

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

### **OSRAM GmbH v. J.B.C**

### **Caso No. DES2013-0029**

#### **1. Las Partes**

La Demandante es OSRAM GmbH con domicilio en Múnich, Alemania, representada por Hofstetter, Schurack & Partner, Alemania.

El Demandado es J.B.C con domicilio en Valencia, España, auto-representado.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <osramled.es>.

El Registrador del citado nombre de dominio es Red.es y el Agente Registrador es 1&1 INTERNET SLU.

#### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 5 de septiembre de 2013. El 6 de septiembre de 2013, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 9 de septiembre de 2013, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 17 de septiembre de 2013.

El Centro verificó que la Demanda y la Demanda enmendada cumplían 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 y la Demanda enmendada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 20 de septiembre de 2013. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de octubre de 2013. Debido a problemas con la notificación de la Demanda, el 23 de septiembre de 2013 el Centro extendió el plazo para contestar a la Demanda al 13 de octubre de 2013. El Escrito de Contestación a la Demanda fué presentado ante el Centro el 11 de octubre de 2013.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 22 de octubre de 2013, 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 multinacional OSRAM, una de las mayores empresas de fabricación de iluminación que cuenta con más de 43.000 empleados y desarrolla su actividad en más de 150 países. Asimismo, la Demandante cuenta con más de 500 marcas en los diversos países donde actúa. La marca OSRAM debe calificarse como notoria y con amplio reconocimiento internacional tal y como se deduce de numerosas decisiones del Centro.

La Demandante aporta justificante de, entre otras, las siguientes marcas comunitarias:

MARCA	NUMERO DE MARCA	NIZA	FECHA DE REGISTRO
OSRAM TECHNOLOGY INCLUDED	8878531	9,10,11	10/08/2010
OSRAM, l'énergie lumière	5424858	9,11,16,35,38,41	17/08/2007
LED light for you POWERED by OSRAM	4903506	35,41,42	05/03/2007
OSRAM DEDRA plus	3166857	11	05/07/2004
OSRAM	2297398	9,10,11	18/11/2002
OSRAM	2297323	9,10,11	13/06/2002
SHP-Series Super High Performance OSRAM	1859040	11	11/09/2001
OSRAM	1680461	7,9,10,11,12,25,28,35,37,42	27/09/2001
OSRAM	1222314	9,10,11	21/07/2000
OSRAM LED CREATING TOMORROW	1090869	9,11	30/05/2011
OSRAM SOFTLITE	1017417	11	22/12/1999
SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT - OSRAM	917847	9,10,11	12/12/2006
OSRAM	915241	11	15/12/2006

OSRAM	865814	9,10,11	04/06/2005
OSRAM	865617	9,10,11	04/06/2005
OSRAM	865615	9,10,11	04/06/2005
OSRAM SNAPINLITE	842408	11	01/12/2004
OSRAM CITYLIGHT	816975	11	28/04/1999
OSRAM	656843	9,10,11	27/01/1999

El nombre de dominio en disputa <osramled.es> fue registrado el 21 de enero de 2013.

## 5. Alegaciones de las Partes

### A. Demandante

La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa <osramled.es> coincide con la marca OSRAM de la que es titular, tanto en España como en numerosos países en todo el mundo. Que la adición del término genérico “led” como sufijo no provoca que el mismo tenga carácter distintivo y, por tanto no evita la similitud entre uno y otro. Así mantiene que existe riesgo de confusión en base a que: por un lado, por el carácter áltamente descriptivo del término “led” en relación a los productos de iluminación en cuanto que consiste en un acrónimo de “light-emitting-diodes” o en español “diodes de emisión de luz” y, por otro lado, por el carácter áltamente conocido de sus marcas OSRAM.

Por lo que se refiere al segundo requisito, la Demandante alega no ser concedora de que el Demandado ostente derecho marcario o de otro tipo sobre el término “Osram”. Asimismo niega que el Demandado sea titular de licencia sobre las marcas de su propiedad o acaso de un derecho sobre el registro sobre el nombre de dominio en disputa. En tal sentido manifiesta que el Demandado no es comercial, ditribuidor o agente autorizado de la Demandante ni se encuentra asociado a ella. Consecuentemente, niega el carácter legítimo del registro.

Finalmente, reitera la Demandante el carácter notorio de sus marcas para explicar las razones que han llevado al Demandado al registro del nombre de dominio en disputa en un ánimo de aprovecharse del valor de sus marcas. Por lo que se refiere al uso, considera que la vinculación del nombre de dominio en disputa a una cartera variada de diversas marcas de productos “led” para redirigir a los usuarios a su Web, además de la oferta de venta de varios nombres de dominio del Demandado conteniendo el término “Osram” por un importe de EUR 300.000 realizada en el procedimiento sobre el nombre de dominio <ledosram.net>, permitirían calificar como de mala fe el uso del nombre de dominio en disputa.

### B. Demandado

Considera el Demandado que no existe identidad o similitud entre el nombre de dominio en disputa y el Derecho Previo de la Demandante, pues el hecho de que el nombre de dominio en disputa incluya “osram” no es suficiente para crear confusión en el mercado. Además, considera que por el hecho de que el Demandado venda sus productos utilizando componentes de la Demandante no cabe la existencia de confusión o engaño.

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos, manifiesta el Demandado que habiendo sido concedido el nombre de dominio en disputa por la autoridad española competente, es titular legítima de los derechos sobre el mismo. En este sentido considera que también es legítimo el uso comercial, toda vez adquirió legítimamente los productos "Osram".

