

DECISIÓN DEL EXPERTO
V-TAC EUROPA OOD/SL V. S.L./ OPTONICALED KFT.
CASO NO. DES2014-0007

1. Las Partes

La Demandante es V-TAC Europa OOD/SL con domicilio en Ciudad de Plovdiv, Bulgaria, representada por Lambovski Harizanova Hristov, Bulgaria.

La parte Demandada es S.L./ Optonicaled Kft. con domicilio en Sofia, Bulgaria.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <v-tac.es> (el "Nombre de Dominio").

El Registrador del citado nombre de dominio es Red.es y el agente registrador es KEY SYSTEMS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 27 de febrero de 2014 por correo electrónico, y el 6 de marzo de 2014, por correo urgente. El 27 de febrero de 2014, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 27 de febrero de 2014, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos 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 12 de marzo de 2014. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de abril de 2014. La parte 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 2 de abril de 2014.

El Centro nombró a Antonia Ruiz como Experto el día 11 de abril de 2014, 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.

De acuerdo con el artículo 8 del Reglamento, el idioma de procedimiento ha de ser el castellano, si bien dicho artículo faculta al Experto para acordar, de forma motivada, que el procedimiento se tramite en otro idioma si las circunstancias del procedimiento así lo requieren y las Partes están de acuerdo. En el presente caso no se dan tales circunstancias y, aunque las Partes no sean de nacionalidad española, la Demanda se ha presentado en español sin que la parte Demandada se haya opuesto, ya que no se ha personado en este procedimiento. También se ha de tener en cuenta el hecho de que la entidad Optonaled Kft tiene oficinas en Barcelona y el español es una de las opciones de su página Web.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una sociedad de responsabilidad limitada, inscrita en el Registro Mercantil de Bulgaria, titular del registro de marca comunitaria nº 010256907 V-TAC, solicitado el 2 de diciembre de 2011 y concedido el 20 de abril de 2012.

El Nombre de Dominio fue registrado el 11 de octubre de 2012 y en la actualidad está vinculado a una página de aparcamiento de nombres de dominio.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega:

Que es una sociedad de responsabilidad limitada, constituida en el año 2010 e inscrita en el Registro Mercantil de Bulgaria, que desarrolla actividades de importación, exportación y comercialización de dispositivos de iluminación y aparatos de iluminación bajo la marca V-TAC, con enfoque especial en las soluciones de iluminación LED (bombillas, tubos luminosos, luces de techo, cintas, iluminación de fachadas, alumbrado público, etc.)

Que es titular de la marca V-TAC, registrada en las clases 9, 11 y 42, como Marca Comunitaria, registro número 010256907.

Que sus productos, designados con la citada marca V-TAC, se ofrecen en la página Web de su propiedad "www.v-tac.eu" y que pretende ser uno de los líderes mundiales en el desarrollo y distribución de la tecnología LED, en colaboración con otras empresas líderes, habiendo conseguido presencia en Europa, Oriente Próximo y Asia como empresa que ofrece una de las marcas más seguras y líderes en la industria de productos LED.

Que el Nombre de Dominio se ha usado para redireccionar a la página Web de "Optonaled Kft", empresa que comercializa los mismos productos, siendo por tanto una competidora suya en el mercado.

Que el Nombre de Dominio es idéntico a la marca V-TAC, por lo que se crea confusión entre los potenciales clientes.

Que la parte Demandada no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio y que no ha sido autorizada para su registro y/o utilización.

Que la Demandante goza de una excelente reputación, siendo muy conocida su denominación social y su marca V-TAC en el mercado de productos LED, tanto en Europa, como en Asia y el Oriente Próximo,

añadiendo que, por el contrario, la parte Demandada no es conocida en el sector de la tecnología LED y no tiene ninguna relación con la denominación V-TAC.

Que el Nombre de Dominio ha sido registrado de mala fe y que su utilización para redireccionar a la página Web “www.optonicaled.com” no puede considerarse un uso de buena fe, puesto que los usuarios que buscan productos LED con la marca V-TAC se ven inducidos a error.

Que cuando se registró el Nombre de Dominio, la parte Demandada tenía conocimiento o debía tenerlo de la existencia de la marca V-TAC, por ser ésta muy conocida en el mercado de productos LED.

Y por todo ello, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.

B. Demandado

La parte Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

Conforme al artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.

El Experto también tendrá en cuenta las leyes y los principios generales del Derecho español y, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.

