

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Xiaomi, Inc. c. J.B.

Caso No. DES2019-0019

### **1. Las Partes**

La Demandante es Xiaomi, Inc., China, representada por Lane IP Limited, Reino Unido.

El Demandado es J.B., España, representado por Joaquin Rodenas Vargas, España.

### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <xiaomi-shop.es>.

El Registro del citado nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es AXARNET.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 21 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 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 28 de junio de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de julio de 2019. El Escrito de Contestación a la Demanda fué presentado ante el Centro el 17 de julio de 2019.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 30 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.

El 14 de agosto de 2019, fuera del plazo de respuesta del procedimiento, el Experto recibió una comunicación no solicitada, remitida por la representación legal de un tercero, cuyo nombre no se indica en dicha comunicación, que se consideraba interesado en el dominio, alegando indefensión por no haber sido debidamente notificado del procedimiento y sosteniendo la falta de legitimación pasiva del demandado.

El 23 de agosto de 2019 el Experto emitió la Orden de Procedimiento No. 1, otorgando plazo al Demandado y a la representación legal del tercero que se consideraba interesado en el dominio para que presentasen alegaciones respecto de su identidad y las circunstancias de adquisición y uso del nombre de dominio en disputa. No se recibió ninguna comunicación en respuesta. El 16 de septiembre de 2019 el Centro notificó a las partes la ausencia de contestación a la Orden de Procedimiento.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

La Demandante, Xiaomi, Inc., es un fabricante de electrónica a nivel mundial fundado en 2010. En el ejercicio 2018 la Demandante vendió más de 100 millones de teléfonos móviles. La Demandante está presente en 70 países.

La Demandante es titular, entre otras, de la siguiente marca:

– Marca de la Unión Europea N. 117761 XIAOMI, registrada el 28 de noviembre de 2012.

Esta marca tiene el valor de marca notoria como queda acreditado en la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de septiembre de 2018 en relación al Expediente número 0381241 / 3

El nombre de dominio <xiaomi-shop.es> fue registrado el 25 de julio de 2016.

El nombre de dominio <xiaomi-shop.es> dirigía, de acuerdo con la Demanda, a una web en la que se vende los productos de la Demandante. En este sitio web aparece de manera destacada y sin autorización, la marca XIAOMI de la Demandante.

#### **5. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Demandante**

La Demandante alega que el nombre del dominio da lugar a un riesgo de confusión por razón de su similitud con la marca de su propiedad. El nombre de dominio consiste en la marca de la Demandante XIAOMI combinada con la palabra “shop” y el sufijo no distintivo “.es” que como indicador territorial debe excluirse siguiendo el criterio que recoge la sección 1.11 de 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”).

Adicionalmente considera la Demandante que el contenido de la web asociada al nombre de dominio puede ser relevante para determinar la existencia de riesgo de confusión. Efectivamente, mantiene que existe un uso prominente de las marcas de su propiedad en la web que pueden hacer pensar al usuario que se encuentra ante una página, de alguna manera, afiliada, patrocinada o autorizada por la Demandante. Sin embargo, manifiesta que no existe autorización, patrocinio o apoyo de alguna manera al Demandado.

Por otra parte, manifiesta la Demandante que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa. En este sentido alega que el Demandado carece de derechos marcarios en relación al término “xiaomi”. No existe un uso de buena fe del nombre de dominio. Tampoco, dice la Demandante, se han encontrado evidencias que permitan identificar al Demandado por el nombre de dominio en disputa. Y tampoco el nombre de dominio incluye el nombre del Demandado.

Entiende, por lo demás, que la Demandante que el Demandado no ha utilizado de buena fe el nombre de dominio en relación a una actividad no comercial.

También considera la Demandante que, habida cuenta de la fama mundial de la marca XIAOMI, es impensable que el Demandado registrara el nombre de dominio <xiaomi-shop.es> sin ser consciente de la actividad y marca del Demandante. De hecho, considera, que la actividad posterior al registro del sitio web al que dirige el nombre de dominio refuerza ese conocimiento previo.

Concluye la Demandante que el Demandado ha intentado atraer intencionadamente a usuarios de Internet a su página web con afán de lucro, haciendo que surja la posibilidad de confusión con la Demandante por lo que se refiere a la fuente, patrocinio, afiliación o a la promoción de la página web o de los productos o servicios que aparecen en ella. En apoyo a esa confusión describe los numerosos usos que hace el Demandado de las marcas de su propiedad. Confusión, considera la Demandante, que queda reforzada por el hecho de que no exista en el sitio web un “disclaimer” o “descargo de responsabilidad” que informe sobre la relación o no relación entre las partes.

## **B. Demandado**

El Demandado contestó negando ser el titular del nombre de dominio <xiaomi-shop.es>. Reconoce, no obstante, ser el contacto técnico del nombre de dominio y responsable de desarrollar las labores de mantenimiento web y posicionamiento SEO. Que aparece como titular registral sólo por error en el proceso de adquisición del nombre de dominio en disputa. En apoyo a sus manifestaciones aporta factura de compra del nombre de dominio por “Ultimatum tecnologic, S.L.”. En base a lo anterior solicita no se tenga al Demandado, J.B., como parte de este procedimiento.

Conforme a lo indicado en el punto 3 de esta Decisión, el 14 de agosto de 2019 el Experto recibió una comunicación remitida por la representación legal de un tercero, alegando indefensión por no haber sido debidamente notificado del procedimiento y sosteniendo la falta de legitimación pasiva del demandado.

## **6. Debate y conclusiones**

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen con 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 el Demandado 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.

