

DECISIÓN DEL EXPERTO

VITA-MIX CORPORATION v. F.R.
Caso No. DES2012-0014

1. Las Partes

La Demandante es VITA-MIX CORPORATION con domicilio en Cleveland, Ohio, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff, LLP, Estados Unidos.

El Demandado es F.R.con domicilio en NYKOPING, Suecia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del citado nombre de dominio es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de marzo de 2012. El 12 de marzo de 2012, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa, y 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 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 20 de marzo de 2012. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de marzo de 2012.

El 20 de marzo de 2012, el Centro recibió un correo electrónico en inglés del Demandado indicando que no entendía el idioma español. El 21 de marzo de 2012, el Centro respondió al Demandado proporcionándole

información sobre el procedimiento y, como gesto de cortesía y con carácter único y excepcional, tradujo su comunicación al inglés.

El 24 y 26 de marzo de 2012, el Centro recibió sendos correos electrónicos del Demandado solicitando información sobre el procedimiento, los cuales fueron contestados por el Centro el 27 de marzo de 2012.

El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 9 de abril de 2012.

El 10 de abril de 2012, el Centro recibió un correo electrónico del Demandado con información suplementaria.

El 14 de abril de 2012, el Centro recibió un correo electrónico de la Demandante con información suplementaria.

El Centro nombró a Ángel García Vidal como Experto el día 16 de abril de 2012, 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

Los siguientes hechos han quedado suficientemente acreditados en el procedimiento, o han sido expresamente admitidos por ambas partes

La Demandante es una empresa internacional líder en equipos de mezcla de alimentos que desarrolla su actividad en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido y, a través de sus distribuidores, en todo el mundo, incluyendo la Europa continental, Hong Kong, Japón, Australia y Taiwán.

La Demandante acredita documentalmente la titularidad registral de las siguientes marcas:

Marca comunitaria núm. 1.316.272, denominativa, compuesta por el signo VITA-MIX, registrada el 4 de diciembre de 2000 para distinguir máquinas eléctricas para procesar alimentos; máquinas eléctricas para rallar, batir, mezclar, amasar, picar, moler y cortar alimentos.

Marca nacional de los Estados Unidos núm. 3.914.988, compuesta por el signo VITAMIX, registrada el 1 de febrero de 2011, para distinguir batidoras eléctricas y procesadoras de alimentos y sus partes estructurales, y máquinas de recortar y dispensar hielo a la jarra de una batidora, que a continuación elabora bebidas y sus partes estructurales, y libros de recetas.

Marca nacional de los Estados Unidos núm. 2.021.896, compuesta por el signo VITA-MIX, registrada el 10 de diciembre de 1996 para procesadoras eléctricas de alimentos y batidoras eléctricas de alimentos para uso doméstico y comercial.

Marca nacional japonesa núm. 4.013.083, compuesta por el signo VITAMIX, registrada el 13 de junio de 1997 para distinguir máquinas de procesamiento de alimentos o bebidas, lavavajillas, máquinas eléctricas para pulir cera, lavadoras eléctricas, aspiradoras, batidoras eléctricas para uso doméstico.

La Demandante es titular del nombre de dominio <vita-mix.com>, registrado el 20 de enero de 1996, y del nombre de dominio <vitamix.com>, registrado el 6 de febrero de 1996.

El nombre de dominio <vitamix.es>, objeto de la presente demanda, fue registrado el 6 de octubre de 2010.

El Demandado también es titular del nombre de dominio <vitamix.be> (registrado el 29 de julio de 2005) y <vitamix.it> (registrado el 30 de octubre de 2010). Y la entidad Cap & Seal, vinculada al Demandado, es

titular de los nombres de dominio <vitamix.dk> (registrado el 1 de agosto de 2005), y <vitamix.fi> (registrado el 31 de agosto de 2009).

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante realiza, en esencia, las siguientes alegaciones:

- El nombre de dominio <vitamix.es> es confusamente similar a las marcas sobre las que la Demandante tiene derechos.

