

DECISIÓN DEL EXPERTO

VKR Holding A/S c. S.A.
Caso No. DES2023-0005

1. Las Partes

La Demandante es VKR Holding A/S, Dinamarca, representada por CSC Digital Brand Services Group AB, Suecia.

El Demandado es [REDACTED] Georgia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador es InternetX.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 3 de febrero de 2023. El 6 de febrero de 2023, 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 febrero de 2023, 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 8 de febrero de 2023. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de febrero de 2023. 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 1 de marzo de 2023.

El Centro nombró a [REDACTED] como Experto el día 3 de marzo de 2023, 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 la empresa danesa VKR Holding A/S (en adelante “VKR”), organización matriz del Grupo VELUX. Su fundador creó el Grupo VKR en 1941, dedicado a la fabricación y venta de ventanas de tejado, ventanas de cubierta plana, tubos solares, cortinas y persianas.

La Demandante es titular, entre otras, de diversas marcas registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y en la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), por tanto, con protección en España:

Marca española No. 1096714, VELUX, mixta, solicitada el 25 de febrero de 1985 y concedida el 6 de abril de 1987, para distinguir productos de la clase 6.

Marca de la Unión Europea (“MUE”) No. 000955609, VELUX, denominativa, solicitada el 14 de octubre de 1998 y concedida el 31 de marzo de 2000, para productos de las clases 6, 7, 9, y 11.

MUE No. 000651869, VELUX, denominativa, solicitada el 6 de octubre de 1997 y concedida el 16 de julio de 2004, para productos y servicios de las clases 6, 9, 16, 19, 20, 22, 24, 37, 41 y 42.

El nombre de dominio en disputa es <velux.es> y fue registrado el 16 de septiembre de 2022. El nombre de dominio en disputa aloja una web en la que se contienen diversos enlaces a terceras páginas donde se publicitan productos de la competencia de la Demandante, obteniendo el Demandado de estos enlaces un beneficio materializado en un pago-por-clic (“PPC”)

La Demandante es titular del nombre de dominio <velux.es> registrado el 11 de octubre de 2001, y del nombre de dominio <velux.com>, registrado el 19 de abril de 1999.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Como se ha indicado en los Antecedentes de esta decisión, la Demandante se presenta como la organización matriz del Grupo VELUX. Alega que fue fundada en 1941 por Villum Kann Rasmussen, que ya en 1942 patentó las primeras ventanas de tejado y creó la marca VELUX, combinando las sílabas “ve”, de “ventilación” con “lux”, palabra latina que significa “luz”. Afirma que está presente en más de 40 países y que el Grupo VELUX está presente en España desde 1975.

Alega que el Grupo VKR consiste principalmente en el Grupo VELUX y el Grupo DOVISTA. Afirma que el Grupo VELUX destaca por su amplia gama de productos, como ventanas de tejado, ventanas de cubierta plana y otros elementos decorativos como cortinas. Tanto en su web “www.velux.com” como en la española “www.velux.es” recibe miles de visitas.

De todo ello, concluye la Demandante que su marca VELUX es reconocida mundialmente ya que realiza importantes inversiones en promoverla en los medios y en Internet, de tal forma que actualmente es asociada únicamente con la Demandante.

Alega que al ser titular de derechos registrales sobre la marca VELUX tiene legitimación para iniciar el presente procedimiento.

La comparación entre el nombre de dominio en disputa y su marca se fundamenta en dos argumentos.

Por un lado, afirma que el nombre de dominio en disputa consiste en la misma marca VELUX con un error ortográfico, lo que le hace ser confusamente similar a su marca. Así, alega que sólo difiere en una letra que el Demandado ha equivocado voluntariamente, reemplazando la “x” por la “s”. Por eso, califica la conducta del Demandado como “typosquatting”, cuya finalidad es que los usuarios de internet que cometan tales

faltas ortográficas, por la proximidad en que se encuentran dichas letras en el teclado “qwerty”, al buscar la página del titular de la marca, se encuentren en la del nombre de dominio “typosquatting”. Y alega que esto ha sido considerado 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](#)”), en el punto 1.9 como confusamente similar con la marca correspondiente a los efectos del primer elemento.

Además, considera que el nombre de dominio en disputa es visual y fonéticamente similar a su marca.

La Demanda basa la falta de derechos o intereses legítimos en que el Demandado no es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa ni tampoco ha sido autorizado por la Demandante para registrarlo.

También, se refiere a los enlaces a terceras páginas a las que se puede acceder a través del nombre de dominio en disputa, algunas de las cuales son competidoras de la Demandante, de las que el Demandado obtiene un beneficio de PPC, lo cual no supone una oferta de buena fe de bienes o servicios.

La Demandante asegura que el Demandado conocía o debería conocer la existencia de su marca, dada la gran promoción que ha venido haciendo de la misma desde 1942, estando presente en España desde 1975. Además, la marca es una palabra inventada que carece de significado en cualquier idioma. Se vuelve a referir a la figura del “typosquatting” como prueba de la existencia de mala fe en el registro, considerando que el Demandado está intentando explotar estos errores ortográficos que puedan cometer los internautas para acceder a su web.

