

DECISIÓN DEL EXPERTO

**SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., SAMSUNG ELECTRONICS IBERIA,
S.A.U. C. PRIVACIDAD WHOIS / MEGA COMPONENTES, S.L.
CASO NO. DES2014-0031**

1. Las Partes

Las Demandantes son Samsung Electronics Co., Ltd., con domicilio en Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, República de Corea, y Samsung Electronics Iberia, S.A.U., con domicilio en Alcobendas, Madrid, España, representadas por Clifford Chance, S.L., España.

El Demandado es Privacidad Whois, con domicilio en Santiago de Compostela, España / Mega Componentes, S.L., con domicilio en Martorell, Barcelona, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador es DINAHOSTING.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") contra Privacidad Whois y Mega Componentes, S.L. el 13 de octubre de 2014. El 14 de octubre 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 17 de octubre de 2014, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado Privacidad Whois es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto 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 29 de octubre de 2014. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de noviembre de 2014.

El Demandado no contestó a la Demanda.

Sin embargo, el 20 de noviembre de 2014, el Centro recibió una comunicación electrónica de Mega Componentes, S.L. indicando que había un error tipográfico en el documento de notificación de Demanda. El Centro comprobó tal hecho y, en consecuencia, estimó prorrogar el plazo de Contestación a la Demanda al 3 de diciembre de 2014, solicitando asimismo al Demandante sus comentarios al respecto.

El 3 de diciembre de 2014, el Demandante presentó sus comentarios a este respecto.

Mega Componentes, S.L. no presentó Contestación al nuevo plazo concedido.

Por consiguiente, en fecha 8 de diciembre de 2014, el Centro notificó a las Partes que, conforme al artículo 17 del Reglamento, el Centro procedería al nombramiento del Experto.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 17 de diciembre 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 Samsung Electronics es una empresa multinacional de la electrónica y de las tecnologías de la información con sede en Samsung Town, Seúl, República de Corea. Su filial española, Samsung Electronics Iberia, S.L., junto con las numerosísimas filiales de la matriz distribuidas por todo el mundo hace que sea líder mundial en la fabricación de productos electrónicos.

Las Demandantes son titulares de las siguientes marcas:

Marcas nacionales

1. Marca española número M-0877566 SAMSUNG, solicitada el 9 de mayo de 1978 y concedida el 5 de marzo de 1979 para productos de la clase 11.
2. Marca española número M-2340995 SAMSUNG, solicitada el 24 de agosto de 2000 y concedida el 5 de marzo de 2001 para productos de la clase 7
3. Marca española número M-2340997 SAMSUNG, solicitada el 24 de agosto de 2000 y concedida el 5 de marzo de 2001 para productos de la clase 11.
4. Marca española número M-2340998 SAMSUNG, solicitada el 24 de agosto de 2000 y concedida el 5 de octubre de 2001 para productos de la clase 35.
5. Marca española número M-2340999 SAMSUNG, solicitada el 24 de agosto de 2000 y concedida el 20 de marzo de 2001 para productos de la clase 37.
6. Marca española número M-1745089 SAMSUNG, solicitada el 17 de febrero de 1993 y concedida el 22 de noviembre de 1993 para productos de la clase 7.
7. Marca española número M-1745090 SAMSUNG, solicitada el 17 de febrero de 1993 y concedida el 5 de octubre de 1995 para productos de la clase 9.
8. Marca española número M-1745091 SAMSUNG, solicitada el 17 de febrero de 1993 y concedida el 20 de junio de 1994 para productos de la clase 11.
9. Marca española número M-1745092 SAMSUNG, solicitada el 17 de febrero de 1993 y concedida el 22 de noviembre de 1993 para productos de la clase 14.

10. Marca española número M-1745093 SAMSUNG, solicitada el 17 de febrero de 1993 y concedida el 4 de noviembre de 1994 para productos de la clase 37.
11. Marca española número M-1745094 SAMSUNG, solicitada el 17 de febrero de 1993 y concedida el 4 de noviembre de 1994 para productos de la clase 42.