- Según la Demandante, el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <vitamix.es>. Argumenta la Demandante que el Demandado no es un distribuidor o revendedor autorizado de los productos de la Demandante, y que tampoco está autorizado actualmente por la Demandante para utilizar sus marcas comerciales, logotipos o cualquier otra designación que comunique una asociación o afiliación con la Demandante. Afirma la Demandante que el Demandado es un antiguo distribuidor del Demandante, pero que la distribución fue revocada en fecha próxima a 2008, y que aunque ha dejado de ser distribuidor, el Demandado se ha negado a entregar a la Demandante el nombre de dominio en disputa. También sostiene la Demandante que el Demandado no se conoce actualmente como "vitamix" y que no está haciendo una oferta de buena fe de productos o servicios "vitamix", sino desviando a los usuarios de Internet a una página web aparcada, en la que se ofrece para buscar nombres de dominio disponibles, existiendo, a su juicio, un lucro comercial. Por lo tanto, siempre según la Demandante, el Demandado no está haciendo un uso legítimo no comercial o justificado del nombre de dominio en disputa. Asimismo, destaca la Demandante que el Demandado no ha estado utilizando el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios, sino que simplemente lo ha "aparcado" hasta que se pueda vender y generar publicidad en la página.

- Finalmente, alega la Demandante que el nombre de dominio <vitamix.es> ha sido registrado y se utiliza de mala fe. A estos efectos destaca que como antiguo distribuidor del Demandante, el Demandado era sobradamente conocedor de los derechos de la Demandante sobre la marca antes de que registrase el nombre de dominio en disputa en octubre de 2010; que el Demandado ha demostrado un patrón de conducta que indica que registró el nombre de dominio en disputa principalmente para venderse al Demandante o a un competidor por una contraprestación onerosa superior a los costes documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio; que el intento del Demandado de aprovecharse de la notoriedad de las marcas de la Demandante se pone de manifiesto también en el hecho de que el Demandado sea titular de otros nombres de dominio que incorporan las marcas de la Demandante; que el Demandado utiliza el nombre de dominio en conflicto en mecanismos de *click through*, para atraer visitantes a la página web del Demandado, y que algunos visitantes pueden confundirse al pensar, al menos inicialmente, que la página web a la que han llegado de alguna manera está respaldada por el Demandante, cuando no es así.

Por todo ello, la Demandante solicita al Experto nombrado en el presente procedimiento que dicte una resolución en la que ordene la transferencia a su favor del nombre de dominio <vitamix.es>.

B. Demandado

Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandado son las siguientes:

- Afirma el Demandado que el único elemento distintivo en la marca de la Demandante es el guión, que existen más de 60 marcas con el signo "vitamix" en todo el mundo, en diferentes sectores, que la Demandante no tiene derecho sobre todos los nombres de dominio compuestos por el signo "vitamix", por el simple hecho de ser titular de las marcas VITAMIX; que ha registrado un nombre de dominio que estaba

libre, y que lo ha hecho antes que la Demandante; que nunca ha “tocado (sic) Vita-Mix sólo Vitamix”; que nunca ha usado los logotipos de la Demandante y que “vita mezcla significa mezcla de la salud”.

- También sostiene el Demandado que durante los años 2012 y 2013, Cap & Seal ha presentado varias solicitudes de marca para el signo “vitamix” en sectores diferentes a los de la Demandante; y que cuando han querido expandirse fuera de Suecia y han comprobado que los nombres de dominio estaban libres los han registrado, país a país, y no todos a la vez.

- Asimismo afirma el Demandado que no ha usado el nombre de dominio en disputa para hacer creer que existe algún tipo de vínculo con la Demandante, que no está interesado en vender un único dominio y que si la Demandante quiere comprarlos debe pagar una cantidad que le permita diseñar su estrategia; que el nombre de dominio estaba libre cuando lo registró y que el nombre de dominio ha estado en reserva (*on hold*) a la espera de un logo, de contratos y de más cosas durante el 2012 y el 2013 en todos los países de la Unión Europea.

6. Debate y conclusiones

6.1. Cuestión previa: Sobre la admisibilidad del escrito complementario presentado por el Demandado y la posterior réplica de la Demandante.

Antes de analizar la concurrencia de las circunstancias necesarias para la estimación de la Demanda, es forzoso analizar si pueden o no admitirse los escritos de alegaciones suplementarias presentados por las partes.

