (Électricité de France) tiene como actividad principal la promoción, construcción y administración de soluciones energéticas innovadoras, más verdes y rentables que permitan el crecimiento sostenible de ciudades y empresas. Da empleo a 18.200 colaboradores y presta servicios a más de 2.200 fábricas, 26.000 instalaciones comerciales y del sector servicios, así como a 4.800 instalaciones sanitarias. En 2021, el Demandante generó 4,2 mil millones de euros en ingresos (*vid.* Anexos 7, 8 y 8 bis de la Demanda).

La Demandante ha acreditado (*vid.* Anexos 9 a 11) la titularidad del registro de las siguientes marcas ("Marcas DALKIA"):

- Marca francesa registrada número 98717437 DALKIA, clases 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44 y 45, con fecha de solicitud 11 de febrero de 1998.
- Marca francesa registrada número 97709784 DALKIA, clases 11, 37, 39 y 40, con fecha de solicitud 19 de diciembre de 1997.
- Marca internacional número 700874 DALKIA, clases 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 42, con fecha de solicitud internacional 19 de junio de 1998 y que designa, entre otros países, España, China, Federación de Rusia, Alemania y Reino Unido. Respecto a la designación española, esta Experta ha verificado que la marca internacional número 700874 DALKIA se encuentra registrada en España y en vigor.

La Demandante es titular de numerosos registros de marca en distintos países del mundo que protegen el signo DALKIA (*vid.* Anexos 12 y 13 de la Demanda), así como es titular de numerosos nombres de dominio (*vid.* Anexo 14 de la Demanda), entre los que se incluyen 60 dominios que reproducen el signo DALKIA en exclusiva. A modo ilustrativo, se destacan (i) el nombre de dominio genérico ("gTLD") <dalkia.com>, registrado 7 de enero de 1998, y el (ii) nombre de dominio territorial ("ccTLD") <dalkia.fr>, registrado el 6 de agosto de 2001.

El Demandado responde al nombre de Cleiver Hernández Chacón, siendo el Agente Registrador la entidad Trending Topic Dominium. No es posible extraer información sobre el Demandado en la página web alojada bajo el Nombre de Dominio en disputa.

El Nombre de Dominio fue registrado el 13 de marzo de 2021.

Según consta en la Demanda y sus anexos (*vid.* Anexo 17) y esta Experta ha podido confirmar, la página web alojada en el Nombre de Dominio (i) dirige a una página de estacionamiento que ofrece la venta de Nombre de Dominio a través de un formulario de contacto, y, (ii) incluye links publicitarios a empresas terceras.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que el registro del Nombre de Dominio por parte del Demandado presenta un carácter especulativo o abusivo por los siguientes motivos:

En primer lugar, la Demandante manifiesta que el Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos debido a:

- (i) la total identidad entre las Marcas DALKIA y el Nombre de Dominio;
- (ii) la irrelevancia que el dominio de nivel superior específico (".es") tiene a efectos de determinar la identidad o similitud entre las Marcas DALKIA y el Nombre de Dominio;

En segundo lugar, la Demandante afirma que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio porque:

- (i) el signo "Dalkia" es un término arbitrario sin un significado concreto, al menos, en francés, inglés y español, por tanto, no puede considerarse como descriptivo para los productos o servicios del Demandado;
- (ii) una búsqueda del término "Dalkia" solamente arroja resultados de las Marcas DALKIA del Demandante o de sus filiales;
- (iii) el Demandante no tiene ninguna relación empresarial con el Demandado, el cual no cuenta con licencia, colaboración o autorización alguna por parte del Demandante;
- (iv) el Demandado no es titular de derecho alguno correspondiente al signo "Dalkia", ni es conocido comúnmente por el Nombre de Dominio; y,
- (v) el Nombre de Dominio redirige a una página de estacionamiento que ofrece la venta del mismo.

