

DECISIÓN DEL EXPERTO

Samsung Electronics co. y LTD, Samsung Electronics Iberia, S.A.U. c. E.E.
Caso No. DES2022-0033

1. Las Partes

Las Demandantes son Samsung Electronics Co., Ltd, República de Corea y Samsung Electronics Iberia, S.A.U., España.

El Demandado es E.E., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <samsung-service.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa 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 (el “Centro”) el 15 de noviembre de 2022. El 16 de noviembre de 2022, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 17 de noviembre de 2022, 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 financiero.

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 18 de noviembre de 2022. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de diciembre de 2022. 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 12 de diciembre de 2022.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 23 de diciembre de 2022, 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

Las Demandantes forman parte del Grupo industrial SAMSUNG dedicado a la electrónica de consumo con domicilio principal en la República de Corea.

Las Demandantes han facilitado copia de sus numerosos derechos marcarios con efectos en España de los que exponemos a modo de ejemplo los siguientes: Marca de la Unión Europea 10797009 SAMSUNG N SERVICE, solicitada el 10 de abril de 2012 y concedida el 9 de septiembre de 2012 o, la Marca de la Unión Europea número 000506881 SAMSUNG, solicitada el 9 de abril de 1997 y concedida el 25 de febrero del 2000.

La marca SAMSUNG tiene el valor de marca reconocida y notoria a los efectos de este procedimiento. Ver *Samsung Electronics Co., Ltd. c. 唐刚 (tang gang)*, WIPO Case No. [D2022-0635](#).

El nombre de dominio en disputa se registró el 9 de septiembre de 2019 y redirige a una web dedicada a la reparación de móviles SAMSUNG en la que aparece reproducida la marca y con una nota a pie de página informando de su carácter de “web no oficial de Samsung”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las Demandantes manifiestan que a los efectos de demostrar la concurrencia de este primer requisito se hace preciso comparar los Derechos Previos con el nombre de dominio disputa. Y que para dicha comparación el código geográfico de país “.es” asociado al nombre de dominio es irrelevante.

A tal efecto, consideran que tanto la marca SAMSUNG como SAMSUNG N SERVICE superan dicha comparación en el siguiente sentido. Así, y en relación a la primera marca, sostienen que el Demandado se ha limitado a añadir a su marca, separado mediante un guión, un término genérico como es “service” (“servicio” en español), circunstancia que en ningún caso evita la similitud, por no decir casi identidad, con las marcas de su propiedad. Insisten que la adición de un vocablo genérico o descriptivo al que constituye un signo protegido como marca, para formar el nombre de dominio, determinan la existencia de riesgo de confusión entre los mismos. Y, por lo que se refiere a la segunda marca SAMSUNG N SERVICE, las Demandantes entienden que la única diferencia se encuentra en la consonante “N”, la cual es una forma abreviada y coloquial de la conjunción “y” en inglés. Que por todo ello, se trata de dos denominaciones casi idénticas.

En definitiva, las Demandantes concluyen que se trata de un nombre de dominio muy similar, prácticamente idéntico a ambas marcas y por ello susceptibles de generar un riesgo de confusión.

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos, alegan las Demandantes que <samsung-service.es> no se corresponde con el propio nombre del Demandado (E.E.) y tampoco se corresponde con el rótulo del establecimiento físico en el que el Demandado presta sus servicios (Doctor móviles).

Por otra parte, las Demandantes manifiestan que el Demandado no posee ningún derecho marcario con relación a la denominación en la que consiste el nombre de dominio en disputa. A tal efecto se aporta copia de los extractos obtenidos de las bases de datos online de la OEPM y de la EUIPO de los que entienden se desprende la ausencia de registros marcarios sobre el signo que constituye el nombre de dominio en disputa a nombre del Demandado.

Adicionalmente, ponen de manifiesto las Demandantes que el Demandado no posee ninguna autorización o licencia sobre SAMSUNG que le autorice a registrar el nombre de dominio en disputa. Igualmente, alegan las Demandantes que el Demandado era conocedor de la existencia de los derechos previos de las Demandantes no sólo por su notoriedad, sino también por su participación en un conflicto anterior en relación al nombre de dominio <samsungservice.es>. Al efecto ponen de manifiesto que el Demandado procedió a registrar el mismo nombre de dominio que estaba siendo objeto de disputa pero añadiendo en esta ocasión un guión en medio de ambos vocablos, es decir, <samsung-service.es>. Y que éste pasó a alojar la página web que había alojado el anterior dominio hasta su transferencia a los Demandantes, pero con una apariencia un poco distinta.

