DECISIÓN DEL EXPERTO

Fundación Universidad Francisco de Vitoria c. Domraider
Caso No. DES2020-0016

1. Las Partes

La Demandante es Fundación Universidad Francisco de Vitoria, España, representada por Herrero & Asociados, España.

El Demandado es Domraider, Francia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

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

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 26 de marzo de 2020. El 26 de marzo de 2020, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de marzo de 2020, 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 del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 8 de abril de 2020 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registro, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante realizó una enmienda a la Demanda en fecha 9 de abril de 2020.

El Centro verificó que la Demanda y la enmienda a la Demanda 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 enmendada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de abril de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de mayo de 2020. 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 7 de mayo de 2020.

El Centro nombró a José Ignacio San Martín Santamaría como Experto el día 12 de mayo de 2020, 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 Fundación Universidad Francisco de Vitoria es una universidad privada situada en la Comunidad de Madrid, España.

La Demandante es titular de los siguientes registros de marca vigentes en España ("marcas UFV"):

- Marca española núm. 2681966 UFV (fig) en clase.41, solicitada el 25 de noviembre de 2005 y concedida el 26 de abril de 2006.

- Marca española núm. 3084055 GENERACION UFV ANTIGUOS ALUMNOS (fig) en clase 45, solicitada el 16 de julio de 2013 y concedida el 4 de noviembre de 2013.

- Marca española núm. 3102491 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA UFV MADRID (fig) en clases 16 y 41, solicitada el 10 de diciembre de 2013 y concedida el 25 de marzo de 2014.

- Marca española núm. 3104272 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA UFV MADRID (fig) en clase 25, solicitada el 23 de diciembre de 2013 y concedida el 7 de abril de 2014.

- Marca española núm. 3527145 U FRANCISCO DE VITORIA ALUMNI UFV (fig) en clase 41, solicitada el 19 de septiembre de 2014 y concedida el 9 de marzo de 2015.

- Marca española núm. 3672886 CENTRO DEPORTIVO UFV (fig) en clases 41, 43 y 44, solicitada el 27 de junio de 2017 y concedida el 11 de diciembre de 2017.

- Marca española núm. 4046898 ACOMPAÑAMIENTO UFV, en clase 41, solicitada el 10 de diciembre de 2019 y concedida el 6 de mayo de 2020.

- Marca española núm. 4046902 UFV A.A. (fig), en clase 25, solicitada el 10 de diciembre de 2019 y concedida el 11 de mayo de 2020.

El nombre de dominio en disputa <summercampusufv.es> fue registrado el 11 de noviembre de 2019.

El sitio web "www.summercampusufv.es" al que resuelve el nombre de dominio en disputa aloja una página aparentemente de "aparcamiento" de dominios en la que aparece la expresión "summercampusufv.es pertenece a youdot.io".

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En su escrito de Demanda, la Demandante alega fundamentalmente lo siguiente:

- La Universidad Francisco de Vitoria ("UFV"), es una universidad privada situada en la Comunidad de Madrid, España, cuya trayectoria académica se inició en el año 1993. Oferta actualmente 31 títulos de grado y más de 20 dobles grados, 14 titulaciones de posgrado, 2 doctorados y 12 titulaciones de ciclos formativos de grado superior. La Universidad Francisco de Vitoria se sitúa como la segunda universidad privada de la Comunidad de Madrid y la cuarta de España en calidad de docencia.

- La UFV organiza anualmente un campus de verano denominado “Summer Campus UFV”, el cual nace con el objetivo de ayudar a los alumnos preuniversitarios a descubrir su profesión futura.

- Las marcas UFV de la Demandante son notorias y tienen constante presencia en los medios de comunicación españoles. La Demandante es titular de los registros de marca antes mencionados.

- El nombre de dominio en disputa <summercampusufv.es> presenta un evidente riesgo de confusión con las marcas registradas del Demandante, pues reproduce íntegramente su marca UFV añadiéndole el término genérico *“*summercampus*”,* de manera que estaría haciendo, de manera fraudulenta y sin autorización, referencia a las actividades de verano organizadas por la Demandante.

- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación, pues no ha sido autorizado en ningún momento por la Demandante para usar su marca y, mucho menos, para suplantar su identidad en Internet.

- El Demandado intenta aprovecharse del buen nombre y reputación de la Demandante, intentando vincularse con la actividad económica y académica de la UFV, cuando nada tiene que ver con la misma.

- La página web del Demandado contenía información sobre el *summer campus* de la Demandante, contenido que fue eliminado tras el requerimiento enviado por la Demandante al Registrador. La intención del Demandado ha sido en todo momento tratar de suplantar la identidad de la UFV y su *summer campus*.

