

DECISIÓN DEL EXPERTO

Skyworks Solutions, Inc. v. Pedro Prestel
Caso No. DES2022-0015

1. Las Partes

La Demandante es Skyworks Solutions, Inc., Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Elzaburu, España.

El Demandado es Pedro Prestel, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de junio de 2022. El 8 de junio 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 9 de junio 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 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de junio de 2022. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de julio 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 17 de julio de 2022. El mismo día, la Demandante solicitó al Centro la suspensión del procedimiento para explorar alternativas de solución amigable con el Demandado. El procedimiento fue suspendido varias veces, hasta que el 18 de noviembre de 2022, la Demandante solicitó al Centro la reanudación del procedimiento.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 22 de noviembre 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 multinacional estadounidense que desarrolla su actividad de forma global. Cuenta en la actualidad con más de 10.000 empleados en 15 países, con instalaciones de ingeniería, fabricación, ventas y servicios en Europa, Norteamérica y Asia.

La Demandante es titular de numerosas marcas sobre SKYWORKS. A tal efecto aporta justificante de la marca de la Unión Europea SKYWORKS con número de registro 002929693, registrada con fecha de 23 de mayo de 2005 en relación con productos y servicios en Clases 9, 40 y 42.

El nombre de dominio en disputa se registró con fecha de 24 de enero de 2021 y se encuentra inactivo en la actualidad.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Manifiesta la Demandante que la marca SKYWORKS de su titularidad tiene el valor de marca notoria en virtud de su papel como líder reconocido en la industria de los semiconductores y los componentes electrónicos. Que para ello aporta numerosos artículos de prensa, premios recibidos, su participación en congresos y, en general su actividad promocional.

Pues bien, entiende la Demandante que el nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas SKYWORKS de su titularidad, que son distintivas y están registradas con anterioridad a su fecha de registro.

La adición del dominio geográfico de nivel superior (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es” debe considerarse irrelevante a los efectos de establecer este primer requisito conforme a la numerosa jurisprudencia al efecto.

Y concluye la Demandante que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a las marcas de su propiedad, al ser susceptible de generar la sensación de que el Demandado está afiliado o ha sido autorizado por la Demandante, algo que es de todo punto incierto.

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos, la Demandante considera que el Demandado carece de cualquier derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. La Demandante no ha autorizado ni ha otorgado licencia al Demandado para usar las marcas SKYWORKS ni tampoco otro signo similar para algún propósito.

Tampoco, dice la Demandante, se ha encontrado prueba alguna por la que se pueda reconocer al Demandado algún derecho anterior sobre el término “skyworks”. Así mismo, una búsqueda en Google no ha permitido identificar posibles derechos del Demandado.

Igualmente, niega la Demandante que la titularidad de un nombre de dominio en disputa pueda ser suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos.

La Demandante insiste alegando que no consta que el Demandado haya utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o de servicios. Tampoco consta que el Demandado sea conocido por el nombre de dominio en disputa; y finalmente, no existen evidencias de un

uso legítimo y no comercial del nombre de dominio en disputa.

Finalmente, y en cuanto al tercer requisito, manifiesta la Demandante que las marcas SKYWORKS han adquirido la consideración de notorias y renombradas a nivel internacional y más concretamente en la Unión Europea y en Estados Unidos mucho antes de la fecha de registro del nombre de dominio en disputa. Además, considera que habida cuenta de la extensa presencia internacional y la reputación adquirida, resulta inconcebible que el Demandado no conociera esta marca cuando registró el nombre de dominio en disputa.

Y finalmente la Demandante se remite a la doctrina de la tenencia pasiva, que encuentra su origen en *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. [D2000-0003](#), en cuya virtud el hecho de que un nombre de dominio se emplee de mala fe no se limita a la acción positiva, estando la inacción dentro del concepto.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la 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 presenta similitudes con 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 pruebas presentadas demuestran que la Demandante es titular de Derechos Previos en los términos exigidos por el artículo 2 del Reglamento.

