

DECISIÓN DEL EXPERTO

Verizon Trademark Services LLC c. M.P.U.S.
Caso no. DES2019-0020

1. Las Partes

La Demandante es Verizon Trademark Services LLC, Estados Unidos de América, representada por Elzaburu, España.

La Demandada es M.P.U.S., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es 1&1 IONOS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 24 de junio de 2019. El 24 de junio de 2019, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 25 de junio de 2019, 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 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 27 de junio de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de julio de 2019. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 18 de julio de 2019.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 24 de julio de 2019, 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 pertenece al Grupo Verizon, formado por la empresa matriz Verizon Communications Inc. y diversas compañías subsidiarias, entre las que se encuentran dos compañías españolas. Este Grupo es una compañía global de banda ancha y telecomunicaciones que opera en más de 150 países en todo el mundo, incluida España.

La Demandante es titular de las siguientes marcas protegidas en España:

Marca de la Unión Europea ("UE") No. 014528723, denominada VERIZON, figurativa, solicitada el 3 de septiembre de 2015 y concedida el 24 de febrero de 2016, para las clases 9, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 y 45.

Marca UE No. 015218175, VERIZON, denominativa, solicitada el 15 de marzo de 2016 y concedida el 26 de septiembre de 2016, para las mismas clases que la marca anterior.

Marca UE No. 01543362, VERIZON, denominativa, solicitada el 7 de marzo de 2000 y concedida el 30 de agosto de 2004, para las clases 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 y 42.

Marca UE No. 001923671, denominada VERIZON, figurativa, solicitada el 13 de octubre de 2000 y concedida el 1 de septiembre de 2003, para las mismas clases que la marca anterior.

Marca UE No. 004403978, denominada VERIZON, figurativa, solicitada el 25 de abril de 2005 y concedida el 12 de junio de 2006, para las clases 9 y 35.

Marca UE No. 004404001, denominada VERIZON, figurativa, solicitada el 25 de abril de 2005 y concedida el 1 de mayo de 2006, para las clases 9 y 35.

Marca UE No. 004870267, VERIZON, denominativa, solicitada el 31 de enero de 2006 y concedida el 3 de diciembre de 2007, para las clases 9, 16, 38, 39, 42 y 45.

Marca española No. 3699879, VERIZON, denominativa, solicitada el 18 de enero de 2018 y concedida el 11 de junio de 2018, para las clases 12, 35, 36, 37 y 39.

Marca española No. 3567245, VERIZON, denominativa, solicitada el 17 de junio de 2015 y concedida el 26 de noviembre de 2015, para las clases 35 y 37.

El nombre de dominio en disputa es <verizone.es> y fue registrado el 17 de noviembre de 2018. El nombre de dominio en disputa no resuelve a una página propia sino a la del Agente Registrador 1&1 IONOS que informa que el nombre de dominio en disputa está registrado.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante se presenta como una subsidiaria de la compañía Verizon Communications Inc. que, junto con otras subsidiarias, forma el Grupo Verizon. Afirma que este Grupo es una compañía global de banda ancha y telecomunicaciones que se ha constituido como uno de los principales proveedores mundiales de productos y servicios de tecnología de la información, seguridad, comunicaciones y entretenimiento, contando con la red IP más conectada del mundo y operando en más de 150 países, entre los que se incluye España.

La Demandante alega la titularidad de las marcas reseñadas en los Antecedentes de Hecho de esta decisión, lo que le concede el derecho exclusivo a la denominación VERIZON, tanto en España como en toda Europa, término que ha adquirido importancia relevante en el sector de las telecomunicaciones.

Añade que el nombre de dominio en disputa es prácticamente idéntico a las marcas VERIZON de la Demandante pues la Demandada únicamente ha añadido a dicho término la letra “e”, debiendo excluirse la extensión “.es”, propia del dominio español de primer nivel.

La Demandante entiende que, por tanto, se cumple la primera circunstancia necesaria para la estimación de la Demanda.

Respecto a la inexistencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada, la Demandante argumenta que la Demandada no ha sido comúnmente conocida por el término que constituye el nombre de dominio en disputa ni puede asociarse con ella. Tampoco tiene derechos de marca sobre una denominación que contenga el término característico de las marcas de la Demandante.

Además, expone la Demandante que el 25 de abril de 2019 remitió a la Demandada un requerimiento exigiendo la inmediata cesión del nombre de dominio en disputa para evitar así iniciar el presente procedimiento pero la Demandada no contestó a este requerimiento ni a su recordatorio, enviado el 14 de mayo de 2019.

Alega también la Demandante que existen numerosas decisiones a la luz de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o “UDRP” en sus siglas en inglés) que han reconocido el carácter renombrado a nivel mundial de las marcas de la Demandante.

Por todo ello, afirma la Demandante que es absolutamente improbable que la Demandada pueda alegar un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.

Respecto a la mala fe de la Demandada en el registro del nombre de dominio en disputa, la Demandante alega que sus marcas están constituidas por un término ampliamente conocido en el mundo, incluida España y que la Demandada era consciente de que se estaba apropiando de un nombre de fantasía que identifica los conocidos servicios de la Demandante.

Por otra parte, el nombre de dominio en disputa no resuelve a una página web propia, lo que supone una tenencia pasiva del mismo que, unido a las demás circunstancias que concurren, permite dudar razonablemente de la conducta de la Demandada.

