

DECISIÓN DEL EXPERTO

Aixam Mega, S.A. y Aixam Mega Ibérica, S.L. c. D.B.
Caso No. DES2019-0024

1. Las Partes

La Demandante es Aixam Mega, S.A., Francia, y Aixam Mega Ibérica, S.L., España, representada por Herrero & Asociados, España.

El Demandado es D.B., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <aixam.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Abansys & Hostytec, S.L.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 24 de julio de 2019. El 25 de julio de 2019, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 31 de julio de 2019, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de 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 5 de agosto de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de agosto de 2019. 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 27 de agosto de 2019.

El Centro nombró a Paz Soler Masota como Experto el día 4 de septiembre de 2019, 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 es titular de un grupo de empresas, cuya matriz es de nacionalidad francesa y, entre otras, posee una filial de nacionalidad española (ambas comparecientes en el presente proceso), dedicado desde 1983 a la producción y comercialización de una amplia gama de cuadríciclos de alta gama, susceptibles de ser conducidos por personas desde los 14 años de edad, sin carnet, con las limitaciones de circulación propias de un ciclomotor ordinario.

En defensa de sus intereses, la Demandante ha demostrado ostentar la titularidad de una cartera muy amplia de signos distintivos denominativos o mixtos en todo el mundo, destacando aquí, por lo que a este caso se refiere, aquellos que tienen efecto en España, estando todos ellos en vigor, como queda acreditado en el expediente:

Marcas españolas denominativas AIXAM números 2064951, registrada el 1 de mayo de 1998 (clase 12); y 2187120, registrada el 1 de septiembre de 1999 (clase 35).

De su parte, el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado el 10 de noviembre de 2005. De conformidad con las pruebas aportadas junto a la Demanda, y que el Experto ha comprobado en varias ocasiones, la última en la fecha de emisión de la presente Resolución, el nombre de dominio en disputa remite automáticamente a un sitio web a través de la URL "www.bikespain.es" a través del cual se comercializa material deportivo, en particular, bicicletas y complementos.

El Experto, por su parte, ha podido comprobar que la Demandante ostenta, al menos, la titularidad de dos nombres de dominio <aixam.com> y <aixam-pro.com>, a través del cual realiza promoción y distribución de su gama original de productos.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, por cuanto:

- El nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas de la Demandante, que gozan de carácter notorio, si no renombrado.
- El nombre de dominio en disputa <aixam.es> coincide con los signos distintivos AIXAM sobre los que la Demandante posee Derechos Previos; siendo que de tal semejanza no cabe sino deducir la intención del Demandado de confundir al público, en tanto que se produce un inevitable riesgo de asociación indebida con el grupo empresarial de la Demandante.
- Que, atendida la notoriedad sectorial de que gozan los signos distintivos de la Demandante y de su intensa implantación en el mercado de referencia, desde luego en el español, en el que ha demostrado ser líder, el registro del nombre de dominio en disputa no puede ser casual.
- Que el Demandado viene explotando el sitio web ofreciendo, entre otros, medios de transporte alternativos a los constituyentes de la oferta de la Demandante, asimismo susceptibles de ser empleados por conductores a partir de los 14 años, lo que sin duda puede generar la falsa impresión en los usuarios de que la Demandante, de algún modo, ha autorizado o patrocinado dicha comercialización, lo cual, por un lado, supone un aprovechamiento indebido de su reputación.
- Que el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el propio del Demandado, quien tampoco ostenta la titularidad de ningún signo distintivo sobre el mismo, ni ha tenido relación contractual ni comercial alguna con la Demandante, que en ningún caso ha autorizado el registro o el uso del nombre de dominio en disputa.

- Que el Demandado se ha visto previamente envuelto en otras reclamaciones de nombres de dominio.
- Y así, en consecuencia, que la Demandante solicite la transferencia en su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Por virtud del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta a las declaraciones y los documentos presentados por las Partes; respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”.

Asimismo, el Reglamento se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP.

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio en disputa, éstos son:

- (i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alegue tener Derechos Previos;
- (ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
- (iii) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El Demandado no ha respondido a las alegaciones de la Demandante, por lo que el Experto decidirá, fundamentalmente, sobre la base de las pruebas aportadas por la Demandante y las implicaciones que razonablemente puedan deducirse de las mismas.