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política UDRP, por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

### **A. Cuestión procesal previa: identidad del Demandado**

Conforme al artículo 1 del Reglamento “la sujeción al procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos es obligatoria para todos los titulares de nombres de dominio bajo “.es” de conformidad con el apartado c de la Disposición adicional única del Plan nacional”.

El Demandado era el titular del nombre de dominio en disputa <xiaomi-shop.es> al momento inicio del presente procedimiento según confirma Red.es. Consecuentemente, el Demandado es parte obligada del procedimiento.

El Experto considera que la factura de compra de dominio indicada anteriormente y aportada por el Demandado tiene eficacia en su caso entre las partes, sin que resulte oponible frente a terceros de buena fe

que, amparándose en los datos de un registro como Red.es, dirigieron sus pretensiones contra el titular registral del nombre de dominio en disputa.

Entiende el Experto que en tanto que en el momento de presentación de la Demanda ante el Centro, la persona que figuraba como titular registral del nombre de dominio en disputa era el Demandado, en nada puede afectar a la Demandante la no transferencia del nombre de dominio en disputa por el titular registral al tercero interesado.

Finalmente, tanto el Demandado como el tercero presuntamente interesado han tenido oportunidad de presentar sus alegaciones respecto a la titularidad real del nombre de dominio en disputa y de las circunstancias de su adquisición, sin haber presentado alegación alguna al respecto.

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

La Demandante ha demostrado ser titular de Derechos Previos a los efectos del artículo 2 del Reglamento. Basta una simple comparación entre el nombre de dominio <xiaomi-shop.es> con la marca XIAOMI para reconocer la incorporación de la marca en el mismo.

En los casos en los que un nombre de dominio reproduce la totalidad de una marca registrada, o cuando al menos una característica dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio, se considerará normalmente que el nombre de dominio es confusamente similar a esa marca para los fines del Reglamento. Ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.7.

El Experto hace notar que el examen de este primer requisito no tiene en cuenta el nombre de dominio de primer nivel “.es”. Así Caso OMPI No. DES2018-0002 *Automobiles Peugeot c. W.L.*

Asimismo, se advierte que la adición de la palabra “shop” al nombre de dominio en disputa no impide que el nombre de dominio en disputa sea confusamente similar a la marca de la Demandante.

Por tanto y habida cuenta la similitud entre el nombre de dominio en disputa <xiaomi-shop.es> y el Derecho Previo XIAOMI y el consiguiente riesgo de confusión, el Experto declara cumplido, a los efectos del artículo 2 del Reglamento, este primer requisito.

### **C. Derechos o intereses legítimos**

El Reglamento determina que la Demandante debe demostrar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Tal y como queda recogido en la Sinopsis OMPI 3.0, sección 2.11, es criterio mayoritario que: “[...] se entiende que cuando un demandante ha demostrado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos del demandado, le corresponde al demandado presentar la evidencia suficiente que permita demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio”.

Efectivamente la Demandante ha demostrado que el Demandado carece de autorización o licencia para el uso de la marca XIAOMI, que no es conocido el Demandado por el nombre de dominio en disputa y, que carece el Demandado de derechos marcarios sobre el término “xiaomi”.

Adicionalmente el Experto significa que la inclusión de la marca de la Demandante en el nombre de dominio en disputa sugiere algún tipo de relación entre las partes, incluso una posible suplantación de la Demandante, cuando no es el caso. No cabe considerar de buena fe el uso del nombre de dominio en disputa habida cuenta del más que probable intento de suplantación que se realiza en la web. Ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 2.5.1. Baste hacer notar que la web conectada al nombre de dominio en disputa invita a colaborar con el Demandante. Efectivamente existe un enlace que dice “hazte distribuidor XIAOMI” pese a carecerse absolutamente de capacidad de representación del Demandante.

Pues bien, en estas circunstancias la carga de la prueba se traslada al Demandado. Sin embargo, el Demandado guarda silencio y no aporta evidencias sobre sus posibles derechos o intereses legítimos al respecto. Antes al contrario, las propias manifestaciones del Demandado coadyuvan a considerar que carece de derechos o intereses legítimos.

Por todo lo anterior, concluye este Experto que se cumple el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento. Por tanto, el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

#### **D. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe**

El Reglamento impone a la Demandante la obligación de probar que el registro o el uso del nombre de dominio es de mala fe con carácter alternativo. Es decir, basta el cumplimiento de uno u otro presupuesto para dar por cumplido con este requisito.

Del expediente del caso ha quedado probado que la marca XIAOMI es notoria en España. En estas circunstancias es doctrina mayoritaria que, en general, el registro de un nombre idéntico o confusamente similar con una marca notoria puede ser constitutivo de mala fe. En este sentido, *Sanofi Aventis v. P.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0008. Por tanto, en el presente caso, considera el Experto que el Demandado, al solicitar el registro de los nombres de dominio en disputa, tenía en mente la marca XIAOMI. Conclusión ésta que queda reforzada con el uso posterior que se realiza del nombre de dominio en disputa.

Y en cuanto al uso, el Experto tiene en cuenta la falta de relación entre las Partes, la posible existencia de un intento de suplantación de la Demandante, así como el más que probable beneficio obtenido del uso del nombre de dominio en disputa, que aboca a que no pueda calificarse ese uso del nombre de dominio en disputa como de buena fe. De manera mas precisa debemos encajar el uso del nombre de dominio dentro del supuesto recogido en el artículo 2 del Reglamento que califica como de mala fe el uso del nombre de dominio en disputa con la finalidad de, intencionadamente, atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a la página web alojada bajo el nombre de dominio en disputa, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web.

Por cuanto antecede el Experto considera cumplido el tercer requisito.

#### **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <xiaomi-shop.es> sea transferido al Demandante.

**Manuel Moreno-Torres**

Experto

Fecha: 16 de septiembre de 2019