Decisión del Grupo de Expertos for dispute CAC-ADREU-006557

Case number	**CAC-ADREU-006557**
Time of filing	**2013-11-29 15:10:41**
Domain names	**ledosram.eu, osramled.eu**

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	**Osram GmbH**

Respondent

Organization	**LED SMC ESPANA S.L.**

OTROS PROCEDIMIENTOS LEGALES

El Experto no tiene conocimiento sobre otros procedimientos jurídicos en trámite o resueltos que se refieran a los nombres de dominio en litigio.

ANTECEDENTES DE HECHO

En fecha 20 de enero de 2013, el Demandado obtuvo el registro ante "EURid" de los nombres de dominio <ledosram.eu> y <osramled.eu>. El 29 de agosto de 2013 la Corte de Arbitraje Checa recibió por el Demandante una demanda de resolución alternativa de controversias contra el Demandado, por la que se solicitaba la revocación del registro de los nombres de dominio <ledosram.eu> y <osramled.eu> y la transferencia de estos nombres de dominio a favor del Demandante. Habiéndosele notificado por la Corte de Arbitraje Checa el inicio del procedimiento de resolución alternativa de controversias, el Demandado nunca presentó contestación a la demanda. Finalmente, en fecha 7 de noviembre de 2013 la Corte de Arbitraje Checa designó a este Experto para que resolviese la controversia suscitada sobre los nombres de dominio <ledosram.eu> y <osramled.eu>.

A. DEMANDANTE

El Demandante entiende que en el registro de los nombres de dominio <ledosram.eu> y <osramled.eu> por el Demandado, concurren aquellos requisitos necesarios para considerar (i) que es idéntico o similar a nombres sobre los que el Demandante posee derechos exclusivos; (ii) que ha sido registrado por el Demandado sin poseer interés legítimo; (iii) que ha sido registrado y es utilizado de mala fe por el Demandado. Todo esto en consideración de los siguientes factores:

- El Demandante OSRAM GmbH es uno de los mayores fabricantes de la industria de la iluminación en el mundo siendo una multinacional con más de 43.000 trabajadores que ofrece sus productos en alrededor de 150 países.

- La razón social del Demandante, "OSRAM", está protegida como marca comercial en varios países del mundo. El Demandante es titular, entre otras, de diversas marcas comunitarias "OSRAM". Además, el Demandante es titular de más de 80 marcas internacionales "OSRAM" y es propietario de más de 160 dominios basados en el nombre "OSRAM".

- La única diferencia entre los dominios objeto de controversia y las marcas y razón social del Demandante es la parabla LED. En este caso el término LED es altamente descriptivo ya que LED (light-emitting diodes or "diodos emisores de luz") representa una parte importante de la actividad del Demandante que se dedica a la comercialización de productos de iluminación.

- El Demandante ha solicitado al Demandado que cancele el dominio ledosram.net. En su contestación el Demandado reveló que poseía los dominios <ledosram.net>, <ledosram.eu>, <osramled.eu>, <ledosram.es> y <osramled.es> y ofreció venderlos por EUR 300.000.

- El Demandado no tiene derechos sobre el término OSRAM y ha registrado los dominios <ledosram.eu> y <osramled.eu> en mala fe, ya que el Demandado no es beneficiario de ninguna licencia del Demandante con respecto a marcas registradas o a un derecho de registro de los dominios objeto de controversia. El Demandado no es comercial, distribuidor ni agente autorizado del Demandante ni está asociado con él de forma alguna.

- Siendo "OSRAM" una famosa marca comercial de OSRAM GmbH, el Demandado debía tener conocimiento sobre esta marca a la fecha de registro de los nombres de dominio <ledosram.eu> y <osramled.eu>.

- El Demandado realiza un uso ilegítimo de los dominios <ledosram.eu> y <osramled.eu> para atraer a los usuarios de internet a su propia web www.ledsmc.com.

B. DEMANDADO

El Demandado no ha presentado contestación en el plazo indicado por la Corte de Arbitraje Checa como notificado al mismo Demandado en fecha 29 de Octubre de 2013.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El Experto debe atender a las pretensiones del Demandante cuando, en el contexto de un procedimiento de resolución alternativa de controversias donde el Demandado sea titular de uno o más registros de nombre de dominio “.eu” respecto de los cuales se haya iniciado la demanda, el Demandante pruebe que:
(i) Los nombres de dominio coinciden o son confundibles con otro nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud de la legislación nacional de un Estado Miembro y/o de la legislación Comunitaria; y,

(ii) que los nombres de dominio han sido registrados por el Demandado careciendo de derechos o intereses legítimos sobre los mismos; o bien

(iii) que los nombres de dominio han sido registrados o están siendo usados de mala fe.

