

DECISIÓN DEL EXPERTO

Alibaba Group Holding Limited v. A.L
Caso No. DES2014-0018

1. Las Partes

La Demandante es Alibaba Group Holding Limited con domicilio en George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, Territorio de Ultramar del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representada por M.B JSM, China.

El Demandado es A.L con domicilio en Castelldefels, Barcelona, España, representado por sí mismo.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registrador del citado nombre de dominio es Red.es y el Agente registrador es HOSTEUROPE.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 3 de junio de 2014. El 3 de junio de 2014, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de junio de 2014, 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 de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 2 de julio de 2014.

El 1, el 3 y el 4 de julio de 2014, el Centro recibió una serie de comunicaciones (informales) por parte del Demandado.

El Centro verificó que la Demanda y la Demanda modificada cumplían 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 y la Demanda modificada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 8 de julio de 2014. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de

julio de 2014. El 8 y el 31 de julio de 2014, el Centro recibió dos comunicaciones más por parte del Demandado.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 8 de agosto 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.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular de derechos de marca sobre la palabra “alibaba”. En concreto, es titular de la marca comunitaria nº 001332899 (ALIBABA.COM), registrada el 26 de octubre de 2001, y de la también marca comunitaria nº 004534319 (ALIBABA), registrada el 2 de agosto de 2006. La Demandante es, asimismo, titular de otros registros marcarios en Estados Unidos de Norteamérica (“EE.UU”), China y otros países del mundo. En el ejercicio 2012, el grupo Alibaba, al que pertenece la Demandante, declaró ingresos en torno a RMB 25 billones.

Diversos medios de comunicación relevantes en el ámbito de las finanzas han dedicado atención mundial a la actividad de la Demandante, citándose periódicos y empresas de comunicación como Reuters or The Wall Street Journal.

La Demandante ha efectuado importantes inversiones económicas en publicidad de su actividad y de la marca ALIBABA tanto en el mercado estadounidense, como en el europeo.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 25 de septiembre de 2013.

La Demandante es conocida por el nombre “Alibaba” y desarrolla actividad en el mercado a través de diversas compañías y subsidiarias desde 1999 en Internet. Desde esa fecha ha adquirido renombre en el campo del comercio electrónico.

En España, han aparecido diversas noticias en periódicos relevantes de tirada nacional acerca de la actividad empresarial de la Demandante, concretamente, en el ABC y en EL PAÍS, en sus ediciones respectivas de 11 de septiembre de 2006 (para el caso del ABC), de 4 de diciembre de 2012, de 8 de mayo de 2013 y de 12 de noviembre de 2013 (todas en relación con EL PAÍS).

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Según la Demandante:

El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con sus marcas registradas que incluyen la palabra “alibaba”. Entiende, además, que derechos previos sobre el término “alibaba” derivado del hecho de que sus registros marcarios son anteriores al registro del nombre de dominio en disputa.

El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, puesto que mientras que la Demandante ha adquirido distintividad desde 1999 por el uso del término “alibaba”, y ha probado usar intensivamente dicho término durante más de 14 años, no hay prueba de que el Demandado haya sido conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa. Asimismo, en lo que alcanza a saber la Demandante, el Demandado no es propietario de ningún registro marcario que corresponda con el nombre de dominio en disputa. Además, según la Demandante, el hecho de que el nombre de dominio en disputa albergue una página web dedicada a proveer servicios relacionados con nombres de dominio y otras páginas web, se deduce que el Demandado ha registrado aquel nombre de dominio con el único

propósito de capitalizar y sacar provecho de las marcas de la Demandante, y así atraer usuarios de Internet con propósito comercial. Por ello, el uso del nombre de dominio en disputa puede llevar a confusión a los usuarios de Internet sobre si este se encuentra relacionado con las actividades de la Demandante.