- El Demandado ha actuado de mala fe, tanto en el registro del nombre de dominio, como en el uso del mismo, y con la única intención de beneficiarse de la reputación de la UFV.

Como consecuencia de todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa <summercampusufv.es> 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”.

Por otra parte, debido a las semejanzas entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), 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 Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005; en *Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006; o en *Smarkets Limited c. I.Z*, Caso OMPI No. DES2017-0030.

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

La Demandante ha acreditado su titularidad sobre diversas marcas que reproducen las siglas UFV por las que es conocida en España, así como su notoriedad en el mundo académico. Por lo tanto, la Demandante posee Derechos Previos tal y como se definen en el Reglamento.

Es evidente que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente el elemento denominativo UFV de las marcas de la Demandante antes citadas, a la que simplemente ha añadido la expresión

“summercampus”. En particular, el nombre de dominio en disputa reproduce el elemento denominativo único de la marca española 2681966 UFV antes citada, elemento que igualmente está incluido en las restantes marcas UFV antes citadas.

Numerosas decisiones bajo el Reglamento han establecido que la mera adición de vocablos descriptivos añadidos no impide la identidad o similitud confusa con la marca anterior. Así se recordó por ejemplo en *BMW Ibérica, S.A. c. Octavo Elemento, S.L.*, Caso OMPI No. DES2011-0010:

“Tal y como se ha establecido en otras decisiones emanadas del Centro, la circunstancia de que el nombre de dominio en disputa incluya una marca ajena (o denominación similar) hasta el punto de crear confusión, resulta suficiente para entender que concurre el primero de los requisitos exigidos por el Reglamento, aunque en dicho nombre de dominio se pueden incluir también otros términos.”

En el presente caso la adición al nombre de dominio del término “summercampus”, término usado igualmente por la Demandante para designar su campus de verano destinado a futuros estudiantes universitarios, no impide la identidad o similitud confusa con la marca de la Demandante.

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 tales derechos o intereses legítimos.

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

- Teniendo en cuenta la notoriedad acreditada de las marcas UFV de la Demandante y su uso anterior de la denominación Summer Campus UFV para promocionar sus servicios, no parece razonable pensar que el Demandado pueda ostentar algún tipo de derecho sobre dicha denominación.

-La Demandante ha demostrado un caso *prima facie* de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado.

- La ausencia de contestación a la Demanda conlleva que el Demandado no ha refutado el caso *prima facie* de la Demandante respecto a la ausencia de derechos o intereses legítimos.

- Si el Demandado hubiera ostentado algún derecho o interés legítimo sobre la denominación, parece lógico pensar que habría contestado al requerimiento enviado por la Demandante.

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

Tal y como alega la Demandante, sus marcas UFV identifican una de las universidades privadas más importantes de España, con constante presencia en los medios de comunicación, siendo por tanto ampliamente conocida por el público consumidor.

Numerosas decisiones bajo el Reglamento y la UDRP como *Banco Español de Crédito, S.A. v. M.D.P.V.T.*, Caso OMPI No. D2000-0018; *Banco de Vitoria, S.A. v. Multimedia Digital Rioja, S.L.*, Caso OMPI No. D2001-0496; *Confederacion Sindical de Comisiones Obreras v. J.N.R.*, Caso OMPI No. D2003-0330; *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001 o *Fútbol Club Barcelona c. M.M.*,

Caso OMPI No. DES2019-0014, han recordado que el registro de un nombre de dominio equivalente a una marca notoria suele ser constitutivo de mala fe.

Por tanto, en el balance de probabilidades, el Experto se inclina a considerar que el Demandado conocía a la Demandante y su marca antes del registro del nombre de dominio en disputa.

Además, como ha acreditado la Demandante, el sitio web del Demandado alojaba contenido específico sobre el campus de verano (*summer campus*) de la Demandante, usurpando así su identidad y generando por tanto de forma deliberada un riesgo de asociación con la Demandante, cuyo logo incluso reproducía, lo que además conduce a pensar que el nombre de dominio en disputa fue registrado con ese propósito. Cabe por tanto apreciar mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa, en tanto que el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web, y/o con el fin de obstaculizar o entorpecer los servicios de la Demandante.

Por último, el uso actual del nombre de dominio en disputa también puede calificarse como un uso de mala fe.

Así pues, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe en el registro y 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 en disputa <summercampusufv.es> sea transferido a la Demandante.

José Ignacio San Martín Santamaría
Experto
Fecha: 26 de mayo 2020