Como ha quedado expuesto en el apartado referente al *iter* procedimental, tras la recepción por parte del Centro del escrito de contestación a la demanda, el 10 de abril de 2012 el Demandado remite al Centro un correo electrónico en el que realiza ulteriores alegaciones. A la vista de esas alegaciones, el 14 de abril de 2012 el Demandante envía al Centro un correo electrónico en el que tras afirmar que el Reglamento sólo prevé una contestación a la demanda y que las alegaciones suplementarias del Demandado se presentaron fuera del plazo para la contestación a la demanda, realiza una serie de alegaciones suplementarias en las que, además de referirse a las respuestas complementarias del Demandado, hace consideraciones sobre la contestación a la Demanda presentada en plazo. A su vez, la Demandante aporta una documentación complementaria, consistente en copia de varios correos electrónicos, con los que la Demandante intenta rebatir la afirmación del Demandado de que no ha ofrecido la venta del nombre de dominio en disputa.

Pues bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento, letra c), “el Experto podrá solicitar a las Partes, cuando lo considere pertinente, que aporten aclaraciones o documentos adicionales a la Demanda o el Escrito de contestación”. Y según la letra d) del citado artículo 18 del Reglamento “el Experto resolverá sobre la admisibilidad de las aclaraciones o documentos adicionales que las Partes estén interesadas en aportar al procedimiento en cualquier fase del mismo”.

A este respecto, en el marco del Reglamento se han dictado ya decisiones en las que se establecen los criterios que parece oportuno seguir a la hora de decidir sobre la admisibilidad de alegaciones suplementarias. En efecto, en la decisión *Balnearia Internet, S.L. v. J.F.M., JM.N.V* Caso OMPI No. DES2011-0004, se establece lo siguiente:

“En relación con esta cuestión, numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, *Delikommat Betriebsverpflegung Gesellschaft m.b.H. v. A.L.*, Caso OMPI No. D2001-1447; *AutoNation Holding Corp. v. R.A.*, Caso OMPI No. D2002-0058; o *De Dietrich Process Systems v. Kemtron Ireland Ltd.*, Caso OMPI No. D2003-0484) han establecido que, a fin de considerar si un escrito no solicitado debe ser aceptado o no en el marco de un procedimiento, deben tenerse en cuenta los siguientes principios:

(1) Los procedimientos basados en la Política (así como, en este caso, en el Reglamento) deben basarse en el principio básico de eficiencia procedimental, evitando ralentizaciones o complicaciones innecesarias;

(2) Las partes en los procedimientos deben ser tratadas de forma ecuánime, de modo que cada una de ellas tenga una oportunidad real de presentar sus argumentos; y

(3) Cualquier documentación adicional presentada por uno u otra parte sin haber sido requerida a ello, para ser aceptada, debe acreditarse como relevante para la resolución del procedimiento. Asimismo, la parte que presente dicha documentación adicional debe probar que no pudo aportar la información contenida en la misma en el momento de presentar la demanda o la contestación a la demanda.

(...)

Cabe recordar que uno de los objetivos esenciales tanto de la Política como, *mutatis mutandi*, del Reglamento es ofrecer a las partes un sistema de resolver disputas relativas a nombres de dominio dinámico y flexible, evitando los inconvenientes propios de los sistemas tradicionales de resolución de conflictos entre los que cabe destacar, entre otros, el cruce de numerosos documentos de alegaciones entre las partes. Por el Contrario, el Reglamento, atendiendo a las especiales características de este tipo de procedimientos, prevé que las partes centren todas sus alegaciones en un único escrito. Tan sólo en circunstancias excepcionales – como, por ejemplo, la aparición de nuevas evidencias una vez presentado el escrito en cuestión - se puede aceptar la presentación de escritos adicionales no solicitados”.

En el presente procedimiento, el Experto no considera que se produzcan dichas circunstancias excepcionales respecto a las observaciones adicionales presentadas por el Demandado, que además no pasan de ser meras reiteraciones de lo ya alegado en la contestación a la demanda, por lo que no las considera susceptibles de ser aceptadas. (En sentido véase la decisión *Tivo Inc., Tivo Brands LLC v. P.F.M.*, Caso OMPI No. DES2011-0023).

