DECISIÓN DEL EXPERTO

Xiaomi Inc. c.[redacted]
[redacted]No. DES2022-0027

1. Las Partes

La Demandante es Xiaomi Inc., China, representada por Elzaburu, S.L.P., España.

El Demandado es[redacted]España representado por[redacted]España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del citado nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente registrador es PROFESIONALHOSTING.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 6 de octubre de 2022. El mismo día, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 7 de octubre de 2022, 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 del 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 10 de octubre de 2022. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de octubre de 2022. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 28 de octubre de 2022.

El Centro nombró a[redacted]como Experto el día 9 de noviembre de 2022, 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 china de tecnología creada en 2010 cuya actividad es el diseño, desarrollo y venta de teléfonos inteligentes, apps y otros productos electrónicos.

La Demandante es titular de una extensa cartera de marcas consistentes en el término “MI”. A los efectos de este procedimiento reseñamos las marcas con protección en España:

Marca de la Unión Europea (“MUE”) No. 012672283, MI, figurativa, solicitada el 7 de marzo de 2014 y registrada el 4 de agosto de 2014, para distinguir productos y servicios de las clases 9 y 38, actualmente en vigor.

MUE No. 018214854, MI, figurativa, solicitada el 25 de marzo de 2020 y registrada el 18 de julio de 2020, para distinguir productos y servicios de las clases 27, 29, 30, 32 y 37, en vigor en la actualidad.

MUE No. 018106851, MI, figurativa, solicitada el 12 de agosto de 2019 y registrada el 25 de enero de 2020, para distinguir productos de las clases 8 y 24, en vigor.

MUE No. 017601667, MI, figurativa, solicitada el 15 de diciembre de 2017 y registrada el 22 de octubre de 2019, para las clases 9, 35 y 42, actualmente en vigor.

MUE No. 018459507, solicitada el 23 de abril de 2021 y registrada el 8 de enero de 2022, para las clases 2, 3, 7, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 28, 28, 35 a 39, 41, 42 y 45, en vigor.

Marca Internacional No. 1547288, figurativa, solicitada el 16 de junio de 2016 y registrada el 4 de agosto de 2016, para las clases 9 y 38. Esta marca designa la Unión Europea y, por tanto, protegida en España. En vigor en la actualidad.

No se incluye la MUE No. 012672293, figurativa, solicitada el 7 de marzo de 2014, porque en la Base de Datos Mundial de Marcas no aparece como registrada sino pendiente.

El 7 de junio de 2021, el Demandado solicitó registro de la marca española figurativa número 4126189 TIENDAMISPAIN, la cual fue denegada el 17 de mayo de 2022, tras oposición presentada por el Demandante el 8 de septiembre de 2021.

El nombre de dominio en disputa es <tiendamispain.es> y fue registrado el 3 de marzo de 2020. De acuerdo a la evidencia presentada con la Demanda, alojaba una página web en cuyo margen izquierdo se encabezaba con la expresión “MITIENDASPAIN”, en la que se apreciaba la marca MI figurativa de la Demandante, y que ofrecía en venta teléfonos móviles de marca XIAOMI, IPHONE, SAMSUNG y otros.

Actualmente, el nombre de dominio en disputa continúa alojando una página web con la expresión “MITIENDASPAIN”, sin que se aprecie la marca MI figurativa de la Demandante, ofreciéndose en venta móviles de marca XIAOMI, IPHONE, SAMSUNG y otros.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante se presenta como una empresa china tecnológica conocida mundialmente por su marca corporativa MI y el característico logo, presente en China, distintos países de Asia, Europa e Iberoamérica que está dedicada al diseño desarrollo y venta de teléfonos inteligentes, “apps” y otros productos electrónicos.

La Demanda relata que en el año 2020 consiguió alcanzar el número 1 en ventas de móviles en España,

estando a nivel mundial entre las 5 compañías de mayor venta de teléfonos móviles. Alega que ha aparecido en medios de comunicación españoles, habiendo una reseña de la empresa en Wikipedia y recibiendo multitud de premios en los últimos años. Igualmente se encuentra en la lista Forbes en el puesto 292 en la actualidad.