6.2. Falta de contestación a la Demanda por parte de la Demandada

La parte Demandada no ha contestado a la Demanda. Por ello, conforme a lo establecido en el párrafo e) del Artículo 16 del Reglamento, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoyándose exclusivamente en la falta de contestación de la parte Demandada. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta de la parte Demandada. Así se ha resuelto en numerosas decisiones del Centro (*Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner*, Caso OMPI N°D2000-0277; *Bodega Vega Sicilia, S.A. v. S.R.R.*, Caso OMPI N°D2001-1183, *Retevisión Movil S. A. v. M.M.*, Caso OMPI N°D2001-1479, *NIKE Internacional, Ltd. v. Dª I.G.P.*, Caso OMPI N°DES2006-0009, entre otras).

6.3. Cuestión preliminar: Identidad de la parte Demandada

Consta como titular del Nombre de Dominio “S.L.”, persona física, siendo asimismo la persona de contacto administrativo, técnico y financiero, así lo ha confirmado Red.es. No obstante, la Demandante designa como parte Demandada, por un lado, a S.L.y, por otro, a la entidad Optonicaled Kft.

Este Experto acepta la designación de la Demandante teniendo en consideración las circunstancias que concurren en el presente caso, en particular el hecho de que el Nombre de Dominio haya sido utilizado para redireccionar al sitio Web de dicha entidad, competidora de la Demandante, como se expone más abajo.

Además, este Experto ha comprobado que los datos de contacto del Titular del Nombre de Dominio, S.L., proporcionados por Red.es resultan ser los mismos que los de la entidad Optonicaled Kft en Bulgaria, según la información de contacto encontrada en el sitio Web de dicha entidad a la que re-direccionaba el Nombre de Dominio. A juicio de este Experto, queda por tanto clara la relación entre el individuo “S.L.” y la entidad Optonicaled Kft.

6.4. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) que el Nombre de Dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) que la parte Demandada 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.

Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

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

El Artículo 2 del Reglamento define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en España.

En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre la marca V-TAC, como queda dicho en el párrafo 4 (Antecedentes de Hecho).

Respecto al riesgo de “crear confusión”, no cabe la menor duda, ya que nos encontramos ante una absoluta identidad entre la marca V-TAC y el Nombre de Dominio, siendo irrelevante en este caso la terminación “.es” a efectos comparativos.

Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su Artículo 2.

6.5. B. Derechos o intereses legítimos

Conforme a las previsiones del Reglamento, corresponde al demandante probar que el demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Sin embargo, aunque corresponda al demandante la carga de la prueba, según Doctrina consolidada, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos *prima facie* - lo que efectivamente sucede en el presente caso -, para que dependa del demandado demostrar lo contrario. Recordemos asimismo lo dicho anteriormente, en el sentido de que el artículo 16.e) del Reglamento dispone que “[e]n caso de que el Demandado no presente escrito de contestación, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda”.

En numerosas decisiones anteriores se han marcado una serie de criterios para determinar si se cumple este requisito, a saber:

- Haber utilizado el nombre de dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por la denominación correspondiente al nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la demandante con ánimo de lucro.

En el presente caso no concurre circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo de la parte Demandada sobre el Nombre de Dominio. Por el contrario, no consta que sea titular de alguna marca, nombre comercial o cualquier otro derecho de Propiedad Industrial, o que posea alguna empresa o negocio que pueda justificar el registro del Nombre de Dominio. Además, en el supuesto de que hubiese tenido algún derecho, podría

haberlo alegado en este procedimiento, presentando las pruebas pertinentes, tal y como se prevé en el Reglamento, concretamente en su artículo 16.b)v). Sin embargo, como queda dicho, no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna, sin olvidar que habitualmente es el demandado quien tiene la posibilidad de obtener las pruebas necesarias a tal fin y, en definitiva, de demostrar tales derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

A juicio del Experto, S.L., uno de los Demandados, podría ser considerado un testaferro. Recordemos la definición de la Real Academia Española de la lengua para la palabra "testaferro": Persona que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona. Así, en el presente caso, S.L.habría prestado su nombre para facilitar al otro Demandado, la empresa Optonicaled Kft, el negocio consistente en registrar el Nombre de Dominio con la finalidad de utilizarlo redireccionando al sitio Web de dicha empresa donde se ofrecen productos idénticos a los que comercializa la Demandante. En efecto, consta acreditado en el Expediente administrativo, con fecha 12 de marzo de 2014, el redireccionamiento del Nombre de Dominio al sitio Web "www.optonicaled.com", propiedad de Optonicaled Kft. Esta tesis queda avalada por el hecho de que ninguno de ellos haya contestado a la Demanda, lo que también puede ser interpretado como un reconocimiento implícito de que no poseen derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, pues caso contrario habrían adoptado una posición activa y podrían haberlos hecho valer en este procedimiento.

