

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Premo, S.L. v. G.S.

Caso No. DES2016-0018

### **1. Las Partes**

La Demandante es Premo, S.L. con domicilio en Málaga, España, representada por Disain IP, España.

El Demandado es G.S. con domicilio en Zulia, Venezuela (República Bolivariana de).

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

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 30 de junio de 2016. El 1 de julio de 2016, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 4 de julio de 2016, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, 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 11 de julio de 2016. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 31 de julio de 2016. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 2 de agosto de 2016.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 22 de agosto de 2016, 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 conformidad con el artículo 8 del Reglamento, el idioma de procedimiento es el castellano.

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

La Demandante es una empresa española que opera en el sector del diseño, fabricación y comercialización de componentes inductivos, con aplicación en sectores como la automoción, en vehículos híbridos y eléctricos, así como otros sectores industriales y de telecomunicaciones, contando con presencia en más de una veintena de países en Europa, Asia y Estados Unidos de América.

Para identificar sus productos, la Demandante utiliza la marca PREMO, coincidente con su denominación social, que ha protegido mediante diversos registros de marca en España y en la Unión Europea. Así es titular de la marca española No. 338.494 PREMO solicitada el 18 de septiembre de 1958 y registrada el 22 de diciembre de 1958 en la clase 9; la marca española No. 441.813 PREMO solicitada el 13 de febrero de 1964 y registrada el 5 de junio de 1968 en las clases 1, 9 y 17; la marca española No. 449.000 PREMO solicitada el 26 de mayo de 1964 y registrada el 30 de marzo de 1965 en las clases 9 y 11; la marca española No. 449.001 PREMO solicitada el 26 de mayo de 1964 y registrada el 30 de marzo de 1965 en las clases 9 y 11; la marca española No. 1.909.905 PREMO (mixta) solicitada el 22 de junio de 1994 y registrada el 5 de diciembre de 1994 en la clase 38; la marca española No. 2.790.279 PREMO (mixta) solicitada el 17 de septiembre de 2007 y registrada el 2 de octubre de 2007 en la clase 9; la marca de la Unión Europea No. 5.520.788 PREMO solicitada el 4 de diciembre de 2006 y registrada el 22 de febrero de 2016 en las clases 9, 11 y 38; así como la marca la Unión Europea No. 5.521.315 PREMO (figurativa) solicitada el 4 de diciembre de 2006 y registrada el 18 de junio de 2008 en las clases 9, 11 y 38. Además, la Demandante es titular del Nombre Comercial Español No. 253.562 GRUPO PREMO solicitado el 18 de junio de 2003 y registrado el 11 de diciembre de 2003.

El nombre de dominio en disputa <premo.es> fue registrado el 15 de febrero de 2016 a nombre de un tercero que posteriormente transfirió su titularidad al Demandado, que en los datos públicos disponibles de Whois e información facilitada por Red.es aparece como titular, contacto administrativo, técnico y de facturación. El nombre de dominio en disputa aloja una página Web cuyo contenido hace referencia a diversa información sobre la Demandante y los productos comercializados por esta, con enlaces que redirigen a la página Web de la misma, así como también información sobre otros productos y servicios de terceras empresas, conteniendo igualmente diversos enlaces a páginas Web de otras empresas que ofertan productos y servicios relacionados con el mismo sector de automoción de la Demandante, así como con otros sectores no relacionados.

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

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

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es una empresa líder en su sector, cuya política marcaría para la identificación de sus productos se centra en la marca PREMO, que resulta completamente idéntica al nombre de dominio en disputa, existiendo, por tanto, un evidente riesgo de confusión entre sus marcas y el nombre de dominio en disputa.
- Que antes de iniciar el procedimiento, remitió al Demandado así como al anterior titular registral del nombre de dominio en disputa, sendos requerimientos informando de sus derechos y solicitando la transferencia del nombre de dominio en disputa.
- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que no tiene ninguna marca registrada que contenga la denominación "premo" ni ostenta ninguna relación con la Demandante, quien nunca ha otorgado al mismo autorización alguna para el uso de sus marcas, a

pesar de que el contenido de la página Web del Demandado contenga referencias que den la impresión de estar relacionado con la Demandante, como si se tratase de la misma entidad o de una empresa relacionada o perteneciente a la Demandante.