Marcas comunitarias

1. Marca comunitaria número 000506881 SAMSUNG, solicitada el 9 de abril de 1997 y concedida el 25 de febrero del 2000 para productos de las clases 7, 9, 11, 14, 37,38 y 42.
2. Marca comunitaria número 001877901 SAMSUNG, solicitada el 28 de septiembre del 2000 y concedida el 23 de mayo del 2002 para productos de las clases 7, 9, 11, 14, 37 y 42.
3. Marca comunitaria número 008429731 SAMSUNG, solicitada el 16 de julio del 2009 y concedida el 27 de enero del 2010 para productos de la clase 2.
4. Marca comunitaria número 012082641 SAMSUNG, solicitada el 22 de agosto del 2013 y concedida el 15 de enero del 2014 para productos de las clases 7, 9, 11, 14, 38 y 42.
5. Marca comunitaria número 012082772 SAMSUNG, solicitada el 22 de agosto del 2013 y concedida el 15 de enero del 2014 para productos de las clases 7, 9, 11, 14, 38 y 42.

La marca SAMSUNG goza del valor de marca renombrada.

El nombre de dominio en disputa <samsungstore.es> fue registrado el 3 de noviembre de 2013.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandantes

Comienzan las Demandantes con una comparación entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos aportados para concluir que existe una similitud importante toda vez queda incorporada la marca de las Demandantes SAMSUNG junto con el término genérico "store". Que siendo esto así, el nombre de dominio en disputa del Demandado carece de valor distintivo alguno y, por tanto no es capaz de permitir que el público distinga la denominación que compone el nombre de dominio en disputa de la marca de las Demandantes. Es mas considera que la adición de un término genérico a una marca de renombre tiene el efecto de inducir a mayor riesgo de confusión.

En cuanto al segundo de los requisitos del Reglamento, consideran las Demandantes que el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el propio del Demandado, no posee derecho marcario sobre el término "samsung", no puede poseer autorización o licencia que le permita registrar la marca SAMSUNG como nombre de dominio, la existencia de un conocimiento previo derivado del carácter notorio y finalmente que habida cuenta que el Demandado no es conocida por el nombre de dominio en disputa sino que ejerce su actividad comercial principalmente a través de su denominación comercial o a través de los nombres de dominio <megacomponentes.es>, <megacomponentes.com> o <pcdeluxe.es> resultaría que la única finalidad de registrar el nombre de dominio en disputa la de obtener un lucro mediante la utilización de la marca renombrada de los Demandantes y a costa de la confusión generada en el consumidor.

Finalmente, entienden las Demandantes que el nombre de dominio en disputa <samsungstore.es> ha sido registrado o se utiliza de mala fe. Así es, consideran los Demandantes que aun cuando la Web a la que dirige el nombre de dominio en disputa se encuentra suspendida en cualquier momento puede el Demandado ponerla operativa con el objetivo de atraer al público consumidor con ánimo de lucro a la misma y por medio de la confusión sobre el origen del sitio Web. Insisten las Demandantes en su

argumentación con apoyo al hecho de que en el sitio Web <pcdeluxe.es> del Demandado Mega Componentes, S.L. aparece el nombre de dominio en disputa como tienda online oficial en España para productos SAMSUNG. Y concluyen que habiendo efectuado un requerimiento de cese y desistimiento a Mega Componentes, S.L. no se han avenido a cesar el vínculo existente entre el nombre de dominio en disputa y SAMSUNG.

Asimismo, considera que el Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio en disputa.

Igualmente apoyan las Demandantes su pretensión tanto en el carácter renombrado de la marca SAMSUNG lo que hace que sea improbable que el Demandado desconociese la marca así como en el uso de la marca SAMSUNG y sus referencias a sitios oficiales de las Demandantes en la Web de la Demandada buscando así una apariencia de asociación.

Finalmente, alegan que la ausencia de interés legítimo hace difícil considerar que el registro de nombre de dominio en disputa por parte del Demandado haya sido de buena fe.

B. Demandados

El Demandado no contestó formalmente a las alegaciones de las Demandantes¹.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que las Demandantes alegan poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El hecho de que la Demandada no haya contestado a la Demanda no libera a las Demandantes de la carga de la prueba, pues el Reglamento dispone en su artículo 21a) que: "El Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes", en su artículo 20a) que: "El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento", y en su artículo 20b) que: "El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes".

En el presente caso, no habiendo contestado la Demandada al Demandado, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables de las Demandantes y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que la Demandante hayan aportado indicios sobre la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada (ver *William Hill Organization Limited c. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0004).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que las Demandantes alegan poseer Derechos Previos

Tal y como establece el Reglamento, el registro de un nombre de dominio tendrá carácter especulativo o abusivo el nombre de dominio cuando es "idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos".