Por último, la Demandante entiende que tanto el registro como el uso del Nombre de Dominio por parte del Demandado se realiza de mala fe por cuanto éste:

- (i) debería ser conocedor de la existencia de la Demandante y de sus Derechos Previos cuando registró el Nombre de Dominio ya que las Marcas DALKIA son arbitrarias y de uso intensivo;
- (ii) de una simple búsqueda en Google habría obtenido resultados de las actividades de la Demandante y sus filiales, siendo la mera inacción del Demandante un factor que contribuye a su mala fe;
- (iii) utiliza el Nombre de Dominio para redirigir a una página de estacionamiento que ofrece la venta del Nombre de Dominio;
- (iv) está impidiendo a la Demandante reflejar su marca comercial en el correspondiente Nombre de Dominio;
- (v) no ha respondido a la presente Demanda, ocultando además la identidad del solicitante del registro; y,
- (vi) cuenta con servidores de correo electrónicos activos, con el consiguiente riesgo de suplantación de identidad (*phising*).

B. Demandado

El Demandado no ha contestado a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

A la luz de lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento, el registro del Nombre de Dominio tiene carácter especulativo o abusivo si concurren los siguientes requisitos: (i) el Nombre de Dominio es idéntico o similar

hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega ser titular de derechos previos; (ii) el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y (iii) el Nombre de Dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Para contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, la Experta se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación del Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento aplicable en este caso. Por ello, la Experta también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y la Sinopsis de las opiniones de los grupos expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

A continuación, procedemos a analizar si la Demandante ha acreditado los requisitos arriba enumerados.

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

Con el fin de evaluar la existencia de una identidad o similitud entre los signos en conflicto se debe atender al concepto de “Derechos Previos” previsto en el artículo 2 del Reglamento, según el cual se entenderá como tales: 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 del deporte; 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

La Demandante es titular, entre otros, de los Derechos Previos que se derivan de los siguientes registros marcarios (*vid.* Anexos 9 a 11):

- Marca internacional número 700874 DALKIA, clases 11, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 42, con fecha de solicitud internacional 19 de junio de 1998 y que designa, entre otros países, España. Respecto a la designación española, esta Experta ha verificado que la marca internacional número 700874 DALKIA se encuentra registrada en España y en vigor.

Por consiguiente, procede valorar si entre el Nombre de Dominio y los Derechos Previos de la Demandante existe una identidad o similitud capaz de causar confusión entre ambos.

En primer lugar, existe una identidad absoluta entre las marcas DALKIA que constituyen los Derechos Previos de la Demandante y el Nombre de Dominio, puesto que ambas denominaciones coinciden íntegramente. En casos similares, en los que se da una reproducción total e íntegra de la marca titularidad del demandante, se ha reconocido como un hecho palmario y evidente la identidad entre los derechos previos y el nombre de dominio en litigio (*vid. Wenger S.A. c. The Biz Point*, Caso OMPI No. DES2018-0027 y *S.L. The Saul Zaentz Company doing business as Tolkien Enterprises c. Marc Rodríguez Negro*, Caso OMPI No. DES2006-0043).

Además, tal y como ha señalado la Demandante, las diferencias en los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países (“ccTLD” por sus siglas en inglés) son irrelevantes a los efectos de este primer requisito de identidad o similitud capaz de causar confusión (*vid. Skyscanner Limited c. L.P.I.*, Caso OMPI No. DES2020-0020; *Skyscanner Limited c. V. B.*, Caso OMPI No. DES2020-0051; *S.L. c. L. P.*, Caso OMPI No. DES2020-0049; *A. P.t c. W. L.*, Caso OMPI No. DES2018-0002; *E. C.. c. M. Á.G.R.*, Caso OMPI No. DES2018-0020 y *Rollerblade Inc. c. C. M.*, Caso OMPI No. D2000-0429). Por ello, no se tiene en cuenta a efectos de la valoración del primer elemento la partícula correspondiente al cc TLD “.es”.

A la luz de lo anterior, esta Experta considera que la Demandante ha acreditado el primero de los requisitos exigidos por el Reglamento al demostrar que el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas DALKIA sobre

las que la Demandante tiene Derechos Previos.

B. El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio

En el presente caso, la Demandante aporta pruebas – las cuales no han sido rebatidas por el Demandado – que, *prima facie*, y a juicio de esta Experta, determinan la inexistencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en relación con el Nombre de Dominio. La Demandante es quien tiene la carga de probar que el Demandado no es titular de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Al tratarse de una prueba negativa muy complicada de satisfacer, se considera suficiente que la Demandante, con los medios de prueba que tienen a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. En este sentido véanse anteriores resoluciones, tales como el caso *LEGO Juris A/S c. DomainPark Ltd, D. S., Above.com Domain Privacy, Transure Enterprise Ltd, Host master*, Caso OMPI No. D2010-0138; *AIB-Vincotte Belgium ASBL, AIB-Vincotte USA Inc./Corporation Texas c. G. L., Jr.*, Caso OMPI No. D2005-0485; *Croatia Airlines d.d. c. Modern Empire Internet Ltd.*, Caso OMPI No. D2003-0455; y *Belupo d.d. c. WACHEM d.o.o.*, Caso OMPI No. D2004-0110.

