

DECISIÓN DEL EXPERTO

Data 4 Services, S.A.S.U., Data4 Luxembourg S.à.r.l. c. The Feature Enterprises Pty Ltd
Caso No. DES2021-0030

1. Las Partes

Las Demandantes son Data 4 Services, S.A.S.U., Francia y Data4 Luxembourg S.à.r.l., Luxemburgo, representadas por Iteanu Avocats, Francia.

La Demandada es The Feature Enterprises Pty Ltd, Australia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <data4group.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es Instra Corporation.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 29 de julio de 2021. El 30 de julio 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 2 de agosto de 2021, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y financiero. 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 a la Demandada dando comienzo al procedimiento el 10 de agosto de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de agosto de 2021. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 31 de agosto de 2021.

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

Las Demandantes forman un grupo empresarial inversor y operador en el sector de centros de datos, que financia, diseña, construye y opera centros de datos propios, para ofrecer a sus clientes soluciones de alojamiento de datos. El grupo empresarial de las Demandantes cuenta con un total de 21 centros de datos localizados en Francia, Italia, Luxemburgo y España. En España, el grupo empresarial de las Demandantes es titular y opera un centro de datos localizado en Alcobendas, Madrid.

El grupo empresarial de las Demandantes opera bajo la marca DATA4, que ha protegido a nivel europeo mediante un registro de marca bajo la titularidad de la Demandante Data4 Luxembourg S.à.r.l., en concreto la Marca de la Unión Europea No. 011906906 DATA4, figurativa, registrada el 12 de noviembre de 2013, en las clases 36, 37 y 38.

Igualmente, la Demandante Data 4 Services, S.A.S.U. es titular del nombre de dominio <data4group.com> (registrado el 3 de septiembre de 2013), que alberga la página web corporativa del grupo empresarial de las Demandantes.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 13 de abril de 2021 y se encuentra inactivo dando lugar a un error del servidor que indica, en idioma inglés, que “no tiene una página de redirección”. Con arreglo a las evidencias aportadas por las Demandantes, en la fecha de presentación de la Demanda, el nombre de dominio en disputa se encontraba redireccionado a la página web en español “www.equinix.es”, que no guarda relación con las Demandantes, si bien opera en el mismo sector. En esta página web (“www.equinix.es”) se ofrecen centros de datos, así como otros servicios y soluciones relacionados con la digitalización empresarial, tanto en España como a nivel internacional, definiéndose su empresa titular como “la empresa de infraestructura digital del mundo”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandantes

Las Demandantes sostienen en la Demanda:

El nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con la marca DATA4 y es idéntico, salvo por el dominio de nivel superior geográfico (“ccLTD” por sus siglas en inglés) “.es” al nombre de dominio <data4group.com>, que alberga (desde septiembre de 2013) el sitio web del grupo empresarial de las Demandantes, en donde presenta su actividad en los países en los que está presente, incluida España. La página web corporativa del grupo empresarial de las Demandantes incluye una sección en castellano, relativa a sus servicios y sus centros de datos en España (en concreto, en Alcobendas, Madrid).

La Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa. La Demandada no es conocida por los términos “data4” o “data4group”, ni ostenta licencia o autorización alguna para el uso de la marca DATA4 y no ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, sino que lo ha redireccionado a la página web de una empresa competidora de las Demandantes, como medida de presión para que las Demandantes procedieran a su compra por un precio que supera los costes relacionados con su registro.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. La Demandada registró el nombre de dominio en disputa, así como otros relacionados con la marca de las Demandantes, en concreto los nombres de dominio <dataiv.es> y <data4.es>, con la intención de venderlos a las Demandantes,

utilizando la redirección de los mismos a la página web de un competidor, como medida de presión para forzar la venta. En la fecha de presentación de la Demanda, el nombre de dominio en disputa se encuentra redireccionado a la página web “www.equinix.es”. La Demandada sabía que el nombre de dominio en disputa (así como los nombres de dominio <dataiv.es> y <data4.es>) eran similares o idénticos a la marca y nombres de dominio del grupo empresarial de las Demandantes (<data4group.com> y <dataiv.fr>),¹ ofertando la venta del nombre de dominio en disputa y los nombres de dominio <dataiv.es> y <data4.es> conjuntamente por un precio de USD 16.500, que supone un precio individual por cada uno de USD 5.500. Se aporta copia de varios correos electrónicos entre las Partes como acreditación de estas alegaciones.