Por último, a juicio de la Demandante, el nombre de dominio en disputa fue registrado o se está utilizando de mala fe por el Demandado. Ello se demuestra porque el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; porque este no refleja ni se corresponde con el propio nombre del Demandado; porque el Demandado ha continuado haciendo uso del nombre de dominio pese a conocer los derechos prioritarios de la Demandante sobre la palabra “alibaba”; porque por las circunstancias del caso, no parece concebible que el propósito de registro del nombre de dominio en disputa haya sido otro que el de atraer usuarios de Internet con finalidad comercial; y, en último término, porque la Demandante se ha visto ya involucrada en otros procedimientos de recuperación de nombres de dominio similares al actual, poniéndose de manifiesto que las actividades de la Demandante son una referencia para usurpadores de nombres de dominio que, mediante el registro fraudulento de los mismos, pretenden vender tales dominios a la Demandante o a sus competidores.

B. Demandado

El Demandado no ha presentado una Contestación a la Demanda como tal, sino que ha efectuado una serie de alegaciones por medio de correos electrónicos presentados en las fechas que se indican en esta resolución.

Según dichas alegaciones:

El nombre de dominio en disputa fue adquirido legítimamente al encontrarse disponible al público.

No todo nombre de dominio merece calificarse como identificador de un origen empresarial que ofrezca productos y servicios.

Que el nombre de “alibaba” se corresponde con un personaje de un cuento de ficción.

Que la Demandante ha dispuesto de amplio margen de tiempo para registrar el nombre de dominio en disputa, sin necesidad de impedir que un aficionado a la obra del artista pueda realizar su trabajo en el caso de que libremente desee realizar un sitio reconocido como “no oficial”.

Que, de acuerdo con la Ley de Marcas española, no pueden registrarse como marcas nombre civil, imagen, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante.

Que no hay intención de lucrarse a costa del autor sino de difundir de manera libre los derechos de Internet.

Que no ha dado un uso de mala fe al nombre de dominio en disputa.

Que la Demanda es un acto de abuso de derecho y ejercicio antisocial del mismo contemplado en el artículo 7 del Código civil español.

6. Debate y conclusiones

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 código de país “.es” y del propio Reglamento. También resultaran aplicables las leyes y los principios generales del Derecho español así como la doctrina de Decisiones bajo el Reglamento y la Política UDRP (en sus siglas en inglés).

A. Idioma del procedimiento

La Demanda fue presentada en inglés. Conforme al artículo 8 del Reglamento, el idioma del procedimiento será el castellano. No obstante, el Experto, de forma motivada, podrá acordar que el procedimiento se tramite en otro idioma si las circunstancias del asunto así lo requieren y las partes están de acuerdo.

En defecto de acuerdo entre las partes y teniendo en cuenta las circunstancias del presente procedimiento (esto es nacionalidad y localidad del Demandado en España; recepción de todas las comunicaciones por parte del Demandado en español; y página web a la que re-direcciona el nombre de dominio en disputa en español) este Experto acepta la Demanda presentada en inglés pero redactar la Decisión en español.

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

La Demandante es titular de las marcas comunitarias nº 001332899 ALIBABA.COM, registrada el 26 de octubre de 2001, y de la nº 004534319 ALIBABA, registrada el 2 de agosto de 2006. Dichas marcas se encuentran actualmente en vigor.

Por su parte, el nombre de dominio en disputa fue registrado el 25 de septiembre de 2013.

Por consiguiente, siendo la fecha de registro de las marcas de la Demandante anteriores en el tiempo al registro del nombre de dominio en disputa, es incuestionable que la Demandante ostenta derechos previos en el sentido del Reglamento sobre el término "alibaba".

Por otra parte, resulta igualmente indudable al Experto que entre el nombre de dominio en disputa y el término "alibaba", sobre el que la Demandante ostenta Derechos Previos, existe una identidad absoluta, puesta de manifiesto por la coincidencia completa entre ambos.

Por consiguiente, el Experto concluye que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento, esto es, que hay una identidad entre el nombre de dominio en disputa y el término "alibaba" sobre el que la Demandante ostenta Derechos Previos.