La reproducción de la marca SKYWORKS en el nombre de dominio en disputa es idéntica y fuera de todas dudas. Además, se resalta que, normalmente, el ccTLD ".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.

En fin, entiende el Experto que se ha cumplido con el primer requisito del Reglamento habida cuenta de la reproducción del Derecho Previo en el nombre de dominio en disputa.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los requisitos establece que la Demandante debe probar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. A tal efecto el Experto tiene en cuenta como los nombres de dominio idénticos a una marca conllevan, en general, un alto riesgo de afiliación o de asociación. En este sentido cabe referirse a la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.5.1 y a *The Royal Edinburgh Military Tattoo Limited v. Identity Protection Service, Identity Protect Limited / Martin Clegg, WM Holdings*, Caso OMPI No. [D2016-2290](#).

Por lo demás, el Experto considera que, examinado el expediente del caso, debe admitirse que la Demandante no ha autorizado ni otorgado ninguna licencia al Demandado para usar las marcas SKYWORKS. Igualmente se admiten los resultados de las búsquedas de la Demandante de los que resulta que no existen evidencias de que el Demandado sea titular de un signo distintivo sobre el término "skyworks".

En todo caso, advierte el Experto que la mera tenencia del nombre de dominio en disputa no es suficiente para otorgar derechos o intereses legítimos al Demandado a los efectos del Reglamento. Ver *QWANT c. Emma Boiton*, Caso OMPI No. [DES2021-0019](#).

En las circunstancias descritas el Experto considera que *prima facie* la Demandante ha demostrado la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado en relación al nombre de dominio en disputa. Siendo así, le corresponde al Demandado aportar pruebas de sus derechos o intereses legítimos (ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1) quien por haber decidido no personarse, ha dejado sin refutar el caso *prima facie* de la Demandante y, consecuentemente no existen evidencias de potenciales derechos o intereses legítimos a su favor. Nota el Experto que nada en el expediente permite concluir de otra manera.

Por cuanto antecede considera el Experto que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa en los términos del artículo 2 del Reglamento.

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

El Reglamento establece este tercer requisito con carácter alternativo. Es decir, su cumplimiento queda demostrado bien con un registro o bien con un uso del nombre de dominio de mala fe.

Por lo que se refiere al registro, el Experto tiene en cuenta, por una parte, la íntegra reproducción del Derecho Previo en el nombre de dominio en disputa y, por otra parte, el valor de la marca SKYWORKS como notoriamente conocida en el sector de su actividad. Con estas circunstancias resulta razonable, en la balanza de probabilidades, concluir que el Demandado conocía o debía conocer la marca de la Demandante al momento del registro del nombre de dominio en disputa. Y es precisamente ese conocimiento previo la circunstancia que valora el Experto para considerar que el registro fue de mala fe, habiéndose registrado el nombre de dominio en disputa por su identidad con la marca SKYWORKS. Ver *Groupe Adeo c. David Marrero Trujillo*, Caso OMPI [DES2021-0021](#).

Por lo demás entiende el Experto que existe mala fe con base en la doctrina denominada como "tenencia pasiva". Para ello puede referirse a la decisión *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI [D2000-0003](#) que establece los principios de la misma. Pues bien, el Experto considera que existe un uso de mala fe con base en las siguientes circunstancias: SKYWORKS tiene un fuerte valor de marca distintiva, la no personación y consecuentemente la falta de pruebas aportadas por el Demandado, la confusión que genera la íntegra reproducción de la marca en el nombre de dominio en disputa y, finalmente, la inexistencia de derechos o intereses legítimos a favor del Demandado.

Por cuanto antecede, el Experto declara cumplido el tercero de los requisitos a los efectos del artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

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

/Manuel Moreno-Torres/

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 7 de diciembre de 2022