

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA ECONOMÍA DIGITAL (ADIGITAL)

Proveedor acreditado por la entidad pública empresarial Red.es para la prestación del servicio de resolución extrajudicial de conflictos en materia de nombres de dominio bajo el código país correspondiente a España (“.ES”)

Procedimiento Núm. 201905a001.yuki.es

Yuki Works B.V. c. Á.O.G.

1. Las partes

Actúa como demandante en el presente procedimiento la Sociedad Yuki Works B.V., con N.I.F. NL 814532354B01 y domicilio en Wilhelminakade 308, Rotterdam (3072 AR), Países Bajos, (en adelante, el “**Demandante**”).

El demandado es la persona física Á.O.G., con domicilio en C/ María de Guzmán, 6-2º Izda., Madrid (28003), España (en adelante, el “**Demandado**”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio en disputa es <yuki.es> (en adelante, el “**Nombre de Dominio**”), siendo el agente registrador acreditado la entidad ACENS TECHNOLOGIES S.L., con domicilio en C/ San Rafael, 14, Polígono Industrial de Alcobendas, Madrid (28108), España (en adelante el “**Agente Registrador**”).

La fecha de Alta del Nombre de Dominio es el 2 de marzo de 2009.

3. Íter Procedimental

El Demandante interpuso demanda contra el Demandado para la recuperación del Nombre de Dominio <yuki.es>.

El 30 de mayo de 2019, la entidad Red.es, de conformidad con el artículo 22 del Reglamento, comunicó a ADIGITAL el bloqueo del Nombre de Dominio.

El 7 de junio de 2019, mediante correo electrónico, se dio traslado del escrito de demanda al Demandado y al Agente Registrador.

El día 29 de junio de 2019, mediante correo electrónico, el Demandado procedió a contestar a la demanda.

El día 3 de julio de 2019, la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de ADIGITAL nombró como Experta a Dña. Cristina Mesa Sánchez y acordó darle traslado del expediente que forma el procedimiento, recibéndolo ésta en su domicilio profesional el mismo día. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

Se consideran probados los siguientes hechos:

- (i) El Demandante es titular de la marca de la Unión Europea núm. 7.463.516 denominativa “YUKI” cuyos datos registrales son, de conformidad con la Documentación adjunta en las páginas 7 a 36 de la Demanda, los siguientes:
 - Solicitud: 15 de diciembre de 2008
 - Publicación de la solicitud: 27 de abril de 2009
 - Registro y publicación del registro: 9 de octubre de 2009
 - Clases 9, 35, 38, 41 y 42 del Nomenclátor Internacional(en adelante, la “**MUE YUKI**”).
- (ii) La fecha de registro del Nombre de Dominio es el 2 de marzo de 2009.
- (iii) A día de hoy, el Nombre de Dominio se encuentra en venta, permitiéndose ofertas económicas por el mismo y sin que se haya acreditado ninguna otra actividad en relación con el mismo por parte del Demandado (*vid.* Documento adjunta en las páginas 37 a 54 de la Demanda).
- (iv) El Demandante ha pretendido adquirir el Nombre de Dominio del Demandado sin que, por la información que figura en el Expediente, las partes hayan alcanzado un acuerdo al respecto (*vid.* Documento adjunta en las páginas 37 a 54 de la Demanda).
- (v) Existen varias marcas con efectos en la Unión Europea que contienen el término YUKI (Documento núm. 11 de la Contestación a la Demanda). Entre ellas, la Marca de la Unión Europea 1.353.515 “YUKI” para productos de las clases 3, 5 y 28 del Nomenclátor Internacional, registrada por la entidad QUIMI ROMAR, S.L. desde el 25 de noviembre de 2008 (solicitada el 21 de octubre de 1999).

Esta Experta ha constatado la exactitud de la información registral aquí expuesta mediante la verificación de los registros de correspondientes en la base de datos de la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual (“EUIPO”).

5. Alegaciones de las Partes

5.1. Demandante

El Demandante alega ser titular de la MUE YUKI y de los nombres de dominio www.yuki.nl y www.yuki.be (“**Nombres de Dominio YUKI**”) que considera idénticos al Nombre de Dominio. Alega igualmente que la MUE YUKI es una marca conocida en el mercado aunque no aporta prueba alguna que acredite dicho renombre en España. Entiende el Demandante que la MUE YUKI, que considera una marca de fantasía, es anterior al Nombre de Dominio por haber sido solicitada el 15 de diciembre de 2008.

El Demandante entiende que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio porque (i) el Demandado no es titular de ningún signo distintivo que contenga la palabra “Yuki”; y (ii) porque el sitio web alojado bajo el Nombre de Dominio no tiene actividad alguna, salvo la propia venta del Dominio en cuestión a un precio de 75.000 Euros.

Finalmente, entiende el Demandante que el Demandado actúo de mala fe al solicitar el registro porque, atendiendo a la existencia previa de la MUE YUKI, no podía desconocer sus derechos sobre la misma. Afirma igualmente que el Demandado usa el Nombre de Dominio de mala fe porque la única finalidad es su venta especulativa al Demandante.