Y, finalmente, sostienen las Demandantes que el Demandado al utilizar el nombre de dominio en disputa, 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 del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web. Es decir, el Demandado, mediante el registro y uso del nombre de dominio en disputa pretende generar en el público consumidor la idea de ser un establecimiento oficial de la marca renombrada Samsung o un establecimiento con una vinculación con dicha marca, a los efectos de atraer a los consumidores y así lucrarse con el ofrecimiento de los servicios de reparación de los productos de la marca Samsung. Y por ello, la utilización de la marca SAMSUNG en la web a la que dirige el nombre de dominio en disputa. Confusión que se ve incrementada por el hecho de que la dirección de correo electrónico ofrecida por el Demandado como dirección de contacto en la web también incluye la marca de las Demandantes, dando así la apariencia de encontrarnos en presencia de una dirección de correo electrónico oficial.

Que, en opinión de las Demandantes, el Demandado no expresa de forma clara y evidente la relación entre las partes aunque la página web del Demandado contiene la expresión “web no oficial de Samsung”. Sin embargo, insisten las Demandantes, la mención se encuentra en la parte inferior de la página web, en un tamaño de letra mucho más pequeño y, en un color más claro. Por ello, su apreciación no resulta fácil, ni es clara a primera vista.

Así mismo, las Demandantes manifiestan que el hecho de que el Demandado posee otro nombre de dominio bajo el cual presta los servicios de reparación de productos, incluidos los de la marca Samsung, es prueba de la mala fe en el registro del dominio en disputa.

Para las Demandantes, 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 las Demandantes en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web.

Consideran que el registro previo del nombre de dominio <samsungservice.es> y su transferencia a SAMSUNG son también indicativos de la mala fe en el registro del nombre de dominio.

Por último, concluyen que el hecho de que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa y, que su registro haya sido efectuado de mala fe, constituyen circunstancias que hacen difícil considerar que su uso pueda ser de buena fe.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen 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 la Demandante alega 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.

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, 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 el Demandante alega poseer Derechos Previos

Las Demandantes han demostrado ser titulares de Derechos Previos en los términos exigidos por el Reglamento. En este caso, derechos marcarios sobre SAMSUNG y SAMSUNG N SERVICE.

Como acertadamente alegan los Demandantes, debe procederse a continuación a la comparación entre los Derechos Previos y el nombre de dominio en disputa. Respecto de la primera marca, la adición de un guion y del término “service” no aporta valor distintivo alguno y por ello no impide una conclusión de similitud hasta el punto de causar confusión del nombre de dominio en disputa con la marca SAMSUNG de las Demandantes y, en consecuencia, el cumplimiento del primer requisito. Ver *AXA SA c. Santiago Castro*, Caso OMPI No. [DES2022-0025](#). A igual conclusión se alcanza si comparamos el nombre de dominio en disputa con la segunda marca SAMSUNG N SERVICE. En este caso, la sustitución de un guion por la letra “n” con reproducción del resto de la marca no evita la potencial confusión entre la marca y el nombre de dominio en disputa. A este respecto ver sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Además, se tiene en cuenta que, normalmente, el dominio de nivel superior geográfico (“ccTLD” por sus siglas en inglés), en este caso “.es” no se tiene en cuenta al efecto del análisis de este requisito. Ver la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.11.1.

Por todo ello, el Experto da por cumplido el primer requisito del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Las Demandantes tienen la obligación de demostrar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. Obligación que incumbe a la parte demandante y se traduce en la carga de aportar las pruebas a tal efecto. No obstante, es comúnmente admitido que por tratarse de un procedimiento de una única ronda y con las pruebas y evidencias normalmente en poder del demandado, el requisito queda cumplido cuando el demandante, *prima facie*, demuestra que el demandado carece de derechos e intereses legítimos.

En el presente caso las Demandantes han aportado prueba de que el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el propio nombre del Demandado (E. E.), ni con la que aparenta ser su tienda física en Barcelona y que se rotula como “Doctor móviles”. Tampoco, de las pruebas aportadas parece que el Demandado posea derecho marcario en relación con la denominación en la que consiste el nombre de dominio en disputa. Y, conforme a las manifestaciones de las Demandantes, no se ha concedido al Demandado autorización o licencia sobre SAMSUNG que le autorice a registrar el dominio en disputa.

Adicionalmente, tiene en cuenta el Experto el riesgo de asociación o de suplantación al que puede abocar el nombre de dominio en disputa. En este sentido la [Sinopsis 3.0 de la OMPI](#) sección 2.5.1. Ver *Google LLC c. Javier Cruz Fernández*, Caso OMPI No. [DES2021-0042](#).