- Que, además, la página Web identificada por el nombre de dominio en disputa, es un blog que contiene diversas publicaciones con información relativa a diversos productos y servicios, algunos relacionados con la automoción, incluyendo, también, información sobre la Demandante, incluso sus datos de contacto, así como diversos enlaces que redirigen a la página Web corporativa de la Demandante, lo que acredita la mala fe del Demandado y su ánimo que crear confusión con la Demandante. Igualmente acredita la mala fe del Demandado, el hecho de que en su página Web se mencione una empresa inexistente, la mercantil Premo Corporation, S.L., así como el hecho de que el Demandado se identifique en el registro del nombre de dominio en disputa únicamente con un nombre y primer apellido, además de otras circunstancias que pueden determinar el conocimiento previo de la marca por parte del Demandado, como el domicilio en España del primer titular y, sobre todo, la referencia expresa a la marca de la Demandante en la página Web del Demandado. De forma que, todo ello acredita que el registro de nombre de dominio en disputa se efectuó y el mismo se utiliza de mala fe, con el ánimo de atraer el mayor número de visitas a la página Web del Demandado, mediante la creación de un riesgo de confusión en cuanto al verdadero origen de las prestaciones ofertadas y del propio nombre de dominio, siendo una conducta claramente subsumible en lo preceptuado en el artículo 2 del Reglamento.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. Por tanto, con arreglo al artículo 16e) del Reglamento, la controversia ha de ser resuelta en base a la Demanda.

## **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 cumulativa de los siguientes requisitos:

- Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos;
- Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Antes de proceder al análisis de la concurrencia de estos requisitos, es importante precisar que la resolución del presente caso se llevará a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, así como de la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, por sus siglas en inglés, "UDRP"), que sirvió de base para la elaboración del Reglamento, como reiteradamente han considerado numerosas decisiones adoptadas en aplicación del Reglamento (entre otras, *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003; *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014; *MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. v. Belcanto Investment Group*, Caso OMPI No. DES2015-0006).

A continuación, procede analizar si se cumplen los referidos requisitos cumulativos.

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

En primer lugar debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las denominaciones de entidades válidamente registradas en España, nombres comerciales y marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.

La Demandante es titular de varios registros de marca de España y de la Unión Europea, que consisten en la denominación PREMO o en esta denominación acompañada de otros elementos figurativos, así como de un nombre comercial registrado en España, GRUPO PREMO, que contiene como elemento primordialmente distintivo la misma denominación “premo”, también coincidente con la propia denominación social de la Demandante. En consecuencia, el Experto considera que a efectos del Reglamento la Demandante ostenta Derechos Previos.

El distintivo registrado y usado como marca por la Demandante para proteger sus productos, así como denominación social y elemento preponderantemente distintivo de su nombre comercial, con los que se identifica en el tráfico jurídico y económico, se reproduce de forma idéntica en el nombre de dominio en disputa, a excepción del dominio correspondiente a código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es”, carente de relevancia desde el punto de vista identificativo para el presente procedimiento, por lo que no puede considerarse como una diferencia que pueda excluir el riesgo de confusión, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la UDRP (entre otras, *Schweppes International Limited c. Your Whois Privacy Ltd. / Traffic 66 Services Inc.*, Caso OMPI No. DES2015-0029; *MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. v. Belcanto Investment Group, supra*; *Michael Kors (Switzerland) International GmbH v. Lin Yanxiao*, Caso OMPI No. DES2015-0017).

Por tanto, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa resulta idéntico a las marcas así como a la denominación social y al elemento principalmente distintivo del nombre comercial que constituyen los Derechos Previos de la Demandante, hasta el punto de originar un riesgo de confusión, quedando así cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

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

La Demandante ostenta la carga de probar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la UDRP, entre otras, *Banco Itau S.A. v. Laercio Teixeira*, Caso OMPI No. D2007-0912; *Malayan Banking Berhad v. Beauty, Success & Truth International*, Caso OMPI No. D2008-1393; *Accor v. Eren Atesmen*, Caso OMPI No. D2009-0701; y *CRUNCHBASE, Inc. v. Leng Kun*, Caso OMPI No. DES2015-0026.

