

DECISIÓN DEL EXPERTO

**Samsung Electronics Co., Ltd., Samsung Electronics Iberia, S.A.U. V. J.C.C.
Caso No. DES2017-0037**

1. Las Partes

La Demandante es Samsung Electronics Co., Ltd., con domicilio en Suwon-si, República de Corea, y Samsung Electronics Iberia, S.A.U. con domicilio en Madrid, España, representadas por Clifford Chance, S.L., España (en adelante, las “Demandantes”).

El Demandado es J.C.C. , con domicilio en Madrid, España (en adelante, el “Demandado”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <pantallasamsungs8.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Registrar.eu.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 13 de julio de 2017. El 14 de julio de 2017, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 17 de julio de 2017, 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.

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”) (en adelante, 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 21 de julio de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de agosto de 2017. El 25 de julio de 2017 las Demandantes presentaron una solicitud de suspensión del procedimiento a efectos de concluir un

acuerdo con el Demandado. El 26 de julio de 2017 el Centro notificó la suspensión del procedimiento. El 22 de agosto de 2017 las Demandantes presentaron una solicitud de extensión de la suspensión del procedimiento. El 22 de septiembre de 2017 las Demandantes solicitaron la reanudación del procedimiento, y el Centro notificó las partes de la reanudación del procedimiento y que el nuevo plazo para contestar la Demanda era el 7 de octubre de 2017. 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 9 de octubre de 2017.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como experto el día 24 de octubre de 2017, 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

A. Demandantes

Samsung Electronics Co Ltd. es una sociedad surcoreana especializada en la fabricación de productos electrónicos y tecnológicos entre los que cabe destacar particularmente los teléfonos móviles inteligentes, si bien también cuenta con otros productos como televisores, monitores, impresoras y electrodomésticos. Samsung Iberia, S.A.U. es la filial en España de Samsung Electronics Co. Ltd.

El grupo Samsung es uno de los líderes a nivel mundial en el desarrollo y fabricación de teléfonos inteligentes destacando particularmente – y a los efectos del presente procedimiento – el modelo Galaxy S8, uno de los más avanzados de Samsung, habiendo sido objeto de amplia cobertura informativa y publicitaria tanto a nivel español como internacional.

Samsung Electronics Co. Ltd. (en calidad de titular) y Samsung Iberia, S.A.U. (en calidad de licenciataria exclusiva para España) ostentan derechos sobre numerosos registros marcarios españoles y de la Unión Europea basados en la denominación “SAMSUNG”. A efectos meramente enunciativos, y atendiendo al objeto de la presente disputa, cabe destacar los siguientes:

- Marca española nº M0877566 SAMSUNG, solicitada el 9 de mayo de 1978 y concedida el 5 de marzo de 1979 para productos de la clase 11 del Nomenclátor Internacional.

- Marca española nº M2340998 SAMSUNG, solicitada el 24 de agosto de 2000 y concedida el 5 de octubre de 2001, para servicios de la clase 35.

- Marca de la Unión Europea nº 000506881 SAMSUNG, solicitada el 9 de abril de 1997 y concedida el 25 de febrero de 2000 para productos y servicios de las clases 7, 9, 11, 14, 37, 38 y 42.

- Marca de la Unión Europea nº 016237539 SAMSUNG S8, solicitada el 12 de enero de 2017 y concedida el 23 de junio de 2017 para productos de la clase 9.

Las Demandantes han hecho un uso recurrente de las citadas marcas en el mercado, tanto a nivel español como internacionalmente.

B. Demandado

El Demandado no ha aportado información alguna sobre sus circunstancias personales o profesionales o en relación con los motivos que le han llevado a registrar el Nombre de Dominio.

Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo con lo apuntado por las Demandantes, el Demandado es el titular del nombre de dominio <spainelectro.com>, el cual está conectado a una tienda online de venta de piezas y

recambios principalmente para teléfonos móviles inteligentes de diversas marcas, entre las que se encuentran los de las propias Demandantes. De acuerdo con la información incluida en dicho sitio web, la empresa operadora del mismo se encuentra domiciliada en Fuenlabrada, Madrid.

C. Nombre de Dominio

El Demandado registró el Nombre de Dominio el 18 de abril de 2017, sin que se haya activado desde entonces.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las Demandantes sostienen en la Demanda:

- Que son sendas empresas de los sectores de la electrónica y de tecnologías de la información que, debido a su larga trayectoria y prestigio, se han convertido en referente internacional en sus respectivos sectores, asociándose en todo momento a la denominación “Samsung” que han registrado como marcas tanto a nivel español como de la Unión Europea.

- Que el Nombre de Dominio es confusamente similar con las marcas de las que las Demandantes son titulares, dado que la única diferencia existente es que, respecto a la marca SAMSUNG S8, en el caso del Nombre de Dominio la denominación que lo compone coincide con la de la citada marca, añadiéndose a la misma el término “pantalla”.

- Que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas registradas ni de denominación registralmente inscrita que pueda justificar el registro del Nombre de Dominio. Indican igualmente las Demandantes que tampoco consta que el Demandado esté desarrollando una actividad legítima bajo el Nombre de Dominio que justifique una intromisión en la esfera de los derechos marcarios de las Demandantes. Entienden, por el contrario, las Demandantes que el Demandado al registrar y utilizar el Nombre de Dominio ha pretendido aprovecharse injustamente de su reputación.

