

DECISIÓN DEL EXPERTO

Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd c. D.L.R.
Caso No. DES2022-0035

1. Las Partes

La Demandante es Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd, China, representada por CSC Digital Brand Services Group AB, Suecia.

El Demandado es D.L.R., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <yeelight.es>.

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador es GODADDY.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de noviembre de 2022. El 23 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 24 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 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 25 de noviembre de 2022. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 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 16 de diciembre de 2022.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 28 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

La Demandante es una empresa china constituida en 2012, dedicada a la producción de bombillas inteligentes (*Smart lighting*) y toda clase de bombillas LED.

La Demandante es titular de diversas marcas registradas con protección en España:

Marca de la Unión Europea (“MUE”) No. 012984613, YEELIGHT, figurativa, solicitada el 13 de junio de 2014 y concedida el 30 de septiembre de 2014, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 11 y 42.

MUE No. 018060740, YEELIGHT, figurativa, solicitada el 6 de mayo de 2019 y concedida el 28 de agosto de 2019, para las clases 9, 11, 35 y 42.

Marca Internacional No. 1376602, YEELIGHT, figurativa, registrada el 13 de septiembre de 2017, para las clases 9 y 11, encontrándose España como país designado.

Todas estas marcas se encuentran en vigor en la actualidad.

El nombre de dominio en disputa es <yeelight.es> y fue registrado el 31 de enero de 2021. Se encuentra alojado gratuitamente en la página web de GODADDY y parece que puede ser adquirido por cualquier tercero ya que en el centro de la página aparece la leyenda “obtén este dominio”. Además, el nombre de dominio en disputa contiene diversos enlaces a terceras páginas en las que se publicitan productos relacionados con las actividades de la Demandante, obteniendo el Demandado de estos enlaces un beneficio materializado en un “pago-por-clic” (“PPC”).

La Demandante es titular del nombre de dominio <yeelight.com> que fue registrado el 15 de octubre de 2012.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante se presenta como la empresa china, líder mundial en la producción de bombillas inteligentes desde 2012, habiendo lanzado su primera generación de bombillas LED en 2013. En la actualidad ha ampliado su gama de productos, fabricando *strips* LED, luces de techos, lámparas de escritorios y luces de sensores, con seis millones de usuarios activos alrededor del mundo.

La Demandante se refiere a los premios y reconocimientos recibidos en su industria y a su importante presencia en internet a través de su web, siendo su principal nombre de dominio el ya citado <yeelight.com>.

En la Demanda relaciona sus marcas registradas, entre las que se han reseñado en los Antecedentes de Hecho de esta decisión, las que están protegidas en España.

En cuanto a la similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y sus marcas, alega que el primero es idéntico a las mismas ya que el dominio de nivel superior de código de país (ccTLD) “.es” no ha de tenerse en cuenta a la hora de evaluar la similitud por tratarse de la propia configuración técnica del sistema de nombres de dominio.

Para justificar la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado, argumenta que éste no es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa, ni ha sido autorizado por la Demandante para registrar un nombre de dominio que incorpore su marca.

Por otra parte, se refiere a los enlaces a terceras páginas a las que se puede acceder a través del nombre de dominio en disputa, algunas de las cuales son competidoras de la Demandante, de las que el emandado obtiene un beneficio de pago-por-clic (PPC).

La Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa se registró de mala fe dado el conocimiento mundial que se tiene de su marca YEELIGHT, por lo que el Demandado conocía o debía conocer la existencia de esta marca. Añade que el término “yeelight” carece de significado y fue creado por la Demandante. El Demandado pretende dar a entender a los usuarios de internet que existe algún tipo de afiliación, patrocinio o asociación con la Demandante, aprovechándose de la fama y prestigio de ésta para atraer usuarios a sus enlaces de pago-por-clic que se dirigen a empresas que comercializan bombillas inteligentes.

La Demandante alega también que hizo varios intentos de ponerse en contacto con el Demandado para resolver este conflicto sin acudir al presente procedimiento administrativo sin que éste haya respondido, lo cual es una muestra más de su mala fe.

Estas circunstancias llevan a la Demandante a entender que el nombre de dominio en disputa se registró y se usa de mala fe.

La Demanda termina solicitando la trasferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

Para examinar los requisitos establecidos por el Reglamento para considerar que un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, teniendo en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política UDRP, se tendrán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política UDRP así como 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

El Reglamento establece en su artículo 2 que la Demandante ha de ostentar “Derechos Previos”, considerando como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España. Como ya se ha indicado, la Demandante es titular de tres marcas con protección en España. Dichas marcas consisten en la denominación YEELIGHT. Por tanto, la Demandante posee Derechos Previos.

