

**DECISIÓN DEL EXPERTO**  
**BERKER GMBH & CO. KG C. D.H.V.**  
**CASO NO. DES2014-0004**

**1. Las Partes**

La Demandante es BERKER GmbH & CO. KG con domicilio en Shalksmuhle, Alemania, representada por Fabregat, Perulles, Sales Abogados SCP, España.

El Demandado es D.H.V. con domicilio en Rivas Vaciamadrid, Madrid, España.

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

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

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador es 1&1 INTERNET.

*3. Iter Procedimental*

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 22 de enero de 2014. El 23 de enero 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 24 de enero 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 de los contactos 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 27 de enero de 2014. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de febrero de 2014. 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 18 de febrero de 2014.

El Centro nombró a Luis H. de Larramendi como Experto el día 25 de febrero 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 las marcas internacionales BERKER No. 379489, concedida en España el 15 de octubre de 1991 para productos de la clase 9, y BERKER No. 785553, para productos y servicios de las clases 9, 11 y 37, que no parece tener vigencia en España.

El nombre de dominio en disputa <berker.es> fue registrado el 2 de diciembre de 2005.

El nombre de dominio en disputa no da acceso a ninguna página web activa, pero al menos con fecha 27 de enero de 2014 redirigía al sitio web "1www.xxxx.xx".

Según la Demandante, el Demandado ostenta el cargo de Director Técnico de la empresa "Foresis, SA", anteriormente denominada "Borras Clavel, S.A", y que hasta el 30 de junio de 2012 ostentó derechos de distribución de los productos de la Demandante en España.

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

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

La Demandante, en su Demanda, realiza las siguientes afirmaciones:

- La Demandante invoca la titularidad sobre las marcas internacionales 379489 y 785553 BERKER antes mencionadas, así como su titularidad sobre numerosos nombres de dominio BERKER genéricos y territoriales, destacando la identidad entre los derechos que invoca sobre esta denominación y el nombre de dominio en disputa.
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación, pues no ha ostentado ni ostenta autorización, licencia o cualquier otro fundamento para registrar el nombre de dominio.
- El Demandado presta sus servicios profesionales para la compañía "Foresis SA", que en su día ostentó derechos de distribución de los productos BERKER en España como consecuencia de un contrato con la Demandante que ya fue terminado y que en ningún caso conllevaba una licencia ni cesión de la marca.
- El registro del nombre de dominio implicó una vulneración de los derechos marcarios de la Demandante, e igualmente una contravención de las cláusulas de las Condiciones y Términos Generales del Registrador.
- El nombre de dominio en disputa re-direcciona a la página de la empresa del Demandado, que es un competidor de la Demandante. Con ello, se utiliza el nombre de la Demandante para atraer a potenciales clientes de forma ilegítima al sitio de la empresa del Demandado, lo que acredita su mala fe.

Con base en las alegaciones mencionadas, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.

##### **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

#### *6. Debate y conclusiones*

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda 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". Asimismo, al tratarse de nombres de dominio ".es", resultarán igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho español, al ser además ésta aparentemente la nacionalidad de ambas partes.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (sus siglas en inglés "UDRP"), por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andaludía S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005 o en *Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006.

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

La Demandante ha acreditado su titularidad sobre las marcas internacionales BERKER No. 379489 y 785553 que invoca.

Al respecto, hay que poner de manifiesto que únicamente la marca internacional BERKER No. 379489 tiene vigencia en España, pero la marca internacional 785553 BERKER no parece haber designado este país. Por lo demás, la mera titularidad de otros nombres de dominio con la misma denominación no otorga *per se* derechos a la Demandante, pues los nombres de dominio no están incluidos entre los derechos previos previstos en el Reglamento.

Pese a estas puntualizaciones, según lo dicho, la Demandante sí ha acreditado su titularidad sobre la marca internacional BERKER No. 379489 vigente en España, que resulta idéntica al nombre de dominio en disputa.

Este Experto considera por tanto probada la concurrencia de la primera de las circunstancias previstas en el artículo 2 del Reglamento.