Con base en lo anterior, el Demandante solicita la transmisión del nombre de dominio <yuki.es> a la sociedad Yuki Works B.V.

5.2. **Demandado**

El Demandado afirma dedicarse al registro con fines de venta de nombres de dominio genéricos. En concreto, el Demandado alega que la denominación “Yuki” es genérica por consistir en una técnica de relajación japonesa, así como por tener otras acepciones, como el nombre de ciertos personajes –de fantasía o no–, lugares, o un arte japonés de fabricación de tejido, entre otros significados. También plantea su bajo carácter distintivo dado que hay numerosos registros de marca en Japón y en la EUIPO que de alguna manera contienen la expresión “Yuki”.

Manifiesta el Demandado que el Demandante no tiene derechos previos al Nombre de Dominio dado que “el dominio y la marca fueron registrados prácticamente al mismo tiempo”.

Finalmente, entiende el Demandado que, tratándose la comercialización de nombres genéricos de un uso legítimo, la tenencia del Nombre de Dominio para su venta responde a un interés legítimo y no cabe apreciar mala fe.

6. Conclusiones

En virtud de lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento, la Experta resolverá la demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos

presentados por las Partes. La resolución deberá ser congruente con las pretensiones de la Demandante y respetará adicionalmente, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”.

De acuerdo con el Reglamento, se considerará que el registro de un nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo cuando concurren los siguientes requisitos:

1. El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y
2. El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
3. El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

A continuación, se analizará la concurrencia de los citados requisitos en el supuesto que ahora nos ocupa:

6.1. El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos previos

En primer lugar, la MUE YUKI debe considerarse un Derecho Previo en los términos previstos por el artículo 2 (f) del Reglamento, al tratarse de un derecho de propiedad industrial con efectos en España. La situación no es tan clara en relación con los Nombres de Dominio YUKI titularidad del Demandante, ya que se trata de nombres de dominio correspondientes a Bélgica y Holanda. En todo caso, tal y como tendremos ocasión de exponer con más detalle en el apartado 6.3 siguiente, se trata en todo caso de derechos posteriores al registro del Nombre de Dominio.

Pese a lo anterior, la posterioridad en el registro no impide que los Derechos alegados por el Demandante sean tenidos en cuenta para determinar la identidad o similitud entre los signos en liza. El carácter posterior de la Marca YUKI y de los Nombre de Dominio YUKI será tenido en cuenta, en su caso, a la hora de determinar si el registro del Nombre de Dominio ha sido registrado o está siendo utilizado de mala fe (véanse, entre otros Casos OMPI Núm. D2001-0827 <digitalvision.com>, D2003-0598 <2m12.com> y D2009-0239 <rb.net>).

Dicho esto, entiende esta Experta que la identidad entre los Derechos Previos alegados por el Demandante y el Nombre de Dominio resulta obvia, siendo innecesario, por tanto, acreditar la existencia de riesgo de confusión, lo que se presupone en los llamados supuestos de “doble identidad”.

Siendo así, consideramos que el Demandante ha acreditado que concurre el primer requisito exigido por el Reglamento para probar el carácter especulativo o abusivo del

registro del Nombre de Dominio por parte del Demandado. Ello, con las salvedades que explicaremos en el apartado 6.3.

6.2. El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio

En segundo lugar, el Demandante debe probar, *prima facie*, que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. A este respecto, aunque el Reglamento no prevé qué debemos entender por “derechos o intereses legítimos”, cabe la posibilidad de acudir a los criterios establecidos por la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (en adelante, “ICANN”) en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, aprobada el 26 de agosto de 1999 (en adelante, “Política UDPR”) (véase Procedimiento AECCEM núm. 201010a15). De acuerdo con el apartado 4.c) de la Política UDPR, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, demostrará la existencia de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio si el demandado:

- (i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
- (ii) (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- (iii) hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

En el caso que ahora nos ocupa, y teniendo en cuenta que el Demandado reconoce que su actividad consiste en reventa de nombres de dominio, procede determinar si es este un uso legítimo y leal del Nombre de Dominio en los términos exigidos con el Reglamento.

Coincide la Experta con el Demandado en que la reventa de nombres de dominio genéricos no es, *per se*, ilegítima. No obstante, tiene serias dudas sobre el carácter genérico de dicho signo en España atendiendo a la escasa documentación aportada por el Demandado para acreditar esta circunstancia. Pero si a lo anterior unimos la coexistencia de distintos registros marcarios con efectos en España que consisten o contienen el signo “YUKI” (Documento núm. 12 de la Contestación a la Demanda) no podemos concluir que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos. Así, atendiendo al principio de especialidad marcaria, y a la ausencia de renombre de la MUE YUKI titularidad del Demandante, no puede descartarse la posibilidad de que el Nombre de Dominio se utilice para llevar a cabo una actividad lícita sin que, hasta la fecha, se haya detectado que el Demandado haya llevado a cabo ningún uso ilícito del mismo o haya entorpecido, en modo alguno, la actividad de la Demandante.

