

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Ouicar S.A.S. c. A.Y.

Caso No. DES2019-0003

### **1. Las Partes**

La Demandante es Ouicar S.A.S., con domicilio en Paris, Francia, representada por Lexing Spain Lawyers S.L., España.

La Demandada es A.Y., con domicilio en Shanghai, China.

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

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es PDR LTD.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 18 de enero de 2019. El 18 de enero 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 21 de enero 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 22 de enero de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de febrero de 2019. 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 12 de febrero de 2019.

El Centro nombró a José Ignacio San Martín Santamaría como Experto el día 19 de febrero 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

4.1 La Demandante es titular de los siguientes registros de marca:

- Registro de marca de la Unión Europea 16998122 OUICAR (fig), solicitada el 18 de julio de 2017 y registrada el 15 de diciembre de 2017, para servicios de las clases 35, 38, 39 y 42.
- Registro de marca francesa 3961032 OUICAR, solicitada el 14 de noviembre de 2012 y registrada el 26 de abril de 2013, para servicios de las clases 35, 38, 39 y 42.

4.2 El nombre de dominio en disputa <ouicar.es> fue registrado el 25 de junio de 2015.

4.3 En la actualidad el nombre de dominio en disputa parece encontrarse alojado en un "parking" y contiene un "enlace relacionado" a páginas web sobre transporte en París.

#### 5. Alegaciones de las Partes

##### A. Demandante

La Demandante basa su Demanda en las siguientes alegaciones:

- La Demandante, OUICAR, es una sociedad francesa constituida en el año 2012 y dedicada al diseño y explotación de sitios web y aplicaciones móviles de puesta de contacto y de reservas de vehículos de motor.
- La Demandante es titular de los registros de marca OUICAR antes mencionados y el nombre de dominio en disputa es idéntico a su marca principal OUICAR.
- La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. La Demandante no ha concedido autorización ni licencia de uso alguna, explícita ni implícita, a la Demandada sobre la denominación OUICAR.
- La Demandada procedió a registrar el nombre de dominio en disputa en la misma fecha en la que salieron publicadas numerosas noticias relativas a la inversión millonaria que OUICAR recibió de la empresa Société Nationale des Chemins de Fer Français.
- El nombre de dominio en disputa <ouicar.es> se encuentra en venta. La Demandante contactó en diciembre de 2017, a través del formulario web limitado a tal efecto, con la Demandada con el fin de adquirir el nombre de dominio en disputa. El bróker de la Demandada solicitó USD 9.999 sin que las partes alcanzaran un acuerdo. Posteriormente, en diciembre de 2018 la demandante realizó un nuevo intento y el bróker contestó pidiendo un precio de venta de EUR 12.000.
- El nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, pues el registro se produjo el mismo día en que se publicaron numerosas noticias sobre la inversión millonaria en favor de la Demandante. Esta conducta de la Demandada ya fue considerada de mala fe en *Siteimprove A/S c. A.Y.*, Caso OMPI No. DES2016-0012.
- El nombre de dominio en disputa conduce a una página web "parking", que contiene enlaces publicitarios de terceros, y por tanto no contiene una oferta propia de buena fe de productos o servicios.

Por todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa sea transferido a su nombre.

## **B. Demandada**

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las Partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo “.es”.

Por otra parte, debido a las semejanzas entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005; en *Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006; o en *Smarmets Limited c. I.Z.*, Caso OMPI No. DES2017-0030.

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

La Demandante ha acreditado su titularidad sobre la marca OUICAR en la Unión Europea y por tanto también en España, así como la notoriedad de la misma, por lo tanto la Demandante posee Derechos Previos tal y como se definen en el Reglamento.

Es evidente que se produce una total identidad entre la marca OUICAR de la Demandante y el nombre de dominio en disputa.

Este Experto considera por tanto probada la concurrencia de la primera de las circunstancias previstas en el artículo 2 del Reglamento.

### **B. Derechos o intereses legítimos**

La Demandada no ha contestado a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia de tales derechos o intereses legítimos.

No obstante, examinado el expediente y todas las circunstancias y hechos que en él constan, este Experto considera que:

- Teniendo en cuenta la notoriedad acreditada de la marca de la Demandante, no parece razonable pensar que la Demandada pueda ostentar algún tipo de derecho sobre dicha denominación.

-La Demandante ha demostrado un caso *prima facie* de derechos o intereses legítimos.

- La ausencia de contestación a la Demanda conlleva que la Demandada no ha refutado el caso *prima facie* de la Demandante respecto a la ausencia de derechos o intereses legítimos.

Por todo ello, el Experto entiende que la Demandante ha cumplimentado también el segundo requisito exigido por el Reglamento, al no poderse acreditar o presumir en modo alguno la existencia de ningún derecho o interés legítimo a favor de la Demandada en relación con el nombre de dominio en disputa.

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

Este Experto considera que la Demandante ha presentado pruebas e indicios claramente suficientes como para considerar que efectivamente concurre mala fe por parte de la Demandada.

Ha quedado acreditado que la marca OUICAR de la Demandante goza de notoriedad y que el nombre de dominio en disputa fue registrado el mismo día en el que aparecieron en la prensa diversos artículos sobre la importante inversión que iba a recibir la Demandante. Por consiguiente, la Demandada al registrar el nombre de dominio en disputa era consciente de estar apropiándose de una denominación coincidente de con la marca notoria de un tercero.

Ya en *Siteimprove A/S c. A.Y.*, Caso OMPI No. DES2016-0012 se consideró que esta conducta de la misma demandada implicaba una actuación de mala fe.

Se aprecia igualmente que la página web de la Demandada se encuentra alojado en un parking, con indicación de que se encuentra a la venta y con enlaces del tipo pago por clic.

Además, la Demandante ha presentado claras pruebas de que la Demandada pretende obtener por la venta del nombre de dominio en disputa un precio que supera con creces cualquier gasto de adquisición o inversión, sobre todo a la vista de que no ha desarrollado ningún sitio web específico. Al poner a la venta un nombre de dominio que se corresponde con la marca notoria de un tercero es evidente que pretende obtener un beneficio económico a costa de esa notoriedad, como confirma el elevado precio solicitado a la Demandante, incurriendo por tanto claramente en las conductas que el artículo 2 del Reglamento prevé como pruebas de la concurrencia de mala fe en el Demandado:

“1) el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio”.

Así se consideró igualmente en el ya mencionado *Siteimprove A/S c. A.Y.*, Caso No. OMPI DES2016-0012, contra la misma Demandada.

Así pues, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe en el registro o uso del nombre de dominio en disputa.

## **7. Decisión**

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

José Ignacio San Martín Santamaría  
Experto  
Fecha: 27 febrero 2019