La Demandante explica que tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) como el Juzgado de Marcas de la Unión Europea número 1 de España han reconocido el renombre de sus marcas MI. Hace especial referencia a la denegación de la marca española número 4126189 solicitada por el Demandado, consistente en la denominación y gráfico "TIENDAMISPAIN", por oposición de las MUE No. 0176601667 y No. 012672283 de la Demandante por entender que en el examen comparativo del conjunto fonético-denominativo, aplicativo, gráfico y conceptual de los signos, existe similitud fonético-denominativa y conceptual, coincidiendo en el elemento dominante y distintivo "MI" ya que los términos "Tienda" y "Spain" son genéricos o descriptivos.

De todo ello, argumenta la Demanda que el nombre de dominio en disputa presenta similitud con sus marcas MI anteriores ya que éste se entenderá como una referencia a una tienda en España.

En cuanto a la falta de derechos o intereses legítimos acude a la doctrina sentada desde el caso Oki Data (*Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. D2001-0903) respecto a la licitud de un revendedor o distribuidor para usar la marca de la Demandante en un nombre de dominio en disputa, sobre cuyo denominado *"Oki Data test"* trataremos en el apartado 6 de esta decisión.

En aplicación de este test y, consideradas sus diferentes condiciones, la Demandante concluye que el Demandado ha incumplido dos de las condiciones: no revelar la relación con la Demandante y vender también productos de la competencia.

Por estas razones considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos.

Por último, entiende que el Demandado registró de mala fe el nombre de dominio en disputa, con conocimiento de las marcas de la Demandante y con el fin de aprovecharse de su fama y reputación, como la propia solicitud de marca española acredita; marca que, según indica la Demandante, venía utilizándose en la web hasta al menos el pasado mes de julio con el mismo diseño y tipografía. La Demanda argumenta que también el uso del nombre de dominio en disputa se utiliza de mala fe con la intención de dar a conocer sus servicios de comercialización de productos tecnológicos de competidores de la Demandante, como Samsung o IPhone.

La Demanda termina solicitando la transferencia del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

Respecto al primer requisito del Reglamento, el Demandado argumenta que la OEPM denegó la marca que solicitó por el grafismo que tenía del término "MI" pero que la utilización de dicho *"adjetivo"* (sic) en la forma en que actualmente lo hace no puede suponer un riesgo para los consumidores ya que el conjunto denominativo desprovisto de grafismo no evocaría al consumidor la marca anterior de la Demandante.

El Demandado entiende que ostenta derechos e intereses legítimos porque el 28 de febrero de 2020, suscribió un contrato con la empresa World Market Technologies, S.L. (distribuidor oficial en España de la Demandante), según el cual se le autorizaba la venta de los productos de la Demandante. Después de suscrito este contrato es cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa, lo que supone que estaba amparado por la legalidad.

El Demandado afirma que, por tanto, nunca obró de mala fe y que cuando le fue denegada la marca por la OEPM la retiró de su web. El resto de su actuación concluye que estaba amparada por el referido contrato que, si no fuese reconocido por la Demandante, ésta debería actuar contra el distribuidor y no contra él. En definitiva, solicita que sean rechazadas las pretensiones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Para examinar estos requisitos, teniendo en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política UDRP, se tendrán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política UDRP.

Igualmente, y por las mismas razones, se tomará en cuenta 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

El Reglamento establece en su artículo 2 que la Demandante ha de ostentar "Derechos Previos", considerando como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España. Como ya se ha indicado en los Antecedentes de Hecho, la Demandante es titular de varias marcas de la Unión Europea y, por tanto, con protección en España. Dichas marcas consisten en la denominación MI. En consecuencia, la Demandante posee Derechos Previos.

En cuanto a la propia comparación, siguiendo las orientaciones de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, o cuando al menos un elemento dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa se podrá considerar que éste es idéntico o confusamente similar a esa marca. En este caso, la marca MI de la Demandante ha sido incorporada en su totalidad al nombre de dominio en disputa y es reconocible dentro del mismo.

El nombre de dominio en disputa contiene además los términos "tienda" y "spain" (España en español). El primer término es descriptivo y el segundo es geográfico. A juicio de la Experta, en este caso, dichos términos no evitan la similitud confusa del nombre de dominio en disputa con la marca MI de la Demandante.