Por consiguiente, debemos concluir que el Demandante no ha acreditado que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en los términos previstos por el Reglamento.

6.3. El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe

En tercer y último lugar, corresponde al Demandante probar que el Demandado ha registrado o está siendo utilizando el Nombre de Dominio de mala fe. A este respecto, el artículo 3 del Reglamento considera pruebas de registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe, que:

- (i) 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
- (ii) 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
- (iii) El Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- (iv) 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 la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o
- (v) El Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.

A la luz de lo anterior, y en relación con el **registro de mala fe**, entendemos que el Demandante no ha conseguido acreditar su existencia, y ello, por los siguientes motivos.

- Si bien es cierto que la solicitud de la MUE YUKI tuvo lugar el 15 de diciembre de 2008, *i.e.* con anterioridad a la fecha de registro del Nombre de Dominio que se produjo el 2 de marzo de 2009, no es menos cierto que la publicación de dicha solicitud no se produjo hasta el 27 de abril de 2009. Esto implica, en nuestra opinión, que el Demandado registró el Nombre de Dominio con anterioridad a la fecha en la que pudo conocer la solicitud realizada por el Demandante, por lo que difícilmente podía actuar de mala fe.

- Por su parte, el registro de los nombres de dominio www.yuki.nl y www.yuki.be (registrados el 20 de junio de 2011 y el 17 de agosto de 2010 respectivamente según averiguaciones efectuadas por esta Experta) es igualmente posterior al registro del Nombre de Dominio por lo que, de nuevo, el Demandado no podía ser conocedor de su existencia.

A la luz de lo anterior, y a falta de prueba adicional que acredite lo contrario, esta Experta considera que no se ha acreditado que el Demandado actuase de mala fe al registrar el Nombre de Dominio. Y ello porque siendo los Derechos alegados por el Demandante posteriores al registro del Nombre de Dominio, no puede deducirse que la finalidad del Demandado al adquirir el Dominio fuese vendérselo al Demandante (o a sus competidores) o impedir el uso del mismo al Demandante. Así, en relación con el registro del Nombre de Dominio, debe entenderse que el Demandante no pudo actuar de mala fe porque no tenía forma de conocer los Derechos Previos del Demandante ya que, en el momento del registro, dichos Derechos Previos simplemente no existían (*vid* Caso AECEM Núm. 20071204 <emarket.es>, Caso OMPI Núm. D2001-0074 <ode.com> y Caso OMPI No. D2001-0827 <digitalvision.com>).

En segundo lugar, en relación con el **uso de mala fe del Nombre de Dominio** por parte del Demandante, entendemos que la prueba aportada por el Demandante tampoco es suficiente para acreditar su existencia. Y ello, porque no se está llevando a cabo ningún uso que interfiera con la actividad del Demandante, que consiste en la prestación de servicios de gestión para empresas y asesorías mediante herramientas de inteligencia artificial. Así, si bien la finalidad lucrativa del Demandado es obvia, nada indica que su intención sea utilizar el signo “Yuki” con una finalidad confusoria respecto de las actividades del Demandante para atraer usuarios de Internet a su sitio Web.

A lo anterior hay que añadir que existen múltiples marcas con efectos en España que incluyen o consisten en el término YUKI, muchas de ellas anteriores a los Derechos Previos alegados por el Demandante. Siendo así, y en ausencia de prueba que acredite el carácter renombrado de la MUE YUKI titularidad del Demandante, no consideramos que el Demandante haya acreditado la existencia de mala fe por parte del Demandado en el uso del Nombre de Dominio.

A ello hay que añadir, como decimos, la convivencia registral de la MUE YUKI titularidad del Demandante con otras marcas de la Unión Europea que contienen, igualmente, el signo “YUKI” (Doc. 10 de la Contestación a la Demanda). La coexistencia pacífica de varias marcas YUKI en el seno de la UE nos lleva a concluir que, en todo caso, el registro y posterior uso del Nombre de Dominio no se ha realizado con una finalidad especulativa o abusiva dirigida al Demandante ya que, como ha quedado acreditado, no es la única entidad que cuenta con derechos registrales sobre dicho signo.

A la luz de lo anterior, esta Experta considera que el Demandante no ha acreditado que concurre el tercer requisito exigido por el Reglamento para probar el carácter especulativo o abusivo del registro del Nombre de Dominio por parte del Demandado, esto es, que el Nombre de Dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe.

7. Decisión

En virtud de lo anterior, y en consideración de los hechos, fundamentos y documentos aportados por las Partes, esta experta concluye que el Demandante no ha probado la concurrencia de los requisitos exigidos por el Reglamento para obtener la transferencia del Nombre de Dominio. En consecuencia, se procede a la desestimación de la demanda.

En Madrid, a 26 de julio de 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'MESA', with a stylized flourish at the end.

Fdo. Cristina Mesa Sánchez
Experta