En cuanto al sufijo utilizado ".com.es", establece este Experto, como en tantas otras decisiones bajo el Reglamento o la Política UDRP, puede no tenerse en cuenta a fin y efectos de analizar el parecido entre marcas y nombres de dominio.

C. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento se refiere a que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio.

Sobre esta cuestión, debe acudir al artículo 4(c) del Reglamento en el que se establecen los criterios que sirven de pauta para determinar si el demandado tiene derechos o intereses legítimos. Tales criterios son los siguientes:

i) haber utilizado el nombre de dominio en disputa, o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o ii) haber sido conocido corrientemente, en calidad de particular, empresa u otra organización, por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o iii) haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, 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.

Con el objetivo de facilitar la prueba, numerosas decisiones bajo el Reglamento y la UDRP señalan que un demandante únicamente está obligado a proporcionar un principio de prueba (prueba *prima facie*) para que después le corresponda al demandado demostrar derechos o intereses legítimos. Ver *Sinbar v. Forsyte*

Corporation, Caso OMPI No. D2008-1667; *Southcorp Limited v. Frontier Direct Pty Ltd*, Caso OMPI No. D2004-0949; *Cassava Enterprises Limited, Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited v. V.C International Limited*, Caso OMPI No. D2004 0753, entre otras muchas decisiones.

Este planteamiento resulta razonable, ya que ello viene a traducirse en que el demandado demuestre que ha ejercido de buena fe o legítimamente el derecho o el interés sobre el que edifica su defensa (véase, en este sentido, las alusiones de la Política en el artículo 4(c) a “oferta de buena fe” de productos o servicios; o a “uso legítimo y leal” del nombre de dominio; o, en suma, al hecho de haber sido conocido bajo el nombre de dominio, todas las cuales entiende el Experto que se aceptan también por el Reglamento). Véanse las decisiones emitidas en virtud de la Política o el Reglamento en *Société de Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco Limited v Piranha Interactive Ltd*, Caso OMPI No. D2000-1333; *W. & G. Foyle Limited c. Robert G. Foyle*, Caso OMPI No. D2000-1543; *Société Vortex contre Association bnbil@cybercable.fr*, Caso OMPI No. D2001-0803; o *Partygaming, Plc, Partygaming la Limited v. G.V.C*, Caso OMPI No. DES2010-0002.

En el caso concreto analizado, el Experto considera, en primer lugar, que el Demandado no ha presentado formalmente una contestación a la Demanda. Bien es cierto que, sin embargo, ha realizado alegaciones informales por medio de correos electrónicos de fecha 1, 3, 4 y 8 de julio, en los que repetía, prácticamente, los mismos argumentos que se han reproducido en esta Decisión en la parte dedicada a las alegaciones de las partes. El Experto toma en consideración dichas alegaciones.

Pues bien, siendo repetida la opinión, como ha quedado expuesto, que una vez probada *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos del demandado sobre el nombre de dominio en disputa, corresponde a este la carga de demostrar acerca de su existencia, en el presente caso nos encontramos con que el Demandado no ha aportado ninguna prueba en sus alegaciones que permita al Experto concluir que ostenta algún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Ninguna de las circunstancias enumeradas en la Política sobre la posibilidad de probar tales derechos o intereses legítimos han sido demostradas por el Demandado, quien, de ese modo, no ha contrarrestado en absoluto las pruebas indiciarias aportadas por la Demandante, quien ha declarado que no ha licenciado el uso de sus marcas ALIBABA al Demandado, ni le ha autorizado de ningún modo su uso. Asimismo, queda constatado que el Demandado no es titular de ningún derecho marcario sobre el término “alibaba”, ni ha sido conocido por el mismo con anterioridad al registro del nombre de dominio. Los resultados de incluir la palabra “alibaba” en un motor de búsqueda de Internet son concluyentes en el sentido de que aluden a la Demandante y sus actividades, y no al Demandado. El hecho que “Alibaba” no solo corresponde a los derechos previos de la Demandante sino también con un personaje de un cuento de ficción no le otorga automáticamente derechos o intereses legítimos al Demandado sobre en nombre de dominio¹.