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

El Experto considera que el nombre de dominio en disputa <aixam.es> es prácticamente idéntico a las marcas de la Demandante conteniendo el término “Aixam”, lo que ha sido demostrado de modo satisfactorio por la Demandante.

La similitud confusa con los Derechos Previos de la Demandante sobre la denominación “Aixam” no queda en ningún caso desvirtuada por la mera adición del sufijo “.es”, toda vez que se trata de una mera indicación del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio en concordancia, entre otras, con *Huawei Technologies Co. Ltd. v. F.J.G.S.*, Caso OMPI No. DES2006-0044.

El Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Como el Demandado no ha contestado a la Demanda, no se ha podido demostrar que posea título alguno que le hubiera legitimado para el registro del nombre de dominio en disputa, aunque ello se antoja inverosímil, toda vez que la denominación Aixam resulta no habitual y, sobre lo anterior y principalmente, reconocida en el segmento de comercialización de vehículos cuadríciclos aptos para su conducción sin carnet (por lo que hace al caso) en España, circunstancia que en absoluto podía desconocer el Demandado, no sólo por explotar un sitio web bajo el indicativo “.es” y en lengua española, sino por cuanto, del modo que ha demostrado la Demandante, ha sido y es su objeto la distribución comercial de material de transporte que, sin ser coincidente, sí va orientado principalmente a un mismo sector de población, presentándose bajo una apariencia de buen derecho en la medida en que el usuario interesado en la compra de producto Aixam accede a un lugar explotado bajo signos distintivos de la Demandante, todo ello pese a carecer de autorización o licencia alguna por parte de ésta (en sentido similar *Omron Corporation v. Mr. S.S.S.*, Caso OMPI No. D2007-0970).

Como tampoco, y como se adelantó, cabe considerarlo ajeno a la existencia de un nombre de dominio previo bajo explotación directa o con autorización de la Demandante: <aixam.com>. Por lo demás, en ningún momento ha incluido el Demandado indicación alguna o disclaimer para evitar la inmediata (e inevitable) asociación con la Demandante. El Experto no considera que haya evidencias en el expediente que permitan apreciar la existencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa.

El Experto estima, en conclusión, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

Acreditado el carácter notorio de las marcas de la Demandante incorporadas en el nombre de dominio en disputa, el cual no podía desconocer el Demandado de todo lo que antecede, no puede sino inferirse la concurrencia de mala fe por parte del Demandado en el momento de proceder al registro del nombre de dominio en disputa.

Registro, por lo demás, que se integra en lo que viene siendo una pauta sistemática de actuación desplegada por el Demandado, en violación de los signos distintivos y de los intereses legítimos de mercado tanto de la Demandante como de terceros (*Volvo Trademark Holding c. E.M.*, Caso OMPI No. DES2012-0011), circunstancia que este Centro viene considerando, de por sí, como constitutiva de mala fe, en numerosos casos que eximen de toda cita.

Sobre lo anterior, porque es asimismo de dominio público y ha quedado demostrado que la Demandante explota activamente un sitio web accesible bajo el nombre de dominio <aixam.com> en lengua francesa, por lo que resulta inevitable el riesgo de confusión por parte de la gran mayoría de usuarios de Internet que, en buena lógica, asumirán erróneamente que al acceder al nombre de dominio en disputa <aixam.es>, éste en lengua española, lo hacen a un sitio web que goza de la más amplia legitimidad, de lo que se sigue un aprovechamiento indebido del *goodwill* o prestigio asociados a las marcas de la Demandante y, por consiguiente, una erosión potencial de su imagen y la dilución de los signos titularidad de la Demandante así como, por derivación, del valor comercial de su red de distribución.

En fin, también cabe reputar de mala fe el uso realizado por el Demandado del nombre de dominio en disputa <aixam.es>, al haber propiciado una confusión evidente en el público con el fin de atraerlo para obtener un lucro resultante a partir de la venta de vehículos de dos ruedas y material complementario.

Así pues, acreditado que las marcas de la Demandante están incorporadas en el nombre de dominio en disputa, el cual no podía desconocer el Demandado de todo cuanto antecede, no puede sino inferirse la concurrencia de mala fe por parte del Demandado en el momento de proceder al registro y al uso del nombre de dominio en disputa.

De todo lo anterior que se estima que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.

7. Decisión

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

Paz Soler Masota

Experto

Fecha: 18 de septiembre de 2019