Así, según la sección 1.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, cuando la marca comercial relevante es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa, la adición de otros términos (ya sean descriptivos, geográficos, peyorativos, sin sentido o de otro tipo) no evitaría un hallazgo de similitud confusa en el primer elemento. Sin embargo, la naturaleza de dichos términos adicionales puede influir en la evaluación de los elementos segundo y tercero. En este sentido se han pronunciado decisiones bajo la Política y el Reglamento como, por ejemplo, *The American Automobile Association, Inc. v.* [redacted] */ PrivacyDotLink Customer*, Caso OMPI No. D2016-1671; *Allianz SE v. IP Legal, Allianz Bank Limited,* Caso OMPI No. D2017-0287.

Por otra parte, la inclusión del dominio de nivel superior de código de país ("ccTLD" por sus siglas en inglés) ".es" no suele considerarse como relevante ya que es un requisito técnico; en este caso indicativo del código territorial del país correspondiente a España en el sistema de nombres de dominio.

Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política UDRP y el Reglamento, como, por ejemplo, *Segway LLC v.* [redacted] Caso OMPI No. D2005-0023; *Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. D2004-0721; *ThyssenKrupp USA, Inc. v.* [redacted] Caso OMPI No. D2001-1425; *Myrurgia, S.A. v.* [redacted] Caso OMPI No. D2001-0562; *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0053.

Por tanto, la Experta concluye que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante, a los efectos del Reglamento, cumpliéndose el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Al abordar este punto, la Demandante acude a la doctrina sentada a partir del Caso *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. D2001-0903) que ahora expondremos.

El Demandado afirma la existencia de derechos legítimos derivados del contrato que suscribió con la empresa World Market Technologies, S.L. (distribuidor oficial en España de la Demandante), según el cual se le autorizaba la venta de los productos de la Demandante.

De acuerdo con el punto 2.8.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0: "Los expertos han reconocido que los revendedores, distribuidores o proveedores de servicios que utilizan un nombre de dominio que contiene la marca registrada del demandante para realizar ventas o reparaciones relacionadas con los bienes o servicios del Demandante pueden estar haciendo una oferta de buena fe de bienes y servicios y, por lo tanto, tienen un interés legítimo sobre ese nombre de dominio. Esbozado en el caso Oki Data como test, fija los siguientes requisitos acumulativos que podrán ser aplicados en determinadas condiciones concretas de un caso UDRP:

(i) el Demandado debe estar ofreciendo los bienes o servicios en cuestión;
(ii) el Demandado debe usar el sitio para vender sólo los productos o servicios de marca registrada;
(iii) el sitio debe revelar de manera precisa y destacada la relación del titular del dominio con el titular de la marca comercial; y
(iv) el Demandado no debe tratar de acaparar el mercado con nombres de dominio que reflejan la marca registrada".

A juicio de la Experta, en este caso no se cumplen dos de las cuatro condiciones que han de concurrir para entender que existe interés legítimo sobre un nombre de dominio en disputa que incluye la marca de la Demandante. En efecto, el Demandado usa su sitio web no sólo para ofrecer los productos de la Demandante, sino también productos de otras marcas, como Samsung o Iphone. Por lo tanto, se incumple esta condición.

Tampoco en la web del Demandado se revela de manera precisa o destacada la relación entre el titular del nombre de dominio en disputa y la titular de la marca de la Demandante. Por el contrario, en el Aviso legal que incluye la web, existe un apartado de Propiedad Intelectual en el que se afirma que "Tienda Mi Spain" es titular o licenciataria de la totalidad del contenido de la página web, indicando que incluye, entre otros, las marcas que contiene; en este caso, la marca MI de la Demandante.

Como se ha acreditado por la Demandante, la marca "tiendamispain" que solicitó el Demandado, fue denegada por la OEPM por oposición de las marcas de la Demandante. Así, la OEPM consideró que en el análisis comparativo del conjunto fonético-denominativo, aplicativo, gráfico y conceptual de los signos enfrentados, existe similitud fonético-denominativa y conceptual, coincidiendo en el elemento dominante y distintivo "MI" ya que los términos "Tienda" y "Spain" son genéricos o descriptivos.