La Demandada, a través de la persona o entidad denominada “Tane Taneka”, que consta en los datos de Whois del nombre de dominio en disputa como contacto administrativo y técnico, muestra un patrón de registro de mala fe de otros nombres de dominio.²

Las Demandantes solicitan la transferencia del nombre de dominio en disputa en favor de la Demandante Data 4 Services, S.A.S.U.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de las Demandantes.

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.

El Experto quiere hacer notar, además, las similitudes entre el Reglamento y la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“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 las Demandantes alegan poseer Derechos Previos

En primer lugar, debe examinarse si las Demandantes ostentan 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.

Las Demandantes, y, en concreto, la Demandante Data4 Luxembourg S.à.r.l., ha demostrado ser titular de una marca de la Unión Europea, que consiste en la denominación “data4” con una especial representación gráfica, que es válida en España. En consecuencia, el Experto considera que las Demandantes, pertenecientes ambas al mismo grupo empresarial, ostentan Derechos Previos a efectos del Reglamento sobre esta marca.

¹ El Experto, haciendo uso de los poderes generales que le otorga el Reglamento, ha comprobado que el nombre de dominio <dataiv.fr> (registrado el 15 de noviembre de 2007), se encuentra redireccionado a la página web corporativa del grupo empresarial de las Demandantes.

² Las Demandantes citan el caso *PointsBet Holdings Limited t/a PointsBet v. Tane Taneka / The Feature Enterprises Pty Ltd*, Caso FORUM No.FA2012001925039.

El distintivo utilizado por las Demandantes como marca para identificarse en el mercado y desarrollar su actividad (la marca DATA4), se reproduce de forma íntegra en el nombre de dominio en disputa, añadiendo únicamente el término “group”, y el dominio de nivel superior correspondiente a código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es”, que por su carácter técnico carece típicamente de relevancia en el análisis del primer presupuesto del Reglamento. El Experto considera que la adición del término “group”, no impide que la marca DATA4 sea reconocible en el nombre de dominio en disputa, siendo, por tanto, el nombre de dominio en disputa similar hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos de las Demandantes. Véase en este sentido las secciones 1.8 y 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0. Se estima, por tanto, cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El análisis de si la Demandada 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 las Demandantes quienes ostentan la carga de probar que la Demandada 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 las Demandantes acreditan *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada.

La Demandada no ha contestado a la Demanda, no ha aportado ninguna evidencia que sustente la posible existencia de ningún tipo de derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa en su favor. La reacción de la Demandada ante la notificación de la Demanda parece haber sido dejar inactivo el nombre de dominio en disputa, suprimiendo el redireccionamiento del mismo a la página web “www.equinix.es”, que, como acreditan las Demandantes, se encontraba operativo en el momento de presentación de la Demanda.

El Experto nota que, como acreditan las Demandantes, el nombre de dominio en disputa no ha sido utilizado en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios a los efectos del Reglamento, sino que el mismo ha estado temporalmente redireccionado a la página web de una empresa competidora de las Demandantes (“www.equinix.es”), que opera dentro de su mismo sector.

La correspondencia entre los representantes de las Partes, aportada por las Demandantes, revela, además, que el referido redireccionamiento a la página web de un competidor, se anuncia en uno de los correos electrónicos remitidos por el representante de la Demandada, ante la falta de acuerdo para la transferencia del nombre de dominio en disputa, en lo que, a juicio del Experto, parece una medida de presión para forzar el acuerdo y, que tal transferencia, llevaba aparejada el pago por parte de las Demandantes de un precio que presumiblemente excede de los costes normales de registro de un nombre de dominio (un precio global de USD 16,500 incluyendo el nombre de dominio en disputa y otros los nombres de dominio <dataiv.es> y <data4.es>).

