DECISIÓN DEL EXPERTO
TYCO FIRE PRODUCTS LP C. TRESPORMAD, SL
CASO NO. DES2022-0020

1. Las Partes

La Demandante es Tyco Fire Products LP, Estados Unidos de América ("Estados Unidos"), representada por Elzaburu, España.

La Demandada es Trespormad, SL, con domicilio en España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registrador del citado nombre de dominio es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 17 de agosto de 2022. El mismo día, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 18 de agosto de 2022, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 19 de agosto de 2022. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de septiembre de 2022. 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 10 de septiembre de 2022.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experta el día 15 de septiembre de 2022, 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 opera a nivel internacional en el sector de la protección contra incendios, ofreciendo diversos productos y servicios que incluyen extintores, sistemas de protección, detección y supresión de incendios, agentes limpiadores químicos, agentes de control de derrames químicos peligrosos y de mitigación de vapores, así como la impartición de cursos de instalación y mantenimiento de equipos de seguridad o de protección contra incendios. Con arreglo a la Demanda, la Demandante es parte de un grupo empresarial internacional,[1] con aproximadamente a 185.000 empleados, que comercializa productos contra incendios bajo la marca ANSUL desde 1939.

La Demandante es titular de varios registros marcarios relativos a la marca ANSUL, incluyendo la marca de Estados Unidos No. 1241461 ANSUL, denominativa, registrada el 7 de junio de 1983, en las clases 37 y 41; la marca Española No. 1032742 ANSUL, denominativa, registrada el 20 de febrero de 1984, en la clase 9; y la marca de la Unión Europea No. 1260480, ANSUL, figurativa, registrada el 4 de marzo de 2015, en las clases 1 y 9, (colectivamente la "marca ANSUL").

La Demandante y su grupo empresarial son también titulares del nombre de dominio <ansul.com> (registrado el 9 de noviembre de 1995), que se utiliza en relación con un sitio web donde se promocionan los productos y servicios ofrecidos bajo la marca ANSUL.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 8 de abril de 2013 y resuelve a una página web en español que promociona diversos servicios relacionados con la instalación y mantenimiento de sistemas contra incendios, así como de sistemas de ventilación y de extracción de humos. Esta página muestra en la parte superior derecha de su encabezamiento la denominación "3XMAD INSTALACIONES Y SERVICIOS" (en letras mayúsculas de color negro, salvo la letra "X" del término "3XMAD" que aparece en color verde). En su página de inicio, aparece, sobreimpresionada sobre una imagen de una cocina industrial, la indicación "SISTEMAS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN RESTAURANTES Somos instaladores autorizados del sistema R102 de ANSUL", y en la sección "NOSOTROS", se indica que se trata de una "Empresa de nueva creación dirigida por profesionales con más de 10 años de experiencia en el mundo de la instalación, la protección y el mantenimiento de instalaciones de ventilación de cocinas profesionales […]." La página incluye otras referencias a la marca ANSUL, así como referencias a otras marcas de sistemas de ventilación y extracción de humos, como FITFIRE e ISOFIT. En la parte inferior de la página se incluyen las representaciones de varias marcas de las que se afirma ser "PROVEDORES" (en concreto, de las marcas ANSUL, SODECA, FITFIRE y DAIKIN) o "ASOCIADOS" (en concreto, de la marca ASEFOSA).

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

La Demandante, sus predecesores y empresas vinculadas han invertido a lo largo de los años (desde 1939) importantes sumas de dinero en la promoción de la marca ANSUL, siendo reconocida en el mercado. En España, los productos de la marca de la Demandante se comercializan a través de distribuidores e instaladores autorizados, que son instruidos y sometidos a pruebas en el diseño, la instalación y los servicios relativos a sus equipos.

El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca ANSUL, ya que el dominio de nivel superior de código de país (ccTLD) ".es" no se tiene en cuenta en la valoración del primer requisito del Reglamento.

La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. La Demandada es instaladora de los productos de la Demandante en España, pero no se encuentra autorizada

[1] Johnson Controls International PLC.

para registrar signos distintivos ni nombres de dominio relativos a la marca ANSUL, no concurriendo los requisitos enunciados en el llamado “Oki Data test” (procedente de la decisión *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. D2001-0903), para que se reconozca que un revendedor, distribuidor o proveedor de servicios está utilizando legítimamente la marca que vende o distribuye en el nombre de dominio. La Demandada utiliza por completo (de forma idéntica) la marca de la Demandante, dando lugar a que los consumidores puedan pensar que se trata de la única distribuidora o instaladora oficial o el único sitio oficial de la marca para España, y aunque indica en su página web que es instaladora autorizada del sistema R102 de ANSUL, lo hace en un lugar secundario, y anuncia no solo productos de la marca ANSUL, sino también productos y servicios de otras marcas de terceros como FITFIRE o ISOFIT.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe. El registro de un nombre de dominio idéntico con conocimiento de la marca anterior, así como la ausencia de derechos o intereses legítimos, evidencian mala fe. La Demandada procedió al registro y utiliza el nombre de dominio en disputa con la intención de aprovecharse del poder de atracción y conocimiento que tiene la marca ANSUL en el sector de la prevención y extinción de incendios, para aumentar el tráfico de su página web con fines comerciales. La correspondencia entre las Partes indica que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa y lo está utilizando con conocimiento de los derechos de la Demandante, simplemente porque “estaba libre en 2012”. La Demandada se negó a cesar en el uso del nombre de dominio en disputa, no aceptó la oferta de compra del mismo por el coste de su registro y manifestó su interés en venderlo por una “oferta razonable.”