- Que el Demandado ha registrado y utilizado el Nombre de Dominio de mala fe puesto que, aparte de no ostentar derecho o interés legítimo sobre el mismo, el hecho de que no lo haya utilizado en modo alguno, sumado al carácter notorio o incluso renombrado de las marcas de las Demandantes pone de manifiesto la evidente voluntad del Demandado de aprovecharse de la reputación de la Demandante; y

- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de Samsung Electronics Iberia, S.A.U.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de las Demandantes.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, las Demandantes deben acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (i) Acreditar el carácter idéntico o similar hasta el punto de crear confusión del Nombre de Dominio con respecto un término sobre los que las Demandantes ostenten Derechos Previos;

- (ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y
- (iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho análisis el Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las siguientes decisiones: *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Ladbrokes Internacional Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0002; *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003).

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

La primera de las circunstancias que las Demandantes deben acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con al menos una denominación sobre la cual las Demandantes ostenten “Derechos Previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España.

Si se comparan las marcas titularidad de las Demandantes alegadas en el presente procedimiento, se puede llegar a las siguientes conclusiones:

- En el caso de la marca SAMSUNG S8, la principal diferencia existente entre la misma y el Nombre de Dominio es que éste combina el término genérico “pantalla” con el elemento denominativo “Samsung S8”. Ello no obstante, el Experto considera que esta diferencia no excluye la existencia de un riesgo de confusión entre la mencionada marca y el Nombre de Dominio, dado que el elemento distintivo central del Nombre de Dominio lo compone la marca titularidad de las Demandantes. La adición de un término genérico como lo es la denominación “pantalla” a una marca de carácter renombrado no evita, en opinión del Experto, un evidente riesgo de confusión entre el Nombre de Dominio y las marcas titularidad de las Demandantes. Así lo han considerado numerosas decisiones que han analizado casos referidos a circunstancias parecidas (ver, por ejemplo, *Volvo Trademark Holding Aktiebolaget c. Estee Mole*, Caso OMPI No. DES2012-0011; *Ints It Is Not The Same, GmbH. v. Carlos Gil Belmonte*, Caso OMPI No. DES2010-0016; o *Honda Motor Co., Ltd. v. Oscar García*, Caso OMPI No. DES2010-0033). En el caso de la marca SAMSUNG, las diferencias existentes entre la misma y el nombre de dominio es que éste combina el término genérico “pantalla” con el término “S8”. La adición de estos términos no evita el riesgo de confusión entre el Nombre de Dominio y las marcas de las Demandantes.

- Por otra parte, la inclusión del sufijo “.es” en el Nombre de Dominio puede no ser considerada como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en *New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth*, Caso OMPI No. D2000-0812; *A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Inc.*, Caso OMPI No. D2003-0172; *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. O.E.C.*, Caso OMPI No. D2005-1029.

De este modo, el Experto considera que las Demandantes han demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, deben probar las Demandantes es que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos - de carácter meramente enunciativo y aplicable a este caso en opinión del Experto - en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utilizado de forma legítima. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de las Demandantes.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio. Por el contrario, el Experto considera que:

- El Demandado no ha utilizado el Nombre de Dominio ni ha aportado argumento alguno que permitiera considerar la vinculación del mismo a una oferta de buena fe de productos o servicios. En este sentido, debe recordarse que en ningún momento se ha activado, aparentemente, el Nombre de Dominio.
- La conclusión adelantada en el párrafo anterior se ve confirmada si se tiene en cuenta el carácter inequívocamente referido a las marcas titularidad de las Demandantes del Nombre de Dominio, marcas que deben considerarse como mínimo notorias en España (país donde aparentemente reside el Demandado). Parecería igualmente obvio para el Experto que el Demandado en ningún momento ha sido conocido bajo la denominación "Samsung" o "Samsung S8", cuyo uso por su parte tampoco había sido autorizado por parte de ninguna de las Demandantes;
- Atendiendo a lo indicado en el punto anterior, se hace difícil imaginar que la Demandada no conocía las marcas de las Demandantes en el momento del registro del Nombre de Dominio, especialmente si se tiene en cuenta que el Demandado parece residir en España y está asimismo vinculado a una empresa especializada en el suministro de piezas y recambios de teléfonos móviles inteligentes.
- En ningún momento el Demandado se ha personado en este procedimiento para rebatir las alegaciones presentadas en su contra por parte de las Demandantes, de modo que el Experto ha debido decidir atendiendo tanto a dichas alegaciones como a las circunstancias probadas en el marco de este procedimiento.

Teniendo en cuenta lo dicho, el Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

C. Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que las Demandantes prueben que la Demandada ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente Decisión, el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que el Demandado tenía de la existencia

y marcas de las Demandantes al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta del carácter como mínimo notorio de dichas marcas en España.

Por otra parte, cabe señalar que la correspondencia existente entre las marcas titularidad de las Demandantes y el Nombre de Dominio hace difícil imaginar un uso del mismo que no supusiera contravenir lo dispuesto por el Reglamento, por lo que el Experto solamente puede presumir como conducta conocida y asumida por el Demandado al momento del registro y en el posterior uso del Nombre de Dominio.

Atendiendo a lo indicado y a los criterios establecidos en anteriores decisiones (ver, por ejemplo, *Union des Associations Européennes de Football (UEFA) v. Á.dIF.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0012; *Gas Gas Motos, S.A. v. L.N.M.*, Caso OMPI No. DES2006-0013; *Caja de Ahorros Municipal de Burgos v. Kathryn Jane Tallin/Dogs.info*, Caso OMPI No. DES2007-0005), el Experto considera que el Demandado registró y está usando el Nombre de Dominio de mala fe.

De este modo, en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio < pantallasamsungs8.es > sea transferido a la Demandante Samsung Electronics Iberia, S.A.U.

Albert Agustinoy Guilayn

Experto

Fecha: 16 de noviembre de 2017