Consecuentemente, por todo ello, el Experto entiende que se da también el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento, en el sentido de que el Demandado no ha probado tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa en el sentido previsto en la Política y en el Reglamento.

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

Por último, hemos de analizar el último de los requisitos establecidos en el Reglamento, referido al registro o uso de mala fe del nombre de dominio objeto de disputa.

En este sentido, resulta admitido que la buena o la mala fe, aunque se trata de un requisito esencialmente subjetivo, se aprecia por la concurrencia de determinadas circunstancias que permiten presumir razonablemente que el nombre de dominio en disputa se ha registrado con intención de causar un perjuicio

¹ Ver el párrafo 2.2. de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre cuestiones relacionadas con la Política UDRP, segunda edición, (“Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0”) y el paralelo con los nombres de dominio que corresponden a palabras genéricas.

o daño al demandante. Tal y como ocurre con los supuestos de ausencia de derechos o intereses legítimos, el Reglamento establece una serie de supuestos cuya concurrencia lleva a entender que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o está siendo usado de mala fe.

El listado de supuestos se refiere expresamente a circunstancias tales como: i) que el demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio en disputa 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 en disputa; o ii) que el demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el demandante utilice su derecho previo a través del nombre de dominio en disputa, siempre y cuando el demandado haya desarrollado una actividad de esta índole; o iii) que el demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o iv) que el demandado al utilizar el nombre de dominio en disputa, haya 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) que el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la demandante.

En el caso concreto, la Demandante ha probado su significativa actividad empresarial y comercial en gran parte del mundo, incluida Europa. De hecho, en su momento, el inicio de tal actividad fue difundido y anunciado en importantes periódicos de tirada nacional de España, como son EL PAÍS y el ABC, en fechas anteriores al registro del nombre de dominio en disputa, y particularmente próximas al momento de registro de este, como ha quedado indicado anteriormente en esta resolución. Incluso habiendo introducido el término "alibaba" en un conocido motor de búsqueda, el resultado lleva a las actividades de la Demandante y no a las del Demandado, si las hubiere.

Por último, no es menos cierto que el Demandado tampoco ha demostrado tener ningún derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio en disputa.

Por todo ello, para el Experto resulta indudable a la vista de los hechos expresados que el registro o el uso del nombre de dominio en disputa tuvo que hacerse con la finalidad de perjudicar a la Demandante y no permitirle registrarlo y/o usarlo, o con la finalidad de desviar tráfico de usuarios de Internet. El registro y/o uso del nombre de dominio tuvo que hacerse a sabiendas de la existencia de la actividad de la Demandante y con finalidad de perturbar su actividad o impedirle el registro debido del nombre de dominio en disputa a su nombre (véanse *Inter-IKEA Systems B.V v. Technology Education Center*, Caso OMPI No. D2000-0522; *Disney Enterprises, Inc. v. John Zuccarini, Cupcake City and Cupcake Patrol*, Caso OMPI No. D2001-0489; *Pullmantur, S.A c. Central de Cruceros de México, S.A. de C.V.*, Caso OMPI No. DMX2008-0012).

El Experto coincide con el parecer expresado en otras resoluciones emitidas en virtud del Reglamento y la Política UDRP, según las cuales, tratándose de un registro de mala fe, difícilmente puede haber con posterioridad un uso de buena fe, si bien, tratándose de conflictos sobre nombres de dominio bajo el código país ".es" no es exigible la acumulación de ambos requisitos. Como se señala en el caso *Glaxo Group Limited v. Análisis y Desarrollo De Aplicaciones In*, Caso OMPI No. D2008-1855, citando la decisión *J. G. C, S.A. v. M.J.C.F*, Caso OMPI No. D2000-0239, que "(...) por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un nombre 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".

Por todo lo indicado, el Experto encuentra que el nombre de dominio en disputa fue registrado y está siendo usado de mala fe por el Demandado.

7. Decisión

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

José Carlos Erdozain

Experto

Fecha: 23 de agosto de 2014