Igualmente, constituye doctrina consolidada, en aplicación del Reglamento y de la UDRP, que el experto puede realizar averiguaciones en el marco del conflicto tendentes a esclarecer las alegaciones, tales como visitar el nombre de dominio en disputa, búsquedas en bases de datos de marcas registradas y otras investigaciones análogas, como han reconocido diversas decisiones, entre otras, *Société des Produits Nestlé SA v. Telmex Management Services*, Caso OMPI No. D2002-0070; *Sociedad Anónima Damm c. Corporación Alimentaria SA / Jorge Pinto*, Caso OMPI No. DES2014-0021; y *Hesco Bastion Limited v. The Trading Force Limited*, Caso OMPI No. D2002-1038.

De las alegaciones y la documentación aportada por la Demandante se desprende que el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el nombre del Demandado, ni éste ostenta ninguna licencia

sobre las marcas y derechos previos titularidad de la Demandante, ni ha sido autorizado en cualquier otra forma para el uso de estos términos por la Demandante.

Por su parte, el Demandado no ha contestado a la Demanda y este Experto ha comprobado en bases de datos y registros públicos, que no existe ninguna marca que contenga o consista en la denominación “premo” registrada a nombre del Demandado, que se encuentre protegida en España, ni tampoco existe ninguna sociedad mercantil denominada Premo Corporation, S.L. en la que ostente participación el Demandado.

Al no contestar a la Demanda, tampoco se ha proporcionado por el Demandado ninguna evidencia de haber usado o haber iniciado preparativos para el uso del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, sino que, por el contrario, dicho uso se ha limitado, según la documentación aportada por la Demandante y como ha podido comprobar este Experto, a identificar una página Web cuyo contenido hace clara alusión a la Demandante incluso con enlaces a su página Web corporativa, creando la impresión de que se trata de una página relacionada y/o perteneciente a la Demandante, conteniendo, además, otros enlaces a páginas Web de terceros, en donde se ofertan productos y servicios en parte relacionados con el sector industrial de la Demandante (el sector automovilístico) y en parte desvinculados del mismo, por los que el Demandado presumiblemente obtiene algún tipo de beneficio económico.

Todas estas circunstancias llevan al Experto a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, considerando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa <premo.es>.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Las decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la UDRP, reiteradamente han reconocido como hecho relevante para determinar la existencia de mala fe en el registro, que sea notoria la marca de la demandante en la fecha en que se registró el nombre de dominio en disputa. A este respecto, si bien, no se han aportado por la Demandante evidencias suficientes como para considerar acreditada la notoriedad de sus marcas con anterioridad a la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa, este Experto ha comprobado que sus marcas han sido objeto de un uso continuado en Internet desde, al menos, hace más de una década. Esta circunstancia unida al carácter de fantasía del término “premo”, carente de significado en idioma español, hace difícil imaginar que el Demandado eligiera el registro del nombre de dominio en disputa de manera casual, sin tener en mente las marcas, la denominación social y/o el nombre comercial de la Demandante, lo que abocaría a calificar su actuación como de mala fe, ya que cabría entender que el registro del nombre de dominio en disputa se llevó a cabo con la intención de atraer a usuarios de Internet a su página Web, por simple confusión con las marcas de la Demandante.

En cualquier caso, el uso que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa, incluso después de haber sido informado por la Demandante sobre sus Derechos Previos, denota que se utiliza con la intención de atraer de manera intencionada y, presumiblemente, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su página Web así como a las páginas Web de terceros a las que redirige mediante diversos enlaces, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante, dando la impresión de que se trata de una página que pertenece o está relacionada con la misma, con evidente riesgo de confusión y de asociación, que lejos de tratar de ser evitado por el Demandado, parece ser buscado intencionadamente. Máxime teniendo en cuenta la ausencia de *disclaimer* o información alguna en la página Web del Demandado, que claramente advierta a los usuarios de Internet sobre la titularidad de la misma y su completa desvinculación respecto a la Demandante, así como la inclusión en la misma de expresiones en primera persona referidas a la Demandante que parecen dar a entender que se trata de la propia página Web de ésta, conteniendo, además, enlaces directos a la página Web corporativa de la Demandante.

En conclusión, en base a todas estas circunstancias, el Experto considera cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 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 <premo.es> sea transferido a la Demandante.

**Reyes Campello Estebaranz**

Experto

Fecha: 25 de agosto de 2016