

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

**Xaar Technology Ltd. v. Led Smc Espana S.L.**  
**Caso No. DES2017-0046**

### **1. Las Partes**

La Demandante es Xaar Technology Ltd., con domicilio en Cambridge, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representada por Pons Patentes y Marcas, España.

La Demandada es Led Smc España S.L., con domicilio en L'Alcudia, Valencia, España.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <xaar.es>, en adelante el "Nombre de Dominio".

El Registro del Nombre de Dominio es Red.es. El Agente Registrador del Nombre de Dominio es 1&1 Internet.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 17 de octubre de 2017. El 17 de octubre de 2017, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 20 de octubre de 2017, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 26 de octubre de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de noviembre de 2017. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 23 de noviembre de 2017.

El Centro nombró a Carolina Pina-Sánchez como Experta el día 8 de diciembre de 2017, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

La Demandante es una sociedad constituida en 1990 dedicada al desarrollo de tecnología digital de impresión y a la fabricación de cabezales de inyección industrial piezoeléctricos de “gota a demanda”.

La Demandante es titular de las siguientes marcas de la Unión Europea con efectos en España, según acredita en los Anexos 3 a 6 de la Demanda:

(i) Marca nº 3016763 XAAR (denominativa), registrada para productos y servicios de las clases 2, 7, 9, 16, 40 y 42 de la clasificación de Niza. Esta marca fue solicitada el 22 de enero de 2003 y registrada el 10 de diciembre de 2004 (*vid.* Anexo 4 de la Demanda).

(ii) Marca nº 5712823 XAARJET (denominativa), registrada para productos y servicios de las clases 2, 7, 9, 16, 40 y 42 de la clasificación de Niza. Esta marca fue solicitada el 23 de febrero de 2007 y registrada el 26 de febrero de 2008 (*vid.* Anexo 5 de la Demanda).

(iii) Marca nº 5712914 XAARDIGITAL (denominativa), registrada para productos y servicios de las clases 2, 7, 9, 16, 40, 42 y 45 de la clasificación de Niza. Esta marca fue solicitada el 23 de febrero de 2007 y registrada el 20 de febrero de 2008 (*vid.* Anexo 6 de la Demanda).

(en adelante, conjuntamente, las “Marcas XAAR”).

Siendo todas ellas anteriores al registro del Nombre de Dominio y estando vigentes en la actualidad, tal y como indica la Demandante.

Asimismo, la Demandante es titular del nombre de dominio: <kaar.com>, de acuerdo con el Anexo 7 de la Demanda. Este registro es de fecha 19 de diciembre de 2001.

El Nombre de Dominio <kaar.es> fue registrado el 1 de julio de 2010, tal y como esta Experta ha podido verificar. A través de este Nombre de Dominio la Demandada comercializa recambios de los modelos de impresora fabricados por la Demandante, así como por otras compañías.

La Demandante remitió una carta de cese y desistimiento el 6 de junio de 2017 a la Demandada, la cual fue reenviada el 27 de junio de 2017 no recibiendo respuesta alguna por parte de la Demandada.

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

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

La Demandante alega que el registro del Nombre de Dominio reviste un carácter especulativo o abusivo – en términos del Reglamento – , por los siguientes motivos:

A. El Nombre de Dominio <kaar.es> es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con las Marcas XAAR.

La Demandante es titular de las Marcas XAAR.

La Demandante igualmente posee (1) una denominación social, "Xaar PLC", que incluye el vocablo "Xaar" (*vid. Anexo 2 de la Demanda*); (2) el nombre de dominio <xaar.com> registrado el 19 de diciembre de 2001; (3) la Demandante se identifica en el tráfico económico con el nombre "Xaar" (*vid. Anexo 2 de la Demanda*).

La Demandante apunta a que su denominación "Xaar" es notoria en el mercado, a consecuencia de su uso y de la calidad de los productos y servicios identificados con ella.

