

DECISIÓN DEL EXPERTO

Organización de Consumidores y Usuarios (Ocu), Ocu Ediciones, S.A. c.
Ali Naqash
Caso No. DES2022-0016

1. Las Partes

El Demandante es Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), OCU Ediciones, S.A. (denominadas indistintamente como el “Demandante”), España, representada por Roeb y Cia., S.L., España.

El Demandado es ali naqash, Pakistan.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es ARSYS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de junio de 2022. El 15 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 16 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 del/ 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 21 de junio de 2022. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de julio de 2022. El Demandado envió correos electrónicos informales el 21 y 24 de junio de 2022.

El 30 de junio de 2022, el Demandante solicitó la suspensión del procedimiento, y el Centro envió un correo electrónico a las Partes y a Red.es, notificándoles de la suspensión del procedimiento. El 4 de octubre de

2022, el Demandante solicitó la reanudación del procedimiento. El Centro notificó a las Partes la reanudación del procedimiento el 4 de octubre, fijándose la fecha para la presentación de la contestación a la Demanda para el 15 de octubre de 2022. El Centro informó a las Partes del comienzo del procedimiento para nombrar al Experto el 18 de octubre de 2022.

El Centro nombró a Luis Miguel Beneyto Garcia-Reyes como Experto el día 26 de octubre 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

El Demandante Organización de Consumidores y Usuarios (“OCU”) es una organización sin ánimo de lucro y una asociación privada española, totalmente independiente, creada en 1975, con el objetivo de defender los derechos de los consumidores. La sociedad OCU Ediciones S.A., también incluida en la parte Demandante, es una entidad instrumental de Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) cuya función principal, entre otras es editar en cualquier tipo de soporte, distribuir y vender las publicaciones de Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) (

El Demandante ostenta la titularidad de numerosos registros de marca que tienen como único o principal elemento denominativo el término OCU. En concreto se han acreditado los siguientes registros de marca inscritos en la Oficina Española de Patentes y Marcas:

- A favor de Organización de Consumidores y Usuarios OCU

Marca nacional nº1037628 ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS (denominativa), solicitada el 19 de mayo de 1983 y concedida el 5 de septiembre de 1984 en la clase 16;

Marca nacional nº1037786 ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS (denominativa), solicitada el 20 de mayo de 1983 y concedida el 3 de mayo de 1984 en la clase 42.

Marca nacional nº2550279 ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS (OCU) (mixta), solicitada el 11 de julio de 2003 y concedida el 5 de diciembre de 2003 en las clases 41 y 42.

Marca nacional nº3565432 OCU (mixta), solicitada el 8 de junio de 2015 y concedida el 6 de noviembre de 2015 en las clases 16, 35, 38, 41 y 42.

Nombre comercial nacional nº99542 ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS (OCU) (denominativa), solicitado el 19 de mayo de 1983 y concedido el 1 de junio de 1984 en las clases 35, 41 y 42.

- A favor de OCU Ediciones S.A.

Marca nacional nº2.056.380 OCU COMPRA MAESTRA (figurativa), solicitada el 7 de noviembre de 1996 y concedida el 5 de febrero de 1998 en la clase 16.

Marca nacional nº2.056.382 OCU SALUD (figurativa), solicitada el 7 de noviembre de 1996 y concedida el 5 de febrero de 1998, en la clase 16.

Marca nacional nº2212951 TARJETA OCU (denominativa), solicitada el 10/02/99 y concedida el 20 de agosto de 1999, en la clase 36.

Marca nacional nº2348144 LINEA OCU BOLSA (denominativa), solicitada el 4/10/2000 y concedida el 7 de mayo de 2001 en la clase 36.

Marca nacional nº2.550.278 OCU EDICIONES (figurativa), solicitada el 11/07/2003 y concedida el 5 de diciembre de 2003 en la clase 16.

Marca nacional nº2550280 OCU COMPRA MAESTRA (figurativa), solicitada el 11 de julio de 2003 y concedida el 05 de diciembre de 2003 en la clase 16.

Marca nacional nº2800379 OCU SALUD (figurativa), solicitada el 20 de noviembre de 2007 y concedida el 12 de mayo de 2008 en la clase 16.

Marca nacional nº2826536 OCU FACIL (denominativa), solicitada el 6 de mayo de 2008 y concedida el 8 de octubre de 2008 en la clase 16.

Marca nacional nº2934547 OCU INVERSORES (denominativa), solicitada el 10 de junio de 2010 y concedida el 4 de octubre de 2010 en la clase 16.

Marca nacional nº2959785 OCU FONDOS (denominativa), solicitada el 13 de diciembre de 2010 y concedida el 26 de abril de 2011 en la clase 16.

Marca nacional nº3112712 OCU CONSUMITY (figurativa), solicitada 26 de febrero de 2014 y concedida el 12 de junio de 2014 en la clase 35.

Marca nacional nº3518742 OCU INVERSIONES (figurativa), solicitada el 8 de julio de 2014 y concedida el 13 de noviembre de 2014 en la clase 35.