En consecuencia, tampoco procede admitir las alegaciones de la Demandante en respuesta a las alegaciones suplementarias del Demandado. Y tampoco las consideraciones que hace la Demandante sobre el contenido de la contestación a la Demanda, ni la documentación adjunta aportada. No se pueden tener en cuenta las consideraciones de la Demandante sobre el contenido de la contestación a la Demanda porque sería reconocer un trámite de réplica que no está previsto en el Reglamento. Y no cabe admitir la documentación adjunta porque consiste en correos electrónicos de fecha anterior a la interposición de la Demanda, sin que la Demandante haya justificado una imposibilidad para presentarlos al entablar dicha Demanda.

6.2 Examen de los requisitos para la aplicación del Reglamento.

La Demanda en un procedimiento de este tipo prosperará cuando el nombre de dominio en disputa haya sido registrado de forma especulativa o abusiva. Según el artículo 2 del Reglamento, existe un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo cuando concurren 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.

Procede a continuación analizar si se cumplen todos estos requisitos, teniendo en cuenta que el artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, 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”. Además, y dado que el Reglamento se inspira expresamente

en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), resulta de utilidad acudir no sólo a las decisiones anteriores de expertos que han aplicado el Reglamento, sino también a las decisiones anteriores dictadas en aplicación de la Política. Así se hace ya en la primera decisión dictada en aplicación del Reglamento *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001. Y así se ha reiterado en numerosas decisiones posteriores como *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005, *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014, o *Exxon Mobil Corporation v. D.P.*, Caso OMPI No. DES2011-0033, por citar sólo algunas.

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

Para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, el artículo 2 del Reglamento exige, en primer lugar, 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”.

Se requiere, en primer lugar, que el Demandante sea titular de un derecho previo. De conformidad con la Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), “la autoridad de asignación establecerá un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio en relación con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”. Y según el artículo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento se entenderá por “Derechos previos”: “1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.

En el presente procedimiento, la Demandante ha acreditado que es titular de varias marcas compuestas por el signo VITA-MIX, entre las cuales se encuentra una marca comunitaria, y por lo tanto una marca con efectos en España (es decir, protegida en dicho país, además de en todos los demás de la Unión Europea). En consecuencia, es obvio que la Demandante es titular de un derecho previo en el sentido del artículo 2 del Reglamento.

Pues bien, a la hora de comparar el signo sobre el que la Demandante tiene derechos previos con el nombre de dominio <vitamix.es> hay que tener en cuenta que la comparación ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, porque la parte que ha sido elegida por el registrante del nombre de dominio es precisamente la que figura en el segundo nivel, y porque el usuario internauta únicamente centrará su atención en los elementos contenidos en el segundo nivel del nombre de dominio (Así se expresan numerosas decisiones previas, entre las cuales cabe citar, por ejemplo y entre las más recientes, la decisión *Bankia, S. A. U. v. S.A.S., Asesora 2 Gestión y Administración, S. L.* Caso OMPI No. DES2011-0049).

Asimismo, no es relevante que el nombre de dominio reproduzca en minúsculas, una marca en la que figuran letras mayúsculas (en este sentido, por ejemplo, las decisiones *Sanofi-Aventis, Société Anonyme v. P.W.*, Caso OMPI No. DES2006-0038, *Burger King Corporation c. Preregistro Hostytec y D.B.P.*, Caso OMPI No. DES2006-0039, *Pritovisa Marketing e Serviços de Consultadoria Comercial LDA v. Loos Kopiersysteme* Caso OMPI No. DES2009-0038). De igual modo, no puede sostenerse que el guión (-) sirva como elemento suficiente para evitar una similitud susceptible de generar riesgo de confusión. De hecho, varias decisiones anteriores han considerado que el guión no añade carácter distintivo al nombre de dominio, y en consecuencia también debe eliminarse antes de analizar la existencia de identidad o similitud.

Así, la decisión *General Electric Company v. P.R.G.*, Caso OMPI No. DES2011-0017, que cita expresamente las decisiones *Christian Dior Couture v. D.M.*, Caso OMPI No. DES2008-0023; *General Motors Corporation, Chevrolet España S.A. v. A.D.L.*, Caso OMPI No. DES2008-0047.