Finalmente, niega el Demandado el registro o uso de mala fe en base a lo siguiente: primero, porque procedió al registro de buena fe; segundo, por el nombre de dominio <ledosram.com> no es de titularidad de la Demandante y, tercero, porque no se procedió al registro del nombre de dominio en disputa con la intención de perjudicar la actividad de la Demandante. Antes al contrario, como consecuencia de la actividad de montaje de productos y dispositivos eléctricos de iluminación con componentes "led" de diversas marcas muy conocidas además de la Demandante, considera que ésta ha visto beneficiada su actividad y nunca se ha podido ver perjudicada. Por lo demás, siendo los productos "Osram" uno de los componentes de sus dispositivos considera lícito poder publicitarlo en ese sentido.

## **6. Debate y conclusiones**

Conforme al artículo 2 del Reglamento procede a continuación analizar si se cumplen con los siguientes requisitos: 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Asimismo, se tendrán en cuenta la interpretación de decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la "UDRP"), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento.

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

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento el registro de un nombre de dominio tendrá carácter especulativo o abusivo cuando sea "idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos".

En el presente procedimiento, la Demandante ha demostrado ser titular de Derechos Previos en los términos previstos en el Reglamento, además de ostentar su marca OSRAM de una enorme difusión tanto en España como en el extranjero. Así pues, debe procederse al examen comparativo del nombre de dominio en disputa <osramled.es> con la marca OSRAM de la Demandante. Nótese que la adición del sufijo "led" al nombre de dominio en disputa no aporta valor alguno por ser meramente descriptivo.

Por tanto, reproduciéndose íntegramente el Derecho Previo reconocido a la Demandante en el nombre de dominio en disputa este Experto considera cumplido este requisito.

Consecuentemente, este Experto considera que la Demandante justifica debidamente el primer requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento pues el nombre de dominio en disputa <osramled.es> es confusamente similar al Derecho Previo sustentado en la marca OSRAM de la Demandante.

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

Ha quedado probado que los signos distintivos de titularidad de la Demandante tienen reconocimiento internacional, como consecuencia de la gran presencia y difusión en diversos mercados que, incluye el español. Tales signos constituyen, en tanto marcas de productos, los Derechos Previos exigidos por el Reglamento y, que deben ser calificados como notorios.

Pues bien, la Demandante ha demostrado que el Demandado no es titular de derecho previo alguno sobre el término "Osram". Y, tampoco existe autorización de utilización de la marca de la Demandante a favor del Demandado.

Asimismo, ha sido reconocido por el Demandado que su actividad consiste en el montaje de productos y dispositivos eléctricos de iluminación con componentes led. Igualmente ha sido reconocido que en dicha actividad se utilizan componentes amparados por la marca OSRAM de la Demandante además de otras marcas muy conocidas. Consecuentemente y a la vista del redireccionamiento practicado no permite dar por cumplidos los requisitos de *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. D2001-0903 que viene a establecer la obligación del demandado de revelar de manera clara, precisa e inmediata la relación existente con el titular de la marca además de establecer un condicionado para la utilización de una marca ajena como nombre de dominio. Pero estas circunstancias no se dan en el presente caso.

Con todo, la petición de indemnización o venta solicitada por el Demandado denotaría una falta clara de derechos o intereses en el nombre de dominio.

Consecuentemente, el Experto considera que concurre el segundo de los requisitos exigido por el Reglamento.

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

Ha quedado probado en el expediente que la marca OSRAM es una marca muy conocida tanto en el sector del público interesado en adquirir sus productos como en la sociedad en general, es decir, que ha adquirido notoriedad entre los potenciales consumidores. Siendo esto así, la doctrina y jurisprudencia aplicable vienen estableciendo de manera constante que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria puede ser constitutivo, en determinadas circunstancias, de mala fe (entre otras decisiones, *Sanofi Aventis v. P.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0008; *Petroleo Brasileiro S/APetrobras v. M.O.E.*, Caso OMPI No. DES2006-0022).

Por otra parte y, en relación al uso del nombre de dominio en disputa, resulta igualmente de mala fe en base a lo siguiente:

Ha quedado probado, por razón del propio relato de los hechos realizado por el Demandado, que en el sitio Web a donde se redirige el nombre de dominio se comercializan dispositivos en los que se utilizan chips "led" de diferentes compañías. Todas ellas, competencia directa de la Demandante. Por tanto, podríamos decir que se trata de un servicio multimarca. Pues bien, la práctica utilizada por titulares ajenos a marcas renombradas quienes registran nombres de dominio conteniendo marcas ajenas con el fin principal de atraer consumidores a su propia página Web con venta de productos multimarca debe ser considerada como de mala fe desde el punto de vista del Reglamento.

Además, el Experto no pasa por alto la oferta de venta de nombres de dominio del Demandado conteniendo la marca OSRAM por una cantidad desorbitada.

Y, finalmente, el Demandado se ha visto incurso en varios procedimientos además del presente como el *OSRAM GmbH v. J.B. (LED SMC España S.L.)* Caso OMPI No. D2013-1455. Por tanto, cabe entender que ha realizado actos similares anteriores en perjuicio de la Demandante.

Por lo expuesto, el Experto considera que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se basó en el propio carácter notorio de la marca OSRAM. Consecuentemente, el registro del nombre de dominio en disputa <osramled.es> se produjo de mala fe así como que la utilización posterior fue igualmente de mala fe.

Consecuentemente, el Experto considera que se ha cumplido con el tercer y último requisito del Reglamento.

## **7. Decisión**

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

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 26 de octubre de 2013