Adicionalmente, el Experto considera que la inclusión de forma íntegra de la marca de las Demandantes en el nombre de dominio en disputa, acompañada de un término (“group”) que directamente alude a las Demandantes y su grupo empresarial, genera un riesgo de confusión y de asociación intrínseco o implícito que, a juicio del Experto, impide entender que la Demandada pueda tener derechos o de intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Máxime teniendo en cuenta que el nombre de dominio en disputa es idéntico (salvo por el ccTLD “.es”) al nombre de dominio <data4group.com>, que alberga la página web corporativa del grupo empresarial de las Demandantes. Un factor fundamental para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con las Demandantes o con las marcas de la Demandante Data4 Luxembourg S.à.r.l. Véase en este sentido la sección 2.5 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

El Experto, haciendo uso de los poderes generales que le otorga el Reglamento, ha comprobado, a través del archivo de Internet WayBackMachine, que el grupo empresarial de las Demandantes utiliza el nombre de dominio <data4group.com> para albergar su página web corporativa, al menos desde el 1 de enero de 2014.

Todas estas circunstancias llevan al Experto a concluir que la Demandada no ha refutado las alegaciones y prueba *prima facie* presentada por las Demandantes, careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Se estima, por tanto, cumplido el 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 tanto en los casos de la Política 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.

En un balance de probabilidades, las circunstancias del presente caso apuntan a la mala fe de la Demandada respecto al registro y el uso del nombre de dominio en disputa:

(i) la correspondencia entre las partes, composición del nombre de dominio en disputa y la circunstancia de que la Demandada haya registrado varios nombres de dominio que incluyen la marca DATA4, revelan que ésta conocía la existencia de esta marca, así como del grupo empresarial de las Demandantes y su nombre de dominio <data4group.com>, apuntando a los mismos cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa;

(ii) el nombre de dominio en disputa integra la marca DATA4 añadiendo un término (“group”) que alude al grupo empresarial de las Demandantes, y es idéntico al nombre de dominio (<data4group.com>) utilizado desde hace más de 6 años para albergar la página web corporativa del grupo empresarial de las Demandantes;

(ii) se ha acreditado por las Demandantes la existencia de un ofrecimiento de venta del nombre de dominio en disputa por un precio que excede sus costes de registro, así como el redireccionamiento del nombre de dominio en disputa a una página web de un competidor de las Demandantes, anunciado en el marco de la negociación para la transferencia del nombre de dominio en disputa, ante la falta de acuerdo de las Demandantes, en lo que parece una medida de presión para forzar la negociación;

(iii) conforme acreditan las Demandantes, el referido redireccionamiento (a la página web de un competidor de las Demandantes) se encontraba operativo en el momento de presentación de la Demanda;

(iv) el nombre de dominio en disputa es objeto en la actualidad de tenencia pasiva, habiendo sido dejado inactivo y suprimido el referido redireccionamiento en algún momento posterior a la presentación de la Demanda;

y

(v) la Demandada no ha contestado a la Demanda, no habiendo aportado evidencias de ningún tipo de derecho o interés legítimo respecto al nombre de dominio en disputa, ni evidencia alguna que refute las alegaciones de mala fe de las Demandantes.

El Experto considera conveniente señalar que la actual 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.

En conclusión, por tanto, todas estas circunstancias apuntan a una mala fe por parte de la Demandada en el sentido del Reglamento, determinando que, en un balance de probabilidades, el Experto considere que, la Demandada conocía la existencia de las Demandantes, su grupo empresarial y su marca DATA4, apuntando a esta marca cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa, con la finalidad de obtener un lucro económico derivado de su venta al propio grupo empresarial de las Demandantes o a terceros, por un precio que excede presumiblemente de sus costes normales de registro.

El Experto considera, por tanto, que concurren en el presente caso circunstancias que permiten concluir la existencia de mala fe en el registro y 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 <data4group.es> sea transferido a la Demandante Data 4 Services, S.A.S.U.

R. C. E.

Experto

Fecha: 22 de septiembre de 2021