Marca nacional nº3524277 OCU PLUS (figurativa), solicitada el 26 de agosto de 2014 y concedida el 13 de enero de 2015 en la clase 35.

Marca nacional nº3524292 PROGRAMA OCU PLUS (denominativa), solicitada el 26 de agosto de 2014 y concedida el 22 de enero de 2015 en la clase 35.

Marca nacional nº3534745 VINO OCU (denominativa), solicitada el 11 de noviembre de 2014 y concedida el 11 de marzo de 2015 en la clase 35.

Marca nacional nº3575558 GUÍA DE VINOS OCU (figurativa), solicitada el 24 de agosto de 2015 y concedida el 21 de enero de 2016 en la clase 35.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 15 de enero de 2021. De conformidad con la evidencia presentada por el Demandante, el nombre de dominio en disputa se ha utilizado para dirigir a una página web en la que se incluyen reseñas de productos, así como ofertas de productos disponibles a través de páginas web de terceros.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante, en su escrito de demanda, ha incluido las siguientes afirmaciones y argumentaciones:

El Demandante, Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y OCU Ediciones, S.A. son entidades estrechamente relacionadas ya que poseen idéntico domicilio social, un objeto social muy similar y denominaciones sociales también muy similares, siendo ambas titulares de marcas que consisten o contienen el término OCU que deben considerarse renombradas.

La relación entre la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la entidad OCU Ediciones, S.A. es necesaria ya que la OCU, como asociación de consumidores y usuarios, necesita de una sociedad

“instrumental” para llevar a cabo ciertas actuaciones, por lo que OCU Ediciones es la sociedad instrumental de OCU que además participa en la estructura organizativa de OCU Ediciones S.A.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), emplea el término OCU como acrónimo bajo el que es conocida por la totalidad del público español, y tiene como finalidades fundamentales promover la educación del consumidor y el usuario de modo que sea capaz y esté preparado desde la infancia y la juventud para actuar como consumidor lúcido al efectuar la elección entre los bienes y servicios, con pleno conocimiento de sus deberes, derechos y responsabilidades; y como difundir los derechos de los consumidores y usuarios como personas que compran o utilizan bienes para su uso individual, familiar o colectivo y resultan afectados por los diferentes, siendo la organización de consumidores más importante en España y contando con más de 300.000 socios.

Por otro lado, OCU Ediciones, S.A., tiene como objeto social la edición en cualquier tipo de soporte de las publicaciones de la OCU dirigidas a la información y defensa de los intereses de los consumidores y usuarios.

El Demandante posee Derechos Previos sobre el término OCU que es el acrónimo de la Organización de Consumidores y Usuarios, a través de numerosos registros de marca cuya existencia se acredita a través de la documentación aportada con el Anexo VI de la Demanda.

OCU es una marca notoria y renombrada según se ha reconocido en diferentes decisiones emanadas tanto de la Oficina Española de Patentes y Marcas como del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El Demandante se identifica en el mercado como OCU, elemento que se reproduce en el nombre de dominio en disputa <ocu.com.es>.

No ha existido ninguna relación contractual o extracontractual ni ningún acto de cesión o similar en relación con las marcas del Demandante. Asimismo, no se produce por el Demandado una oferta de buena fe de productos y servicios, ni se conoce corrientemente al Demandado por el nombre de dominio en disputa, por lo que éste carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en Disputa.

El sitio web identificado por el nombre de dominio en disputa incluye diversas menciones tanto en cuanto a su fuente como a su patrocinio o afiliación que puede provocar que los consumidores creen erróneamente que cuentan con el respaldo del Demandante. Adicionalmente las publicaciones que figuran en dicho sitio web tienen la misma estructura y apariencia que las que figuran en el sitio web del Demandante, <ocu.org>, y la apariencia de ambos sitios es similar hasta el punto de crear confusión.

El ánimo de lucro del Demandado es evidente considerando los vínculos que se incluyen para que los productos que se anuncian en el sitio web puedan ser adquiridos por los usuarios a través de Amazon, a cuyo programa de afiliados está suscrito el Demandado, tal y como se señala en el propio sitio web.

La mala fe del Demandado es evidente por el hecho de que 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.

Por todo ello, el Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa sea transferido a su favor

B. Demandado

No puede considerarse que el Demandado haya contestado formalmente a la Demanda.

Su única intervención, a juicio de este Experto irrelevante, ya que no ha rebatido ninguno de los argumentos de la Demanda ni ha tratado de justificar la existencia de un derecho o interés legítimo a su favor, es un correo electrónico de 24 de junio de 2022 simplemente indicando que el contenido del sitio web identificado

por el nombre de dominio en disputa sería redirigido a otro diferente.

6. Debate y conclusiones

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las Partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo “.es”.

