

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

**DEKRA SE v. Tool domains ltd.**

**Caso No. DES2024-0029**

### **1. Las Partes**

La Demandante es DEKRA SE, Alemania, representada por Curell Suñol S.L.P., España.

El Demandado es Tool Domains Ltd., Bulgaria.

### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Registrador es REGISTRAR.EU.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de julio de 2024. El 30 de julio de 2024, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 31 de julio de 2024, 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 15 de agosto de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de septiembre de 2024. 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 9 de septiembre de 2024.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 11 de septiembre de 2024, 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 sociedad europea que forma parte del Grupo alemán DEKRA, cuyo origen se remontan al año 1925 dedicada a la inspección de vehículos de motor y sistemas técnicos. Con una facturación en 2023 de EUR 4,1 mil millones y una plantilla de unos 48 mil trabajadores opera en unos sesenta países.

La Demandante es filial de DEKRA e.V. que tiene la titularidad de las marcas del Grupo como por ejemplo la marca DEKRA ante la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual con número 011792066 solicitada el 3 de mayo de 2013 y registrada el 19 de Agosto de 2014, o la marca Internacional DEKRA número 1280073 registrada el 15 de mayo de 2015 que designa la Unión Europea.

Dentro del Grupo DEKRA existe además una filial española válidamente constituida bajo la denominación social "Dekra Certification,SL".

El nombre de dominio en disputa <dekra-certification.es> se registró el 18 de julio de 2023 y redirige a una página en aparcamiento con diversos enlaces, en competencia con la actividad principal de la Demandante.

#### **5. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Demandante**

La Demandante alega haber demostrado los tres requisitos del Reglamento para que tenga lugar la transferencia del nombre de dominio en disputa.

En especial, manifiesta que el Demandado no ha obtenido autorización de uso de la marca DEKRA como nombre de dominio. Tampoco aparece, dice la Demandante, el Demandado como titular de una marca en relación "dekra", ni parece ser comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa. Añade la Demandante que el aparcamiento o el ofrecimiento de venta del nombre de dominio en disputa que realiza el Demandado no constituye una oferta de buena fe de bienes y servicios.

Por lo demás, insiste que el Demandado conocía a la Demandante y su marca al momento de registro habida cuenta de la reproducción de su marca en el nombre de dominio en disputa, el prestigio de DEKRA en le ámbito de las certificaciones o, su uso posterior en el sitio web de aparcamiento.

Además, la Demandante considera que el uso del nombre de dominio en disputa aboca a confusión ya que aparenta afiliación o, cuanto menos algún tipo de relación entre las partes para captar usuarios de internet a su web.

Finalmente, la Demandante aporta referencias de decisiones anteriores de otros procedimientos de resolución de conflictos entre marcas y nombres de dominio en los que el Demandado se ha visto involucrado como tal.

##### **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 el 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**

Los Derechos Previos que la Demandante aporta se ajustan al tenor del artículo 2 del Reglamento. La Demandante dispone de la marca DEKRA.

En fin, la comparación del nombre de dominio en disputa con los Derechos Previos de la Demandante nos permite concluir que existe una reproducción íntegra de la marca DEKRA y, que la adición de un guion y la palabra "certification" al nombre de dominio en disputa no aporta distintividad alguna a efectos de este análisis. Es definitiva, existe una similitud tal hasta el punto de causar confusión entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos de la Demandante.

Por cuanto antecede, el Experto considera cumplido con el primer requisito del Reglamento.

#### **B. Derechos o intereses legítimos**

Conforme al Reglamento, corresponde al demandante demostrar que el demandado carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, decisiones anteriores han mantenido de forma unánime que habida cuenta de que la mayoría de las evidencias se encuentran en poder del demandado basta con que el demandante demuestre, prima facie, este requisito. Y, de lograrlo, corresponderá al demandado presentar la evidencia suficiente que permita demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio. Ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1

El Experto acepta prima facie las alegaciones presentadas e incontestadas de la Demandante, sobre la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, tiene en cuenta el Experto que en el presente caso la composición del nombre de dominio en disputa determina un alto riesgo de afiliación o, de asociación, con la Demandante. Ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.5.1. Esta circunstancia impide reputar como de buena fe el uso realizado por el Demandado porque persigue generar confusión al consumidor haciendo pensar que se encuentra ante la Demandante para aparentemente atraer a usuarios de internet. Este uso, entiende el Experto, tampoco puede dar lugar a derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Por tanto, se considera cumplido el segundo requisito del Reglamento.

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

El Experto ha valorado las evidencias presentadas y considera, siguiendo los supuestos definidos en el artículo 2 del Reglamento, que el registro y uso del nombre de dominio en disputa debe reputarse como de mala fe.

El Demandado ha procurado la venta del nombre de dominio en disputa con una oferta al público en general aprovechando, aparentemente, la incorporación de una marca reconocida y, por ello, en perjuicio de su titular. Además, el Demandado se ha visto involucrado en numerosos expedientes de resolución de conflictos en diferentes jurisdicciones en relación a otras marcas también reconocidas, obteniendo siempre resultados en su contra. Con estos antecedentes y, habida cuenta de la reproducción de la marca DEKRA

o, de la denominación de la filial española de la Demandante en el nombre de dominio en disputa, considera el Experto que el Demandado ha intentado atraer a usuarios de internet a su sitio web, creando confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio o afiliación de los servicios ofrecidos para obtener una presunta ventaja en detrimento de los intereses de la Demandante.

Adicionalmente, nota el Experto que existen otros supuestos no expresamente recogidos en el Reglamento que también pueden dar lugar a un uso o registro de un nombre de dominio de mala fe. En concreto, el conocimiento previo por el Demandado de la Demandante y sus marcas. Del expediente ha quedado probado que la marca DEKRA goza de reputación suficiente en su sector. Igualmente, ha quedado probado que el nombre de dominio en disputa reproduce la marca DEKRA y que, además, se utiliza para redirigir a una página de aparcamiento a la que se incorporan enlaces a empresas competidoras de la Demandante con el fin de obtener algún tipo de lucro o ganancia. En fin, el Experto considera que en la balanza de probabilidades el Demandado conocía o debía conocer a la Demandante y sus marcas al momento del registro y, a pesar de ello, procedió a su registro por lo que debemos calificar el mismo como de mala fe.

El Experto considera que la Demandante ha demostrado el tercer requisito del Reglamento.

## **7. Decisión**

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

**Manuel Moreno-Torres**

Experto

Fecha: 26 de septiembre de 2024