Aplicando estos criterios es innegable la identidad, o cuando menos similitud susceptible de causar confusión, entre la marca comunitaria VITA-MIX y el nombre de dominio <vitamix.es>.

En definitiva, y a la vista de lo anterior, se cumple el primer requisito del Reglamento para que prospere la demanda.

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado), lo cual, como toda prueba negativa es prácticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como *probatio diabolica*. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. Así se estima en numerosas decisiones en aplicación de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), en la cual se inspira claramente el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es"). Entre esas resoluciones, cabe citar, por ejemplo: *Eauto Inc v. Available-Domain-Names.com*, Caso OMPI No. D2000-0120, *Grupo Ferrovial, S.A. v. C.Z.*, Caso OMPI No. D2001-0017, o, *Caja de Ahorros del Mediterráneo v. A.A.R.*, Caso OMPI No. D2002-1037, por citar sólo algunas. Y así se ha reconocido también en decisiones dictadas en aplicación del Reglamento, como la del caso *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001, o la de los casos *Sistemas Kalamazoo, S.L. v. Ofistore Internet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0033; *Casino de Mallorca, S.A c. M.X.V.G./43061800*, Caso OMPI No. DES2009-0002, o *Papa John's International, Inc. v. LM.R.C.* Caso OMPI No. DES2012-0007, entre otros.

Así las cosas, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, le corresponde a éste, en la contestación a la demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos. De hecho, el artículo 16.b).v) del Reglamento dispone que la contestación deberá incluir "cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestación, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante".

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario no sería posible dictar una resolución favorable a los demandantes en ningún procedimiento extrajudicial de resolución de controversias en materia de nombres de dominio. Y esta interpretación debe ser rechazada por absurda. (En este sentido, por ejemplo, la decisión *Aktiebolaget Electrolux v. M.V.B*, Caso No. DES2010-0020).

Según la Demandante, el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <vitamix.es>, por varias razones: porque el Demandado no es un distribuidor o revendedor autorizado de los productos de Demandante, ni está autorizado actualmente por la Demandante para utilizar sus marcas comerciales, logotipos o cualquier otra designación que comunique una asociación o afiliación con la Demandante; porque siendo un antiguo distribuidor de la Demandante, la distribución fue revocada en fecha próxima a 2008; porque el Demandado no es conocido actualmente como "vitamix" y no está haciendo una oferta de buena fe de productos o servicios "vitamix", sino desviando a los usuarios de Internet a su página web; porque el Demandado no está haciendo un uso legítimo no comercial o justificado

del nombre de dominio en conflicto; y porque el Demandado no ha estado utilizando el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios.

A la vista de las alegaciones y documentación que presenta la Demandante se puede concluir que ésta ha aportado indicios razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio por parte del Demandado, debiendo examinarse a continuación si el Demandado ha rebatido estos indicios.

Afirma el Demandado que durante los años 2012 y 2013 ha presentado varias solicitudes de marca para el signo "vitamix" en sectores diferentes a los de la Demandante; que cuando ha querido expandirse fuera de Suecia y ha comprobado que los nombres de dominio estaban libres los ha registrado, país a país, y no todos a la vez, y que la Demandante podría haber registrado los nombres de dominio compuestos por el signo "vita-mix".

En realidad el Demandado afirma que las solicitudes de marca han sido presentadas por Cap & Seal sin dejar clara la naturaleza jurídica de esta entidad, ni el vínculo existente entre ella y el Demandado. En todo caso, es indudable que entre el Demandado y Cap&Seal existe una estrecha vinculación (De hecho, la contestación a la demanda, tras su nombre, el Demandado indica "Cap & Seal"). Pero con independencia de cuál sea la naturaleza de ese vínculo, la solicitud de estas marcas no es suficiente, a juicio de este Experto, para entender que el Demandado tiene un interés legítimo sobre el nombre de dominio, no sólo porque no se han acreditado dichas solicitudes, sino porque son posteriores al registro del nombre de dominio en disputa

Por lo demás, tampoco ha acreditado el Demandado que esté utilizando el nombre de dominio en conflicto en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, ni que sea conocido por el nombre de dominio en disputa. Y aunque el Demandado insinúa un supuesto carácter descriptivo del signo "vitamix", al afirmar que significa "mezcla de la salud", no pone de manifiesto ningún vínculo entre ese supuesto significado y el contenido ofrecido bajo el nombre de dominio en disputa, que eventual e hipotéticamente pudiera dar lugar a un interés legítimo sobre el nombre de dominio.