En este sentido, la Demandante alega que el Nombre de Dominio posee una identidad absoluta con las Marcas XAAR provocando que los signos se perciban como uno mismo produciéndose confusión y no respetándose los derechos anteriores de la Demandante.

B. La Demandada no posee derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

La Demandada carece de derecho alguno de marca que proteja la denominación "xaar".

La Demandada no ha sido autorizada por la Demandante al uso de las Marcas XAAR ni al registro y uso del Nombre de Dominio.

La Demandada no era conocida por <xaar.es> antes del registro del Nombre de Dominio.

C. La Demandada ha registrado y utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

La Demandada ofrece a través del sitio web alojado en el Nombre de Dominio productos relacionados con la impresión entre los que se encuentran productos de la Demandante, incluyendo la marca XAAR en la página web sin ningún tipo de leyenda que explique la falta de relación con la Demandante.

La Demandada ha rehusado recoger las comunicaciones enviadas por la Demandante.

La Demandada impide a la Demandante acceder al dominio ".es".

La Demandada está haciendo un uso de una forma ilegítima y desleal del Nombre de Dominio con la intención de desviar a los consumidores de forma equívoca a su web y perjudicar el buen nombre de las Marcas XAAR.

Las Marcas XAAR y el nombre de dominio <xaar.com> fueron registrados con anterioridad al registro del Nombre de Dominio.

## **B. Demandada**

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

El artículo 2 del Reglamento exige que para que un registro de un nombre de dominio sea considerado especulativo o abusivo debe cumplir tres requisitos, los cuales deben ser probados por la Demandante para obtener la transferencia del Nombre de Dominio: (i) el nombre de dominio debe ser similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alegue tener Derechos Previos; (ii) la demandada debe carecer de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, y (iii) el nombre de dominio debe haber sido registrado o utilizado de mala fe.

A continuación, en vista de las alegaciones y evidencias presentadas por la Demandante, se pasan a analizar cada uno de los anteriores requisitos en relación con el Nombre de Dominio que nos ocupa.

Para contar con unos criterios adecuados de interpretación, esta Experta se servirá de anteriores decisiones adoptadas en aplicación del Reglamento y de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante “Política” o “UDRP”, en sus siglas en inglés) la cual ha servido de inspiración para la elaboración del Reglamento.

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

Para que un nombre de dominio sea considerado abusivo debe haber, de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, una identidad o similitud entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos de la Demandante (en los términos definidos en el Reglamento).

Para ello es preciso examinar los Derechos Previos de la Demandante, los cuales – de acuerdo con el Reglamento - pueden ser entendidos como: “(1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España; (2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte; y (3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.

La Demandante ha acreditado que es titular de las Marcas XAAR (*vid.* Anexos 4, 5 y 6 de la Demanda). Lo anterior determina la existencia de Derechos Previos de la Demandante sobre el término “Xaar”.

Una vez ha sido constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, queda examinar si el Nombre de Dominio <xaar.es> es similar hasta el punto de crear confusión con el término “Xaar” sobre el que la Demandante ostenta Derechos Previos.

En primer lugar, la Experta nota que la comparación entre los Derechos Previos de la Demandante y el Nombre de Dominio debe hacerse, de manera general, prescindiendo del dominio de primer nivel “.es”, porque es el indicativo del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio. En este sentido se han pronunciado otros expertos en el caso *Aktiebolaget Electrolux v. M.V.B.*, Caso OMPI No. DES2010-0020; y en el caso *EUTELSAT S.A. c. I.F.G.*, Caso OMPI No. DES2013-0013.

En segundo lugar, la introducción de una marca registrada en un nombre de dominio puede ser suficiente para considerar la existencia de similitud hasta el punto de crear confusión entre ellos. En el caso que nos ocupa la Demandada no solo ha introducido la marca de la Demandante, sino que su Nombre de Dominio está formado únicamente por la marca de la Unión Europea nº 3.016.763 XAAR titularidad de la Demandante y la adición del código territorial “.es”. Los expertos han entendido en casos similares que ello suponía una identidad entre la marca y el nombre de dominio en disputa.