¹ La Demanda fue presentada contra Privacidad Whois. Red.es confirmó que Privacidad Whois es el registrante del nombre de dominio en disputa. El Centro recibió un email de Mega Componentes, S.L., tal y como se indica en el Iter Procedimental de esta Decisión. Ninguna comunicación adicional ha sido recibida por parte del Demandado.

Las Demandantes han demostrado, a satisfacción de este Experto, tanto de ser titulares de Derechos Previos sobre la marca SAMSUNG como del hecho de que la misma goce del valor de renombrada.

Procediendo, por tanto, al análisis comparativo entre la marca y el dominio queda claro la íntegra reproducción de la marca de las Demandantes. En este sentido, numerosas decisiones anteriores han entendido que una identidad esencial como la de este caso que reproduce íntegramente la marca de las Demandantes es suficiente para dar por cumplido con este requisito (ver *Fast Retailing Co., Ltd. v. Blitz Asia Ltd.* CASO No. DES2014-0016). Así pues, la adición del término “store” a la marca SAMSUNG para crear el nombre de dominio en disputa no genera carácter distintivo suficiente para diferenciarlo de los Derechos Previos de las Demandantes lo que aboca a reconocer un riesgo de confusión potencial.

Por lo tanto, las Demandantes justifican debidamente el primer requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Como acertadamente exponen las Demandantes, la concurrencia de este segundo requisito queda sometida a la aportación de aquellos indicios que demuestren prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos y, cuando así se alega se produce la inversión de la carga de la prueba al Demandado para que sea él quien justifique tales derechos o intereses.

En el presente caso las Demandantes han demostrado que el nombre de dominio del Demandado no se corresponde con el propio del Demandado, no posee ningún derecho marcario sobre el término “samsungstore.es”, no se le ha concedido licencia o autorización por las Demandantes. Igualmente han demostrado el carácter de marca renombrada que goza SAMSUNG lo que hace muy difícil su desconocimiento por el Demandado. Y, finalmente han alegado que el Demandado no es conocido por el nombre de dominio en disputa sino que ejerce su actividad principalmente bajo su denominación y con utilización otros nombres de dominio ajenos al que es objeto de esta disputa.

Por cuanto antecede y, visto el silencio del Demandado, este Experto da por cumplido el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento para considerar abusivo o especulativo el registro del nombre de dominio en disputa.

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

En tercer y último lugar, dispone el artículo 2 del Reglamento que el registro de un nombre de dominio será de carácter especulativo cuando haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Con carácter previo debemos insistir en la idea de que la falta de contestación del Demandado sólo a él perjudicará frente al indicio de prueba aportado por las Demandantes. Así *Profida v. Y.X.X.*, Caso OMPI No. DES2011-0016.

Con ello, y habiendo quedada admitida la alegación de marca renombrada, el uso inicial del nombre de dominio en disputa aboca a pensar en un conocimiento previo de la marca de las Demandantes con la intención de atraer usuarios de Internet a su Web creando la posibilidad de que exista confusión con las Demandantes. Sin embargo y a pesar de que la Web a la que dirige el nombre de dominio en disputa <samsungstore.es> se encuentra inactiva, lo cierto es que no revela de manera clara e inmediata la relación con el titular de la marca (²*Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. D2001-0903) y el mensaje que se da es que existen evidentes intenciones de uso próximo. Así lo demuestran las Demandantes con la prueba documental aportada sobre la Web del nombre de dominio <pcdeluxe.es> del Demandado en la que aparece publicidad del nombre de dominio en disputa <samsungstore.es>.

² El Reglamento se inspira en la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación han establecido los expertos.

Por tanto, en estas condiciones entiende este Experto que se dan las dos circunstancias de registro de mala fe así como de uso de mala fe.

Y en todo caso, la falta de uso actual no puede hacernos sino mas que reiterarnos en la convicción de la mala fe del Demandado por cuanto un uso pasivo, en determinadas condiciones, es prueba palpable de la mala fe del registro y utilización del nombre de dominio (ver *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. D2000-0003).

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el/los nombre de dominio <samsungstore.es> sea transferido a la Demandante Samsung Electronics Iberia, S.A.U..

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 31 de diciembre de 2014