Finalmente, el Demandado reconoce que no cuenta con una autorización por parte de la Demandante para el uso del signo que conforma el nombre de dominio en disputa. En efecto, la Demandante afirma que el Demandado es un antiguo distribuidor de la Demandante, relación revocada, según indica, en fecha próxima de 2008. A su vez, el Demandado reconoce que dicha relación existió, pero afirma que el distribuidor era Cap & Seal, y en todo caso considera que no es relevante a efectos del presente procedimiento. Por lo tanto, admite no contar con autorización por parte de la Demandante.

A la vista de todo lo anterior, este Experto considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo.

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

Según el artículo 2 del Reglamento, la tercera circunstancia que ha de concurrir para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar o de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante [artículo 13.b) vii) 3 del Reglamento], que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. El artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias que en caso de que sean acreditadas supondrán la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.

Asimismo, uno de los factores que es tenido en cuenta por los expertos que aplican el Reglamento a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca (u otro derecho previo) ajeno es el conocimiento previo, por parte del demandado, de la marca (o del signo

sobre el que el demandante ostenta un derecho previo). En este sentido, por ejemplo, *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *General Motors Corporation y Chevrolet España, S.A. v. Lvd.A.*, Caso OMPI No. DES2009-0020; o en el caso *Facebook Inc. v. U.C.*, Caso OMPI No. DES2009-0006, *Agencia Estatal de Administración Tributaria (A.E.A.T.) v. Porchester Partners Inc.*, A6036-ESNIC-F5, Caso No. DES2011-0054.

Según la Demandante, el nombre de dominio <vitamix.com> ha sido registrado y se utiliza de mala fe, entre otros motivos, porque como antiguo distribuidor del Demandante, el Demandado era sobradamente conocedor de los derechos de la Demandante sobre la marca antes de que registrase el nombre de dominio en disputa en octubre de 2010. Por su parte, el Demandado reconoce que dicha relación existió, pero afirma que el distribuidor era Cap & Seal, y en todo caso considera que no es relevante a efectos del presente procedimiento. En palabras del Demandado "Era Cap & Seal, que terminó el acuerdo no Vita-Mix. Para ello, el e-mail como prueba. Esto no tiene nada que ver con este ámbito. Esto fue hace mucho tiempo".

Es claro, por tanto, que el Demandado reconoce la existencia de la relación de distribución con la demandante, al menos por parte de Cap & Seal. Pues bien, dada la vinculación existente entre el Demandado y la entidad Cap & Seal, todo indica que, pese a negarlo, el Demandado era conocedor de la marca de la Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa.

Así las cosas, existe base suficiente para considerar que el registro del nombre de dominio <vitamix.es> se hizo de mala fe, porque el Demandado no ha acreditado un interés legítimo para su registro, y porque existen indicios suficientes de que el Demandado conocía las marcas de la Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio (extremo éste que no ha negado el Demandado).

Constatada la mala fe en el registro del nombre de dominio se cumple ya el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo, sin necesidad de entrar a analizar con detenimiento si la mala fe afecta igualmente al uso del nombre de dominio. Nótese que el Reglamento exige la mala fe, ya sea en el momento de registrar el nombre de dominio, ya sea a la hora de usarlo. Esto supone una importante diferencia con el procedimiento de la UDRP, pues el párrafo 4.a.iii) de dicha Política, exige la concurrencia de ambas circunstancias.

En cualquier caso, y como se afirma en decisiones precedentes (como las de los casos *J. García Carrión, S. A. v. M^a J.C.F.*, Caso OMPI No. D2000-0239, o *Comunidad Autónoma de Galicia v. J.S.B.* Caso OMPI No. D2000-1017), parece indudable que quien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando sin causa legítima, a los derechos de un tercero.

En definitiva, también se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo de los nombres de dominio, y, por lo tanto, 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 <vitamix.es> sea transferido a la Demandante.

Prof. Dr. Ángel García Vidal
Experto

Fecha: 30 de abril de 2012