En cuanto a la propia comparación, siguiendo las orientaciones de la “Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”, sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, o cuando al menos un elemento dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa se podrá considerar que éste es idéntico o confusamente similar a esa marca. En este caso, la marca YEELIGHT de la Demandante ha sido incorporada en su totalidad al nombre de dominio en disputa y es reconocible dentro del mismo, siendo su único elemento.

Por otra parte, la inclusión del dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es” no suele considerarse como relevante ya que es un requisito técnico; en este caso indicativo del código territorial del país correspondiente a España en el sistema de nombres de dominio.

Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política UDRP y el Reglamento, como, por ejemplo, *Segway LLC v. Chris Hoffman*, Caso OMPI No. [D2005-0023](#);

Dell Inc. v. Horoshiy, Inc., Caso OMPI No. [D2004-0721](#); *ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini*, Caso OMPI No. [D2001-1425](#); *Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño*, Caso OMPI No. [D2001-0562](#); *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. [DES2009-0053](#).

Por tanto, la Experta concluye que el nombre de dominio en disputa es idéntico a los Derechos Previos de la Demandante, a los efectos del Reglamento, cumpliéndose el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante ha probado *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado. Por tanto, aportar evidencias de que tales derechos o intereses legítimos existen corresponde a éste último.

Así, la Demandante afirma que el Demandado no ha sido autorizado para usar la marca de la Demandante como nombre de dominio ni es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa. Además, añade que el nombre de dominio en disputa está alojado en la web de GODADDY donde hay enlaces a otras páginas de productos que compiten con la Demandante, por los que el Demandado obtiene un beneficio económico, conocido como “pago-por-clic”.

Este tipo de uso del nombre de dominio en disputa no es considerado como legítimo y leal o no comercial, sino que representa una explotación de la reputación de la marca de la Demandante para atraer a los usuarios de internet.

En este sentido se han pronunciado decisiones bajo la Política y el Reglamento como, por ejemplo, *Carlos Alberto Vives Restrepo v. WSJ Trade/Wilman Villegas*, Caso OMPI No. [D2015-0919](#); *Richemont International SA v. Turvill Consultants*, Caso OMPI No. [D2014-0862](#).

Es de remarcar también que el nombre de dominio en disputa se encuentra a disposición de cualquiera que desee adquirirlo ya que en la página en la que está gratuitamente alojado, figura la leyenda “obtén este dominio”, lo cual no parece obedecer a un derecho o interés legítimo del Demandado.

Además, el Demandado no contestó a las cartas enviadas por la Demandante para solucionar el conflicto sin acudir al presente procedimiento ni ha contestado a la Demanda.

En definitiva, ningún derecho o interés legítimo propio ha opuesto el Demandado para haber registrado el nombre de dominio en disputa y por tanto no ha rebatido el caso *prima facie* establecido por la Demandante.

Estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.

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

En el Reglamento, el registro y el uso de mala fe no han de ser acumulativos sino que puede darse el uno sin tener que concurrir el otro. Vamos, por tanto, a examinar en primer lugar si el registro del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe como afirma la Demandante.

Para ello es fundamental determinar si el Demandado conocía o debía conocer, antes de registrar el nombre de dominio en disputa, la marca de la Demandante, siendo importante para valorar la concurrencia de este tercer requisito si la marca de la Demandante es anterior o no al nombre de dominio en disputa. Los Derechos Previos de la Demandante datan de 2014 mientras que el registro del nombre de dominio en disputa por el Demandado es de 31 de enero de 2021. Por otra parte, la marca de la Demandante carece de significado, es una expresión de fantasía y no parece deberse al azar que el Demandado la haya escogido para formar el nombre de dominio en disputa, dada, además, la alta presencia de la Demandante y su marca en internet.

Por tanto, en el balance de probabilidades, la Experta se inclina a considerar que el Demandado conocía o debía conocer a la Demandante y su marca antes del registro del nombre de dominio en disputa. Cabe referirse a la sección 3.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 que recoge como hecho a tener en cuenta en la existencia de mala fe en el registro, la composición del nombre de dominio en disputa. En este caso la marca de la Demandante está completamente reproducida en el nombre de dominio en disputa.

Estas circunstancias permiten a la Experta, en el balance de las probabilidades, inferir que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, sin que el Demandado haya aportado nada que permita a la Experta concluir de otra manera.

Por último, aunque el Reglamento no exige que se acredite también que el uso que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa es de mala fe, conviene destacar que el hecho de que el nombre de dominio en disputa se encuentre alojado en la web de GODADDY y debajo aparezca la leyenda “obtén este dominio” y que contenga enlaces a terceras páginas de productos semejantes a los fabricados y comercializados por la Demandante; enlaces por los que el Demandado obtiene un beneficio económico, unido a la falta de personación y contestación a la Demanda, permiten concluir que su uso es también de mala fe.

De todo lo anterior el Experto estima que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento en el artículo 2.

7. Decisión

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

/María Baylos Morales/

María Baylos Morales

Experta

Fecha: 10 de enero de 2023