En consecuencia, el Experto considera que se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su Artículo 2.

6.5. C. Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe

En primer lugar procede recordar que existe unanimidad en la Doctrina al considerar que la buena o la mala fe es un requisito esencialmente subjetivo, de modo que no se le puede exigir al demandante una prueba plena acerca de su existencia, pues se le estaría exigiendo una suerte de *probatio diabolica*. Asimismo cabe recordar que existe unanimidad en la Doctrina al considerar que constituyen prueba suficiente del registro o uso de mala fe de un Nombre de Dominio determinadas circunstancias, que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa. El Reglamento alude del mismo modo a determinadas "pruebas" indicando expresamente que se ha de considerar que existen pruebas de registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe cuando:

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; o
2. El Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o
3. El Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
4. El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página Web o de un producto o servicio que figure en su página web: o
5. El Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante

La Demandante, en el presente caso, no ha probado que la marca V-TAC fuera ya una marca notoria en el sector cuando fue registrado el Nombre de Dominio. No obstante, la parte Demandada debía conocer perfectamente dicha marca, puesto que es una competidora directa de la Demandante.

Como se ha indicado anteriormente, consta acreditado en el Expediente administrativo, con fecha 12 de marzo de 2014, el redireccionamiento del Nombre de Dominio al sitio Web "www.optonicaled.com", propiedad de Optonicaled Kft, mostrando en su página de inicio las actividades de dicha empresa y, en particular, ofreciendo (en español) todo tipo de productos de tecnología LED (bombillas, tubos luminosos, luces de techo, cintas, etc), es decir, los mismos que comercializa la Demandante. Curiosamente, en la actualidad, el Nombre de Dominio está vinculado a una página de aparcamiento de nombres de dominio, lo que podría interpretarse como una maniobra para destruir la prueba del uso anterior. Además, esta tenencia pasiva del Nombre de Dominio también puede ser considerada un indicio de mala fe.

En consecuencia, el Experto considera que existe un conocimiento previo en el sector de los productos LED y que, con el registro y uso del Nombre de Dominio, la parte Demandada ha intentado atraer usuarios de Internet con ánimo de lucro, lo que permite deducir un registro y uso de mala fe, prohibido por la legislación vigente para proteger al titular de los derechos previos, así como a los consumidores y usuarios de la red Internet.

Asimismo se ha de tener en cuenta que el hecho de que la parte Demandada no haya contestado a la Demanda puede ser interpretado como otro indicio más de su mala fe, tal y como se hace en múltiples decisiones emitidas por Expertos en aplicación del Reglamento, así como en decisiones emitidas por Grupos de expertos en aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP en sus siglas en ingles), en la que se inspira el Reglamento.

Por tanto, existen indicios claros de que la parte Demandada, se ha servido del Nombre de Dominio para beneficiarse del prestigio de la Demandante y de su marca, generando riesgo de confusión y/o de asociación.

Recordemos por último que, a diferencia de lo regulado en la Política UDRP, conforme al Reglamento, el requisito de la mala fe puede referirse al momento de registrar el nombre de dominio o al momento de usarlo (en este mismo sentido, véase *UNILIN BBVA c. F.S.L.* , Caso OMPI No. DES2012-0041). Como se ha indicado anteriormente, en el presente caso se puede deducir por indicios que la parte Demandada registró el Nombre de Dominio con la finalidad de impedir a su legítimo titular que lo registre y lo utilice en Internet y, además, cabe presumir que ha realizado un uso de mala fe, perturbando la actividad comercial de un competidor, en el sentido apuntado por el Reglamento en el mencionado punto 3, y que con el referido uso del Nombre de Dominio resulta inevitable el riesgo de confusión para los usuarios de Internet que buscan información sobre la marca de la Demandante y, en definitiva, ese uso resulta subsumible en el mencionado punto 4 ("El Demandado, al utilizar el Nombre de Dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página Web o de un producto o servicio que figure en su página Web").

Por todo ello, se cumple igualmente el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que prospere la Demanda.

7. Decisión

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

Antonia Ruiz

Experto

Fecha: 3 de mayo de 2014