La Demandante cita varias decisiones adoptadas en virtud del Reglamento y de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o la “Política UDRP”), que considera aplicables al caso, y solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

La resolución del presente caso se lleva a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las Partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación.

La Experta quiere hacer notar, además, las similitudes entre el Reglamento y la Política UDRP. Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación para el análisis de este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

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

En primer lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.

La Demandante ha demostrado ser titular de varias marcas relativas al término “ansul”, incluyendo una marca registrada en España y otra en la Unión Europea. En consecuencia, la Experta considera que la Demandante ostenta Derechos Previos a efectos del Reglamento sobre la marca ANSUL, que se reproduce de forma íntegra e idéntica en el nombre de dominio en disputa, añadiendo el ccTLD “.es”, que, por su carácter técnico, carece típicamente de relevancia en el análisis del primer presupuesto del Reglamento. Véase en este sentido la sección 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Se estima, por tanto, cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El análisis de si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política UDRP y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

El estándar de prueba aplicable tanto en los casos de la Política UDRP como del Reglamento es el "balance de probabilidades" o "preponderancia de la evidencia", estando la Experta preparado para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véase, en este sentido, la sección 4.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Las pruebas presentadas por la Demandante acreditan *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada y ésta última no ha contestado a las alegaciones de la Demandante.

La Experta nota que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de la Demandante, siendo el término "ansul" un término de fantasía que no tiene significado alguno en español ni aparentemente en ningún otro idioma. En este sentido, la Experta considera que la inclusión de forma íntegra y exclusiva de la marca ANSUL de la Demandante en el nombre de dominio en disputa, genera un riesgo de confusión y de asociación intrínseco que puede llevar a pensar que en nombre de dominio en disputa pertenece a la Demandante o alguna empresa relacionada con la misma, albergando su página web oficial para España. Un factor fundamental para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con la Demandante o sus marcas. Véase en este sentido la sección 2.5 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

La Experta nota también que, si bien la Demandada se anuncia como distribuidora de la marca y tal circunstancia ha sido corroborada por las alegaciones y evidencias aportadas por la Demandante (en especial la correspondencia mantenida entre las Partes, aportada como "Anexo 5" de la Demanda), nada indica que haya existido o exista entre las Partes ningún acuerdo expreso o implícito, que autorice el registro del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada, ni que confiera a ésta la condición de distribuidora oficial en exclusiva para España. En este sentido, la Experta nota que la correspondencia mantenida entre las Partes indica que la Demandante reclamó la transferencia del nombre de dominio en disputa, sin que el Demandada justificara su actuación, por la existencia de ningún acuerdo o autorización, sino simplemente indicando que procedió al registro y uso del nombre de dominio en disputa porque el mismo se encontraba libre.

La Experta nota además que, si bien la página web que alberga en nombre de dominio en disputa se anuncia como distribuidora oficial de la marca ANSUL y en ella se ofrecen ciertos servicios relacionados con la instalación y mantenimiento de sistemas contra incendios de esta marca, en la misma página se ofrecen otros servicios de mantenimiento y reparación de otras marcas y productos ajenos a la marca de la Demandante, relativos a sistemas de ventilación y extracción humos para cocinas. Esta circunstancia impide, en sí misma, considerar que la Demandada ostente derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, con arreglo al llamado "test de Oki Data" o, en inglés, "Oki Data test" (procedente de la decisión *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., supra*).

Estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, considerando que la Demandada no ha refutado las alegaciones y prueba *prima facie* presentadas por la Demandante.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El estándar de prueba aplicable es, como se ha indicado, el "balance de probabilidades" o "preponderancia de la evidencia", estando el Experto preparado para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto.

La Experta considera que las circunstancias del caso indican, en un balance de probabilidades, que la Demandada ha obrado de mala fe.

En concreto, a juicio de la Experta, la identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante, el contenido de la página ligada al nombre de dominio en disputa y la contestación de la Demandada a las comunicaciones remitidas a la misma por los representantes de la Demandante, corroboran que la Demandada conocía la existencia de la marca ANSUL, de la que era distribuidora, cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa y que su registró apuntó a esta marca, con la intención de incrementar el tráfico de la página web de la Demandada, generando confusión o asociación, dando la impresión de tratarse de una página web oficial de la marca ANSUL o del distribuidor oficial exclusivo de esta marca para España, con la finalidad de aprovecharse o beneficiarse comercialmente de tal confusión o asociación, potenciando un negocio relativo, no solo a los productos y servicios relacionados con la marca de la Demandante, sino a otros productos y servicios de otras marcas de terceros. Esta actuación constituye mala fe en el sentido del Reglamento.

Es particularmente destacable, la contestación de la Demandada a las comunicaciones remitidas por la Demandante solicitando la transferencia del nombre de dominio en disputa y ofreciendo, como compensación, el abono de sus costes de registro, a lo que mostró su negativa la Demandada, señalando que estaba dispuesta a vendérselo, pero esperaba una oferta razonable por el mismo.

Además, la Demandada no ha comparecido ni contestado a la Demanda, no alegando ni aportando ninguna evidencia que contradiga las alegaciones de la Demandante en cuanto a su mala fe, ni que justifique la existencia a su favor de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa.

La Experta considera, por tanto, que concurren en el presente caso circunstancias que permiten concluir, en un balance de probabilidades, la existencia de mala fe en el registro y también en el uso del nombre de dominio en disputa, estimando cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

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

/Reyes Campello Estebaranz/
Reyes Campello Estebaranz
Experta
Fecha: 22 de septiembre de 2022