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

El Demandado no ha contestado a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

No obstante, examinado el expediente y todas las circunstancias y hechos que en él constan, este Experto considera que:

- No parece razonable pensar que el Demandado pueda ostentar algún tipo de derecho sobre dicha denominación, sino que parece lógico pensar que procedió al registro del nombre de dominio en disputa por su conocimiento previo sobre la marca BERKER de la Demandante como consecuencia de sus actividades empresariales y de la relación comercial mantenida en su momento con la Demandante.

- La ausencia de contestación a la Demanda puede, en este caso, considerarse como una asunción o reconocimiento del Demandado que no contestó de la inexistencia de esos derechos o intereses legítimos a su favor. Este criterio ha sido seguido en innumerables decisiones, entre las que se encuentra *Montes de Piedad y Cajas de Ahorro en Ronda, Cádiz, Málaga, Almería y Antequera (Unicaja) v. F.L.P.*, Caso OMPI No. D2000-1402; *Hiperco, S.A. v. MA.G.*, Caso OMPI No. D2000-0045; *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. J.G. / Luarca Asesores S.L.*, Caso OMPI No. D2008-0890 o *Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. JM.E-S.R.*, Caso OMPI No. DES2008-0031.

Por todo ello, el Experto entiende que la Demandante ha cumplimentado también el segundo requisito exigido por el Reglamento, al no poderse acreditar o presumir en modo alguno la existencia de ningún derecho o interés legítimo a favor del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa.

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

Este Experto considera que la Demandante ha presentado pruebas e indicios claramente suficientes como para considerar que efectivamente concurre mala fe por parte del Demandado.

En primer lugar, la Demandante ha logrado acreditar que existió una relación comercial previa con la empresa representada por el Demandado en virtud de la cual éste era plenamente consciente de los derechos de la Demandante sobre la marca BERKER.

En segundo lugar, ha quedado igualmente acreditado que el nombre de dominio en disputa re-direccionaba a la página web del Demandado, lo que únicamente puede interpretarse como un intento deliberado de captar potenciales clientes aprovechándose del conocimiento de que en el sector goza la marca de la Demandante. A juicio de este Experto, tal conducta es subsumible en el elenco de pruebas de registro o uso del nombre de dominio de mala fe contenido en el artículo 2 del Reglamento, en concreto en el siguiente apartado:

“4) El demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a 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”.

Para el Experto, es claro que el Demandado era plenamente consciente de estar registrando y usando un nombre de dominio idéntico a las marcas y otros nombres de dominio de la Demandante. Esta circunstancia, unida a la falta de contestación a la Demanda, permite concluir que el Demandado no puede esgrimir ninguna razón para justificar el registro de una denominación como nombre de dominio que de forma notoria identifica a la Demandante.

Como se recuerda en *HSBC Finance Corporation v. Clear Blue Sky Inc. and Domain Manager*, Caso OMPI D2007-0062:

*“Paragraph 2 of the Policy implicitly requires some good faith effort to avoid registering and using domain names corresponding to trademarks in violation of the Policy. Registering a domain name that is identical to the distinctive trademark of another and using the domain name to generate revenue by directing internet users to the websites of the trademark owner’s competitors, without exploring in a meaningful way the possibility of third-party rights, is inconsistent with this good faith requirement. The Panel holds that the Respondent cannot consistent with the Policy shield its conduct by closing its eyes to whether the domain name it is registering is identical or confusingly similar to the trademark of another. See Media General Communications, Inc. v. Renames, WebReg, WIPO Case No. D2006-0964; Mobile Communication Service Inc. v. WebReg, RN, WIPO Case No. D2005-1304. The Panel finds this to be evidence of bad faith registration and use to be considered together with any other indicia of bad faith that may be found to exist in the record”.*

Así pues, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe en el registro o uso del nombre de dominio en disputa.

## **7. Decisión**

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

**Luis H. de Larramendi**

Experto

Fecha: 12 de marzo de 2014