Por tanto, no es exacto que el Demandado sea titular ni licenciatario de la marca MI de la Demandante. El contrato que suscribió con la distribuidora en España de la Demandante le autorizaba la venta de productos de la Demandante, pero no le otorgaba licencia alguna para el uso de su marca.

En el escrito de Contestación, el Demandado manifiesta que "cuando le fue denegada la marca, simplemente la retiró de su página web y redes sociales modificando el logotipo que actualmente se puede ver". Este hecho fue comprobado por la Experta, en el sentido de que en el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa ya no se apreciaba el diseño de la marca 4126189 TIENDAMISPAIN, que a su vez incorporaba un diseño casi idéntico a las marcas MI del Demandante, sino que se sustituyó por un texto todo en color negro de la denominación "TIENDAMISPAIN".

No obstante lo anterior, la Experta hace notar que el sitio web en cuestión continúa ofreciendo en venta teléfonos móviles de marca XIAOMI, IPHONE, SAMSUNG y otros, lo cual en conjunto con la composición

del nombre de dominio en disputa, confirma que en este caso las condiciones impuestas en el caso Oki Data en ningún momento se cumplen.

En definitiva, la Experta considera que es probable que el Demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa para desviar a los consumidores a un sitio web que sugiera efectivamente una afiliación o asociación con la Demandante. Ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 sección 2.5.1.

Por todo ello, la Experta entiende que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, dándose por cumplido el segundo requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento.

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

En el Reglamento, el registro y el uso de mala fe no han de ser acumulativos sino que puede darse el uno sin tener que concurrir el otro. Vamos, por tanto, a examinar en primer lugar si el registro del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe como afirma la Demandante. Para ello se hace necesario examinar si el Demandado conocía o podía razonablemente conocer la existencia de la marca de la Demandante.

En los Antecedentes de Hecho de esta decisión se han enumerado las marcas UE de la Demandante, de las cuales cinco de ellas son anteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

Además de esta circunstancia, en este caso es evidente que el Demandado conocía las marcas de la Demandante con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa. Prueba de ello es que el 28 de febrero de 2020 el Demandado suscribió el citado contrato de venta autorizada de productos de la Demandante y sólo 3 días después registro el nombre de dominio en disputa en el que incluía la marca de la Demandante. En efecto, si bien dicho contrato se refiere a la Demandante como “XIAOMI”, no parece fruto de la casualidad que el nombre de dominio en disputa contenga la marca MI de la Demandante como único elemento distintivo.

Cabe referirse a la sección 3.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 que recoge como hecho a tener en cuenta en la existencia de mala fe en el registro, la composición del nombre de dominio en disputa. En este caso la marca de la Demandante está completamente reproducida en el nombre de dominio en disputa. También se pueden citar las decisiones *The Gap, Inc. v.* [redacted] Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC* [redacted] Caso OMPI No. D2009-0320.

Por otra parte, la elección de los demás términos que forman el nombre de dominio en disputa, invita a los usuarios a entender que se trata de una tienda de productos de marca MI de la Demandante, con sede en España, creando así la impresión de que existe algún tipo de relación, asociación o afiliación entre la Demandante y el Demandado.

Además de todo ello hay que tener en cuenta que la marca de la Demandante ha sido calificada como renombrada por la OEPM y el Juzgado de Marcas de la Unión Europea número 1 de España por lo que resulta reforzada su protección.

Dadas estas circunstancias, la Experta no puede sino concluir que el Demandado conocía la marca de la Demandante antes del registro del nombre de dominio en disputa y que lo hizo de mala fe.

En cuanto al uso del nombre de dominio en disputa, la Experta considera que el hecho de que el Demandado continúe destacando en su web los términos “TIENDAMISPAIN” a pesar de haberle sido denegado por la OEPM dicho conjunto, por las razones expuestas, revela su ánimo de dar a entender que existe algún tipo de vinculación, afiliación o patrocinio con la Demandante.

La Experta, además, quiere dejar constancia que no se pronuncia sobre la actividad de reventa como tal, sino sobre el uso de un nombre de dominio en disputa confundible con la marca de la Demandante.

De todo lo anterior la Experta estima que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento en el artículo 2.

7. Decisión

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

[redacted]

Fecha: 23 de noviembre de 2022