Por otra parte, debido a las semejanzas entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. [DES2006-0005](#); en *Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. [DES2007-0006](#); o en *Smarkets Limited c. Ioanis Zisis*, Caso OMPI No. [DES2017-0030](#).

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

El Demandante ha acreditado sus Derechos Previos sobre la marca OCU al formar parte de numerosos registros de marca con efectos en España en los que dicho elemento es el fundamental y el verdaderamente distintivo.

Resulta incuestionable, por tanto, que el nombre de dominio en disputa <ocu.com.es> es idéntico a dichos Derechos Previos (como en el caso del registro de marca nº 3565432 OCU -mixta- en clases 16, 35, 38, 41 y 42 inscrito con prioridad de 8 de junio de 2015 a favor de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)) o semejante hasta el punto de causar confusión con otros de los Derechos previos de la Demandante (que incluyen “OCU”), por lo que queda acreditada la concurrencia del primero de los requisitos del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El Demandado no ha contestado formalmente a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia de tales derechos o intereses legítimos.

No obstante, examinado el expediente y todas las circunstancias y hechos que en él constan, este Experto considera que:

- Teniendo en cuenta la notoriedad acreditada de la marca OCU del Demandante, y el contenido del sitio web identificado por el nombre de dominio en disputa, claramente conectado con las actividades del Demandante, no resulta razonable pensar que el Demandado pueda ostentar algún tipo de derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.
- El Demandante ha acreditado un caso *prima facie* de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado.
- La ausencia de contestación formal a la Demanda (y considerada la comunicación informal, que no plantea ningún argumento sustantivo) conlleva que el Demandado no ha refutado el caso *prima facie* del Demandante respecto a la ausencia de derechos o intereses legítimos.

Asimismo, el Experto debe señalar que el nombre de dominio en disputa es idéntico a una de las marcas del Demandante y muy semejante hasta el riesgo de crear confusión, a muchas otras de existencia y vigor acreditados, por lo que atendiendo a la composición del nombre de dominio en disputa y al contenido de la página web a la que el mismo dirige, el Experto considera que existe un riesgo de crear confusión por asociación con la marca del Demandante. Los expertos de la Política Uniforme han considerado que los

nombres de dominio idénticos o muy semejantes a la marca de un demandante (cuando se añaden términos geográficos o que guardan relación con el negocio de un demandante) conllevan un alto riesgo de afiliación implícita (ver sección 2.5.1 de 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”](#))).

Por todo ello, el Experto entiende que el Demandante ha cumplimentado también el segundo requisito exigido por el Reglamento.

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

Este Experto considera que el Demandante ha presentado pruebas e indicios claramente suficientes como para considerar que efectivamente concurre mala fe en el proceder del Demandado.

En primer lugar, a esta conclusión se llega al entender el Experto que ha quedado acreditado que OCU es una denominación ampliamente conocida en España (incluso pudiendo considerarse como renombrada en España) y que identifica al Demandante, concretamente a Organización de Consumidores y Usuarios, sumamente popular en ese país (siendo la principal asociación de defensa de los consumidores del país).

Ello, unido al hecho de que el Demandado no haya contestado a la demanda, no permite alcanzar otra conclusión que la de que el registro de “OCU” como nombre de dominio no se debe a una creación o invención independiente del Demandado sino a un comportamiento llevado a cabo con pleno conocimiento de la existencia de la marca “OCU” de un tercero, lo que puede además deducirse fácilmente del contenido del sitio web identificado por el nombre de dominio en disputa, que incide de manera directa en las actividades y servicios que lleva a cabo el Demandante Organización de Consumidores y Usuarios, a la que además hace referencia expresa en el *disclaimer* “este sitio web no tiene ninguna afiliación con [ocu.org](#). Las opiniones en nuestro sitio web son independientes”. Al respecto, el Experto considera que dicho *disclaimer* no impide la confusión por asociación que genera el nombre de dominio en disputa con la marca del Demandante.

En segundo lugar, el uso del Demandado del nombre de dominio en disputa para una página web con contenido referente al sector en el que las marcas del Demandante son notorias es una circunstancia que ya fue tenida en cuenta de manera similar para apreciar mala fe en otras decisiones adoptadas bajo el Reglamento como *Editorial Bosch S.A. v. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. [DES2007-0006](#).

Finalmente, hay que mencionar al hecho de que los usuarios tienen la posibilidad, a través del sitio web identificado por el nombre de dominio en disputa, de adquirir productos a través de la plataforma Amazon, junto con la presencia de ofertas publicitarias, acreditan la intención del Demandado de obtener una ganancia económica.

Cabe por tanto apreciar mala fe en tanto que el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a la página web a la que redirigía el nombre de dominio en disputa, 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, y/o con el fin de obstaculizar o entorpecer los servicios del Demandante.

Así pues, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <ocu.com.es> sea transferido al Demandante OCU Ediciones S.A., tal y como se ha solicitado expresamente.

Luis Miguel Beneyto Garcia-Reyes

Experto

Fecha: 10 de noviembre de 2022