En suma, a juicio de esta Experta, la Demandante ha acreditado debidamente el cumplimiento del primer requisito del Reglamento para que prospere la Demanda, sin que la Demandada haya aportado ninguna evidencia en contrario, al no haber contestado a la Demanda.

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

El segundo de los requisitos necesarios para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

La Demandante es quien tiene la carga de probar que la Demandada no posee derechos o intereses legítimos. Al tratarse de una prueba negativa muy complicada de satisfacer, se considera suficiente que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que la Demandada carece de derechos e intereses legítimos.

En este sentido han entendido los expertos en anteriores resoluciones como el caso *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *LEGO Juris A/S v. DomainPark Ltd, David Smith, Above.com Domain Privacy, Transure Enterprise Ltd, Host master*, Caso OMPI No. D2010-0138; *Sistemas Kalamazoo, S.L. v. Ofistore Internet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0033; o *Casino de Mallorca, S.A c. MX.V.G. /(nnnnn)*, Caso OMPI No. DES2009-0002; *AIB-Vincotte Belgium ASBL, AIB-Vincotte USA Inc./Corporation Texas v. G.L., Jr.*, Caso OMPI No. D2005-0485; *Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd.*, Caso OMPI No. D2003-0455; y *Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o.*, Caso OMPI No. D2004-0110.

La Demandada no ha demostrado tener ningún derecho o interés legítimo que le ampare en el uso del vocablo “Xaar” en el Nombre de Dominio. Para ello ha tenido repetidas oportunidades, en primer lugar contestando a los requerimientos de la Demandante de fecha 6 y 27 de junio 2017 (*vid.* Anexos 17 y 18 de la Demanda), y en segundo lugar contestando a la Demanda cuya resolución hoy nos ocupa.

No consta que la Demandada esté vinculada a la Demandante ni que sea conocida en el mercado bajo el nombre “Xaar”, ni que tenga autorización para el uso o explotación de la marca de la Demandante, tal y como ha señalado la Demandante en la página 13 de su Demanda.

El hecho de que la Demandada disponga de un Nombre de Dominio con el vocablo “Xaar” no supone *per se* la existencia de un derecho o interés legítimo. De esta manera lo han entendido expertos en decisiones anteriores bajo el Reglamento como en el caso *Compagnie Générale Des Etablissements Michelin c. Alberto Lopez Fernández*, Caso OMPI No. DES2014-0006, en el que se concluyó que “el simple hecho de que el demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una resolución favorable a los demandantes”. En opinión de la Experta, siendo el Nombre de Dominio idéntico a la marca XAAR, no se puede calificar el uso del Nombre de Dominio para la venta de productos de la Demandante y de terceros como un uso del que se puedan derivar derechos o intereses legítimos, especialmente cuando el Nombre de Dominio es susceptible de producir en los usuarios de Internet confusión por asociación con la Demandante.

Adicionalmente, no se puede entender que la Demandada posea un interés legítimo en el Nombre de Dominio, ya que emplea la marca XAAR de la Demandante para atraer consumidores a una página web en la que se comercializan productos de la Demandante junto con productos de terceros. Como ya ha quedado apuntado en el apartado anterior, la Demandante ha aportado en el Anexo 16 de su Demanda prueba del contenido de la página web de la Demandada. De este modo, esta Experta ha podido comprobar que la Demandante emplea el Nombre de Dominio para comercializar productos de la Demandante y de otras compañías competidoras de la misma, por lo que es indiscutible que emplea la marca para atraer consumidores.