En definitiva, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa <verizone.es>, le sea transferido.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Antes de proceder a dicho análisis, este Experto desea dejar constancia de que, tomando en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política se tomarán en consideración las decisiones adoptadas en el

marco de aplicación de la Política. Así lo han afirmado ya numerosas decisiones bajo el Reglamento (entre otras, *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005; *Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003; y *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014).

Igualmente y por las mismas razones, se tendrá en cuenta la “Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme” 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

Ante todo ha de concretarse si la Demandante ostenta “Derechos Previos” en el sentido del Reglamento. Así, en el artículo 2 de dicho Reglamento se consideran como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España.

La Demandante es titular de las marcas de la UE y marcas españolas relacionadas en los Antecedentes de Hecho de esta decisión y por tanto se encuentran protegidas en España.

Estas marcas se caracterizan todas por el distintivo “verizon”. El nombre de dominio en disputa es <verizone.es>. La única diferencia con las marcas de la Demandante se encuentra en que la Demandada ha añadido al final de la denominación del nombre de dominio en disputa, la letra “e”. Sin embargo, ésta no es suficiente diferencia para considerar que no existe similitud entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa.

Lo cierto es que el nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad el distintivo caracterizador de las marcas de la Demandante.

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 una característica dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa, se podrá considerar que éste es confusamente similar a esa marca.

Por otra parte, la inclusión del dominio de nivel superior de código de país (ccTLD por sus siglas en inglés) “.es” no puede considerarse como una diferencia ya que es el indicativo del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio. Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política y el Reglamento, como por ejemplo, *Segway LLC v. C.H.*, Caso OMPI No. D2005-0023; *Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. D2004-0721; *ThyssenKrupp USA, Inc. v. R.G.*, Caso OMPI No. D2001-1425; *Myrurgia, S.A. v. J.I.M.*, Caso OMPI No. D2001-0562; *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0053.

Por tanto, el Experto concluye que existe una similitud confusa, a los efectos del Reglamento, entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante, cumpliéndose así el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Para determinar si la Demandada posee derechos o intereses legítimos, el Experto ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes. Es cierto que la Demandante tiene la carga de probar la inexistencia de derechos o intereses legítimos. Sin embargo, ante la dificultad de esta prueba, por tratarse de un hecho negativo, en la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 se sostiene que basta con que la Demandante acredite *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos puesto que la Demandada en su contestación tendrá ocasión de demostrar lo contrario y si no lo hiciera podrá considerarse probada la ausencia de derechos o intereses legítimos.

La Demandante afirma que la Demandada no es comúnmente conocida por el término que constituye el nombre de dominio en disputa ni puede asociarse con este término y ni siquiera tiene derechos de marca sobre una denominación que contenga el término característico de las marcas de la Demandante.

Además, expone que la Demandada no contestó al requerimiento que le remitió ni a su recordatorio.

No obstante, para mayor exhaustividad, el Experto va a examinar los diversos supuestos que, de manera ejemplificativa, se contienen en la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Observando estos supuestos puede concluirse que (i) antes de recibir la notificación de la Demanda, la Demandada no ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Muy al contrario, el nombre de dominio en disputa no resuelva a una página propia sino a la del Agente Registrador 1&1 IONOS que informa el nombre de dominio en disputa está registrado, (ii) no consta que la Demandada sea conocida por el nombre de dominio en disputa, (iii) la Demandada no ha hecho un uso legítimo y no comercial del nombre de dominio en disputa.

Así mismo, la Demandada no sólo no contestó al requerimiento de la Demandante sino que tampoco respondió a la Demanda. Por último, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de afiliación implícito. Ver la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Estas circunstancias llevan al Experto 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

La tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar si existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias alternativas y no necesariamente acumulativas a efectos del Reglamento.

Una de las cuestiones determinantes para concluir si el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe es considerar acreditado que la Demandada conocía o debía conocer razonablemente la existencia de la marca de la Demandante antes de dicho registro.

Las marcas de la Demandante son anteriores al registro del nombre de dominio en disputa y gozan de renombre. Diversas decisiones, a la luz de la Política, han atribuido carácter renombrado a estas marcas. Las referidas marcas están formadas por una denominación característica, de fantasía, que constituye también la parte identificadora de la denominación social de la Demandante.

Por tanto, en el balance de probabilidades, el Experto se inclina a considerar que la Demandada conocía a la Demandante y sus marcas antes del registro del nombre de dominio en disputa.

Cabe referirse a la Sinopsis elaborada por OMPI 3.0 que recoge como hecho a tener en cuenta en la existencia de mala fe en el registro, el que la marca de la Demandante esté íntegramente reproducida en el nombre de dominio en disputa y sea notoria, como sucede en este caso. Así, se pueden citar las decisiones *The Gap, Inc. v. D.Y.*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320.

Por tanto, dadas las circunstancias del caso, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe.

Por último, aunque el Reglamento no exige que se acredite también de forma acumulativa el uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, el Experto desea abordar este aspecto.

Como ya se ha apuntado, la Demandada no hace uso real del nombre de dominio en disputa sino que resuelve a la página del Agente Registrador que informa de que ya está registrado. Estas circunstancias permiten concluir que el uso que la Demandada hace del nombre de dominio en disputa también es de mala fe.

7. Decisión

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

María Baylos Morales

Experto

Fecha: 8 de agosto de 2019