En este sentido, se ha dictaminado en caso anteriores que, una vez establecida, *prima facie*, por parte de la Demandante la ausencia de dichos derechos o intereses legítimos, es el demandado quien debe aportar evidencias de que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Si el demandado no acreditara tal circunstancia, tal y como ocurre en el presente caso, se entenderá que la Demandante ha acreditado el segundo elemento (*vid. Ronaldo de Assis Moreira v. Goldmark – Cd Webb*, Caso OMPI No. D2004-0827).

Es decir, si bien la ausencia de contestación a la Demanda no puede acreditar, *per se*, si dejaría sin rebatir el caso *prima facie* de la Demandante, pudiendo constituir una prueba adicional relevante de cara a concluir en tal sentido. Por ello, la ausencia de contestación a la Demanda permite concluir que el Demandado no ha aportado pruebas para acreditar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

Por otro lado, queda acreditado, al menos *prima facie*, que el Demandado no actúa en colaboración con la Demandante y que no posee ningún tipo de autorización o licencia sobre el signo “Dalkia”, ya que, además de haberse confirmado por la Demandante, el Demandado no ha contestado a la Demanda. Por otro lado, de las búsquedas realizadas por la Demandante en el motor de búsqueda Google utilizando el término “Dalkia” (*vid. Anexo 19*), y que esta Experta ha confirmado, se desprende que el Demandado, que figura inscrito como titular del Nombre de Dominio, no guarda conexión alguna con el referido término ni es conocido corrientemente por el mismo. Más bien al contrario, la primera página de resultados de búsqueda en el citado buscador arroja resultados exclusivamente relacionados con la Demandante. Además, según ha podido verificar esta Experta, ni siquiera la combinación de los términos “dalkia” y “Cleiver Hernández Chacón” devuelve resultados que permitan relacionar al Demandado con el Nombre de Dominio.

El Nombre de Dominio es idéntico a la Marca DALKIA de la Demandante (y a sus Derechos Previos). En este sentido, la Experta considera que la composición del Nombre de Dominio conlleva un riesgo alto de confusión por asociación con la Demandante. Ver Sinopsis de la OMPI 3.0, sección 2.5.1.

Por último, del contenido de la página web alojada en el Nombre de Dominio, se desprende que el mismo no es utilizado en relación con una oferta de productos y servicios realizada de buena fe. El uso es ilegítimo porque el Nombre de Dominio se ofrece a la venta por el Demandado (*vid. Oscaro.com c. J. C. D.C., Infodoco Infraestructuras y Seguridad Informática, S.L.*, Caso OMPI No. D2021-0743; *F. L. S. c. W. L.*, Caso OMPI No. DES2019-0036; y *Compagnie Gervais Danone, S.A. c. J. G. H. Q.*, Caso OMPI No. DES2009-0032). Asimismo, la página web alojada en el Nombre de Dominio incluye publicidad a empresas terceras que no guardan relación alguna con la Demandante.

A la luz de lo anterior, cabe concluir que la Demandante ha acreditado la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, cumpliendo así el segundo de los requisitos exigidos por el Reglamento.

C. Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe

Por último, debe procederse a valorar si el Nombre de Dominio ha sido registrado o está siendo utilizado de mala fe.

El Reglamento en su artículo 2 recoge, como pruebas de registro o uso del nombre de dominio de mala fe cuando (i) El 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 Derechos 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; o (ii) El Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o (iii) El Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o (iv) 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; o (v) El Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.

A juicio de esta Experta, son varios los elementos que permiten afirmar que el Nombre de Dominio ha sido registrado y viene siendo utilizado de mala fe.