En estas circunstancias el Experto admite, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos en favor del Demandado. Siendo así, la carga de la aportación de pruebas se traslada al Demandado a fin de que se pueda valorar las circunstancias del caso (Ver [Sinopsis OMPI 3.0](#), sección 2.11). Sin embargo, la Demandada no compareció en el procedimiento y consecuentemente no se han aportado pruebas que pudieran permitir la valoración por contradicción al Experto.

Por otra parte, el Experto ha valorado la posible aplicación del test “Oki Data” conforme a la decisión *Oki Data Americas, Inc. c. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. [D2001-0903](#). Según este test cabe calificar, en determinadas circunstancias, la oferta de servicios de venta o reparación realizada por revendedores o distribuidores que utilizan un nombre de dominio que incluye una marca como de buena fe y por ello legítima. Efectivamente, este test conlleva el cumplimiento de una serie de requisitos, entre ellos, la obligación del Demandado a que, de forma prominente, clara y, evidente deje constancia de la relación entre las partes. Sin embargo, el Demandado ha dejado constancia de esta circunstancia de forma residual y nada evidente como ha sido un enlace a pie de página poco visible. Por ello, considera el Experto, no cabe aplicar la tesis “Oki Data” en el presente caso y, por ende, no considerar legítimo el uso realizado.

Es por todo ello que, a la vista de las alegaciones y pruebas presentadas por las Demandantes, debe darse por cumplido con el segundo de los requisitos del Reglamento.

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

Este requisito establece la obligación del demandante de demostrar, con carácter alternativo, que el registro o el uso del nombre de dominio en disputa fue de mala fe.

Desde los inicios de la aplicación del Reglamento y antes, con la Política Uniforme de Resolución de Conflictos, se ha venido entendiendo que el registro de un nombre idéntico o confusamente similar con una marca notoria, por quien no tiene relación con su titular, puede ser constitutivo de mala fe. En este sentido, *The GB Foods c. Domain Admin*, Caso OMPI No. [DES2021-0024](#). Lo cierto es que la marca SAMSUNG es notoriamente conocida y con una gran reputación tal y como se deduce las pruebas aportadas por las Demandante. Bastaría con acudir a cualquier motor de búsqueda de Internet para comprobar el alcance de la marca SAMSUNG en España y a nivel mundial. También ha quedado probado la ausencia de autorización de uso de la marca en favor del Demandado. Por ello, resulta razonable concluir que el Demandado conocía o debía conocer la marca de las Demandantes al momento del registro.

Por otra parte, el Experto comprueba que el procedimiento [DES2019-0030](#) terminó por el acuerdo entre las partes y nota también la alegación de que el demandado en dicho procedimiento no era el verdadero titular del nombre de dominio <samsungservice.es>. Que de la prueba documental presentada mediante los pantallazos de ese procedimiento resultaba la misma dirección postal que consta en la web del hoy Demandado. Asimismo, nota el Experto que la fecha del registro del nombre de dominio en disputa en la presente controversia es posterior a la fecha de la presentación de la demanda relativa al nombre de dominio <samsungservice.es>, objeto del procedimiento antes citado. De todo ello permite entender que el Demandado ha participado de alguna manera en el conflicto derivado del citado procedimiento de 2019 y, por ello debe aceptarse ese conocimiento previo de la marca SAMSUNG.

Adicionalmente, tiene en cuenta el Experto el uso del nombre de dominio en disputa consistente en un redireccionamiento a una web sobre reparación de *smartphones* SAMSUNG. Este uso posterior permite al Experto considerar que el registro se realizó porque el Demandado era muy probablemente conocedor de la marca y con ello buscó algún tipo de aprovechamiento en contra de los intereses de las Demandantes. Es decir, el Demandado persiguió obtener ventaja de las Demandantes o sus marcas sin tener derecho para ello y así se puede entender del sitio web al que redirige el nombre de dominio en disputa. Nota el Experto la ausencia de derechos e intereses legítimos del Demandado respecto del nombre de dominio en disputa.

En definitiva, el Experto acude al punto 4) del artículo 2 del Reglamento cuando se refiere a las pruebas del registro o uso de mala fe, según el cual: “El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, 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 de un producto o servicio que figure en su página web”.

Así pues, el Experto considera cumplido con el tercero de los requisitos del Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <samsung-service.es> se transferido a las Demandantes.

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 7 de enero de 2023