Anteriores expertos han reconocido que los revendedores que utilizan la marca del demandante para realizar ventas de los productos del demandante pueden tener un interés legítimo en determinadas circunstancias. Para valorar la existencia de dicho interés legítimo se exige que se cumplan acumulativamente 4 requisitos: (1) el demandado debe estar ofreciendo los bienes en cuestión; (2) el demandado debe usar el sitio web para vender solo los bienes de marca registrada; (3) el sitio web debe revelar de manera precisa y destacada la relación del registrante con el titular de la marca; y (4) el demandado no debe intentar monopolizar los nombres de dominio de la marca de la demandante. Este análisis fue introducido por primera vez en el caso *Ok! Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. D2001-0903. De igual modo ha sido empleado en diferentes casos como *Iveco S.p.A. v. Cong ty TNHH san xuat va TM Khang Tinh, NA*, Caso OMPI No. D2015-2249; y *Autodesk, Inc. v. Brian Byrne, meshIP, LLC*, Caso OMPI No. D2017-0191.

Atendiendo al primero de los requisitos la Demandada está ofreciendo productos de la Demandante como esta Experta ha podido comprobar en el Anexo 16 de la Demanda en el cual puede apreciarse que se ofrecen productos como “XAAR 128/80 Print head blue”, “XAAR 128/200+Print head purple” o “XAAR 128 Electron print head”, entre otros.

En lo referente al segundo de los requisitos: ha quedado acreditado que la Demandada no solo vende productos de la Demandante. Atendiendo al contenido de la página web aportado como Anexo 16 de la Demanda, se puede apreciar que a través de esa web se comercializan otros productos ajenos a la Demandante.

Al no cumplirse el segundo de los requisitos anteriormente expresados, no es preciso que esta Experta entre a valorar los siguientes dos requisitos respecto del interés legítimo.

Por ello se concluye que el Demandante ha aportado indicios razonables que soportan la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada sobre el Nombre de Dominio.

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

El tercero y último de los requisitos para que haya un registro especulativo o abusivo es que el Nombre de Dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

La mala fe ha de ser acreditada por la Demandante. El artículo 2 del Reglamento establece cinco tipos de posibles pruebas que puede aportar la Demandante para demostrar que ha habido un registro de mala fe por parte de la Demandada.

En el presente supuesto procede la aplicación del cuarto apartado del mentado artículo 2 del Reglamento, el cual establece que habrá mala fe cuando el demandado, al utilizar el nombre de dominio, haya 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 del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o un producto o servicio que figure en su página web.

La Demandada no puede alegar desconocimiento de las Marcas XAAR cuando comercializa productos de dicha marca a través de su web.

Atendiendo al contenido de la página web aportado por la Demandante como Anexo 16 de su Demanda, se aprecia que la Demandada comercializa a través de su web productos para los que la Demandante tiene registradas sus marcas (cabezales de impresora), entre los cuales se encuentran los propios productos de la Demandante y productos de terceros.

Esta conducta es constitutiva de mala fe, y de este modo lo ha entendido este Centro en anteriores decisiones como en el caso *Millet Mountain Group SAS c. L.X.*, Caso OMPI No. DES2017-0023, donde se concluyó lo siguiente: "La utilización evidente y tal cual de una marca de la Demandante en la página web en cuestión, en relación con los productos y material que aquella marca protege, es una evidencia suficiente de que el Demandado no solo conocía de su existencia al tiempo del registro del nombre de dominio en disputa, sino que al momento presente persiste en dicha utilización no autorizada por la Demandante, creando inevitable confusión y redireccionamiento del tráfico de Internet cuyo fin sea la búsqueda de un término coincidente con el de las marcas de la Demandante".

Teniendo en cuenta que: (1) la Demandada conocía las Marcas XAAR cuando registró el Nombre de Dominio; (2) el Nombre de Dominio es confundible con las Marcas XAAR; (3) la Demandada no dispone de ningún derecho de uso sobre esas marcas; y (4) que el contenido de la página web evidencia la utilización del Nombre de Dominio para atraer a usuarios de Internet creando confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de la página web alojada bajo el Nombre de Dominio, se puede concluir que el registro y el uso del Nombre de Dominio <xaar.es> se ha realizado de mala fe de acuerdo al artículo 2 del Reglamento.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, la Experta ordena que el Nombre de Dominio <xaar.es> sea transferido a la Demandante.

**Carolina Pina-Sánchez**

Experta

Fecha: 22 de diciembre de 2017