En primer lugar, numerosas decisiones del Centro han señalado como un elemento decisivo para valorar la concurrencia de mala fe en el registro del Nombre de Dominio el conocimiento previo de la marca de la Demandante por parte del Demandado. Esto se desprende de las decisiones adoptadas en el marco de la UDRP y del Reglamento que reiteradamente han reconocido como hecho relevante para determinar la existencia de mala fe en el registro la notoriedad o reputación de la marca del demandante en la fecha en que se registró el nombre de dominio en disputa (*vid.*, entre otras, *AB Electrolux c. Easy Domain Connect LTD*, Caso OMPI No. DES2015-0043; *The Gap, Inc. C. D. Y.*, Caso OMPI No. D2009-0113; *CRUNCHBASE, Inc c. L. K.*, Case OMPI No. DES2015-0026).

A este respecto, las Marcas DALKIA gozan de un conocimiento generalizado en el sector relevante del público, siendo la Demandante una empresa francesa líder en el desarrollo, construcción y gestión de soluciones energéticas para permitir el crecimiento sostenible de ciudades y empresas. La Demandante realiza inversiones para la protección internacional del signo "Dalkia", así como mediante el registro de numerosos nombres de dominio que incorporan dicho término. Adicionalmente, una simple consulta en el motor de búsquedas Google arroja cientos de resultados relacionados con su actividad económica. Las Marcas DALKIA están compuestas por un término de fantasía, siendo, por tanto, intrínsecamente distintivas y ampliamente utilizadas internacionalmente por el Demandante (*vid. Dalkia c. N. Q.*, Caso OMPI No. D2021-1890; *Dalkia c. s. H.*, Caso OMPI No. D2020-1168; y *Dalkia c. XXX (H. D. a. D. H.)*, Caso OMPI No. D2020-1145).

Por tanto, debemos inferir que el Demandado, cuando registró el Nombre de Dominio, tenía conocimiento de los Derechos Previos de la Demandante, aspecto que la Experta considera relevante a efectos de determinar la mala fe en el registro. Asimismo, el hecho de que el Demandado no haya probado la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio y, teniendo en cuenta que la Demandante ha probado, *prima facie*, que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre éste, es otro indicio del registro de mala fe (a la vista de las circunstancias del caso), tal y como se ha apreciado en otras decisiones (*vid. Profectus BioSciences, Inc c. Dave Ashley d/b/a NetXMatrix*, Caso OMPI No. D2014-1173; y *Glaxo Group Limited c. Análisis y Desarrollo de Aplicaciones In*, Caso OMPI No. D2008-1855).

Por otro lado, el hecho de que el Nombre de Dominio redirija a una página web con un formulario en el que se ofrece la venta del Nombre de Dominio al Demandante o a cualquier tercero competidor de éste y que se

incluyan enlaces a páginas web, con la finalidad de atraer, de manera intencionada y con ánimo de lucro a usuarios de Internet a páginas de terceros, son elementos que, a juicio de esta Experta, permiten confirmar que estamos ante un uso del Nombre de Dominio de mala fe.

Adicionalmente, la Demandante aporta una captura de pantalla en la que se acredita que el Nombre de Dominio aloja direcciones de correo electrónico (*vid.* Anexo 24 de la Demanda). La configuración de un servidor de correo electrónico sobre el Nombre de Dominio, en combinación con la falta de prueba de uso legítimo, y dada la composición del Nombre de Dominio, constituye un indicio de una posible trama de suplantación de identidad de la Demandante para llevar a cabo prácticas fraudulentas o de spam, conocida como *phising*. Así se viene reconociendo en decisiones recientes (*vid.* *Marlink S.A. c. Privacy Service Provided by Withheld for Privacy ehf / Barry Whyte*, Caso OMPI No. D2021-3878; *Fendi, S.r.l. c. Super Privacy Service LTD C/o Dynadot / W. Y.*, Caso OMPI No. D2021-2043; *Drägerwerk AG & Co. KGaA c. Domain Admin, Privacy Protect, LLC (PrivacyProtect.org) / B. R.*, Caso OMPI No. D2020-3167; y *Accor SA c. D. A., C/O ID#10760, Privacy Protection Service INC d/b/a PrivacyProtect.org / Y. B.*, Caso OMPI No. D2017-1225).

A la luz de lo anterior, esta Experta considera que la Demandante también ha acreditado el tercer y último requisito exigido por el Reglamento: la mala fe del Demandado en el registro y en el uso del Nombre de Dominio.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, la Experta ordena que el Nombre de Dominio <dalkia.es> sea transferido a la Demandante.

C.P.S.

Experta

Fecha: 10 de marzo de 2022.