La Demanda afirma que el uso del nombre de dominio en disputa también es de mala fe puesto que el Demandado está intentando atraer a los usuarios de manera intencionada y con ánimo de lucro, queriendo dar a entender que existe una relación de afiliación o patrocinio entre las partes.

La Demandante destaca que el Demandado tiene también registrados otros nombres de dominio que incorporan marcas registradas de empresas conocidas, con errores ortográficos.

Y por último, se refiere a las diversas cartas de advertencia enviadas al Demandado que nunca obtuvieron respuesta.

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

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Para examinar los requisitos establecidos por el Reglamento para considerar que un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, 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 así como la “[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, la Demandante es titular de dos marcas españolas y una de la Unión Europea que, por tanto, tiene protección en España. Dichas marcas consisten en la denominación VELUX. Por tanto, 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 VELUX de la Demandante ha sido incorporada en su práctica totalidad al nombre de dominio en disputa, diferenciándose únicamente en la letra final. La marca de la Demandante es reconocible dentro del mismo, siendo el único elemento del nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, el error ortográfico que denuncia la Demandante se encuentra recogido en la sección 1.9 de las orientaciones contenidas en la "[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)", según la cual se considera que un nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca de la Demandante cuando el nombre de dominio en disputa contiene un error ortográfico común, obvio o intencionado de la marca de la Demandante. Y como ejemplo de "typosquatting" incluye el hecho de que las letras sean adyacentes en el teclado. En este caso nos encontramos ante la "x" de la marca de la Demandante y la "s" del nombre de dominio en disputa que se encuentran en distinta línea pero la primera debajo de la otra.

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

La Demandante ha probado *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado. Por tanto, aportar evidencias de que tales derechos o intereses legítimos existen corresponde a este último.

Así, la Demandante afirma que el Demandado no ha sido autorizado para usar la marca de la Demandante como nombre de dominio ni es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa. Además, añade que el nombre de dominio en disputa aloja una web donde hay enlaces a otras páginas de productos que compiten con la Demandante, por los que el Demandado presumiblemente obtiene un beneficio económico, conocido como PPC.

Este tipo de uso del nombre de dominio en disputa no es considerado como legítimo y leal o no comercial cuando representa una explotación de la reputación de la marca de la Demandante para atraer a los usuarios de Internet.

En este sentido se han pronunciado decisiones bajo la Política y el Reglamento como, por ejemplo, *[REDACTED] v. WSJ Trade [REDACTED]* Caso OMPI No. [D2015-0919](#); *Richemont International SA v. Turvill Consultants*, Caso OMPI No. [D2014-0862](#).

También, según la misma sección 1.9 de las orientaciones contenidas en la "[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)", citada en el apartado anterior, los errores ortográficos señalan una intención del Demandado, que normalmente utiliza una web con contenido infractor, de que los usuarios creen que van a contactar con la Demandante.

Además, el Demandado no contestó a las tres cartas enviadas por la Demandante para solucionar el conflicto sin acudir al presente procedimiento y tampoco ha contestado a la Demanda.

En definitiva, ningún derecho o interés legítimo propio ha opuesto el Demandado para haber registrado el nombre de dominio en disputa y por tanto no ha rebatido el caso *prima facie* establecido por la Demandante.

Estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.

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 es fundamental determinar si el Demandado conocía o debía conocer, antes de registrar el nombre de dominio en disputa, la marca de la Demandante, siendo importante para valorar la concurrencia de este tercer requisito si la marca de la Demandante es anterior o no al nombre de dominio en disputa.

Los Derechos Previos de la Demandante datan de 1987 mientras que el registro del nombre de dominio en disputa por el Demandado es de 6 de septiembre de 2022. Por otra parte, la marca de la Demandante parece carecer de significado en cualquier idioma, es una expresión de fantasía, creada por el fundador de la Demandante y no parece deberse al azar que el Demandado la haya escogido para formar el nombre de dominio en disputa, dada, además, la alta presencia de la Demandante y su marca en Internet y en los medios.

Por tanto, en el balance de probabilidades, la Experta se inclina a considerar que el Demandado conocía o debía conocer a la Demandante y su marca antes del registro del nombre de dominio en disputa.

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 prácticamente reproducida en el nombre de dominio en disputa.

Además, ha de acudir otra vez a la sección 1.9 de la "[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)", que incluye dentro de la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa que éste contenga errores ortográficos como el que se ha referido.

Estas circunstancias permiten a la Experta, en el balance de las probabilidades, inferir que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, sin que el Demandado haya aportado nada que permita a la Experta concluir de otra manera.

Por último, aunque el Reglamento no exige que se acredite también que el uso que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa es de mala fe, conviene destacar que el hecho de que el nombre de dominio en disputa aloje una web que contiene enlaces a terceras páginas de productos semejantes a los fabricados y comercializados por la Demandante; enlaces por los que el Demandado obtiene presumiblemente un beneficio económico, unido a la falta de personación y de contestación a la Demanda, permiten concluir que su uso es también de mala fe.

De todo lo anterior el Experto 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 en disputa <velus.es> sea transferido a la Demandante.

[Redacted]

Experto

Fecha: 18 de marzo de 2023