Corresponde a este Experto enjuiciar ahora si el Demandante ha acreditado la concurrencia de los extremos arriba señalados y si, en consecuencia, procede atender o rechazar la pretensión del Demandante (transferencia en su favor de los nombres de dominios <ledosram.eu> y <osramled.eu>).

En primer lugar cabe señalar que los nombres de dominio objecto de controversia se diferencian de la marca OSRAM por la adición del término LED una vez como prefijo y una vez como sufijo. Por lo tanto estos nombres de dominio son muy similar con la marca OSRAM ya que (a) OSRAM es una parabla inventada y completamente distintiva (b) la parabla LED es altamente descriptiva ya que LED representa una parte importante de la actividad del Demandante que se dedica a la comercialización de productos de iluminación (c) la marca OSRAM es muy conocida en todo el mundo incluyendo Europa. Por todas estas razones, el Experto considera que los usuarios de internet asociarán los nombres de dominio objecto de controversia con la marca OSRAM del Demandante
A resultas de lo anterior, este Experto considera que el Demandante ha acreditado la concurrencia del primer requisito previsto tanto en el artículo 21 del Reglamento (CE) 874/2004 como en el apartado B.11 (d) (1) (i) del Reglamento de RAC, ya que los nombres de dominio <ledosram.eu> y <osramled.eu> son altamente confundibles con el término "OSRAM" sobre

el cual el Demandante ostenta derechos anteriores reconocidos en Europa a través del registro de muchas marcas incluyendo marcas comunitarias.
Frente a las alegaciones del Demandante acerca de la inexistencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre los nombres de dominio en disputa, el Demandado, al no contestar en el plazo indicado por la Corte de Arbitraje Checa, no ha probado ser una empresa conocida por OSRAM, OSRAMLED o LEDOSRAM. Además el Experto opina que el mismo nombre del Demandado no sugiere alguna conexión con términos como OSRAM, OSRAMLED o LEDOSRAM.
Debido a todo esto el Demandante ha acreditado la concurrencia del segundo de los elementos previstos por el artículo 21 del Reglamento (CE) 874/2004 y el párrafo B11(d)(1) (ii) del Reglamento de RAC.
A lo anterior se añade que el Experto considera que en el presente caso los nombres de dominio objeto de controversia han sido registrados de mala fe por el Demandado. De hecho el Demandante ha probado la notoriedad y renombre de la marca OSRAM y el Demandado parece involucrado en la misma actividad del Demandante ya que se dedica al sector de la iluminación como se puede comprobar a través del análisis de la pagina web del Demandado (www.ledsmc.es). El Experto debido a todo esto considera imposible que el Demandado, en la fecha de registro de los nombres de dominios <ledosram.eu> y <osramled.eu>, no conocia la marca del Demandante. En casos anteriores los expertos han considerado que existe mala fe en el registro de un nombre de dominio en los casos de un nombre de dominio idéntico o suficientemente similar para causar confusión con una marca que era conocida o debía haber sido conocida por el Demandado en el momento del registro dada su notoriedad y renombre. (Ver Fendi Adele S.rl. c. Carl Lim, OMPI Caso No. D2006-1589; AT&T Corp. c. La Porte Holdings, Inc., OMPI Caso No. D2004- 1088; Exxon Mobil Corp. c. Fisher, OMPI Caso No. D2000-1412; The Coca-Cola Company c. Net Service Syst Spain S.L., CAC Caso No. 06185).
Además, el Experto ha comprobado que los nombres de dominio <ledosram.eu> y <osramled.eu> están enlanzados a la pagina web del Demandado. De hecho si el usuario internet teclea uno de los dos nombres de dominio en litigio se abre automaticamente el sito internet del Demandado (www.ledsmc.es); el Experto ha observado el contenido de la pagina web del Demandado y ha comprobado que en ella se ofrecen productos de iluminación en competencia con los del Demandante. Queda muy claro que el Demandado con la venta de productos de iluminación en Internet, a través del uso de un dominio tan confundible con las marcas del Demandante, intenta atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su propia web, pudiendo incluso pensarse que se trata de alguien autorizado por el mismo Demandante.
Adicionalmente, cabe señalar la oferta de venta de los nombres de dominio en litigio avanzada por el Demandado en fecha 9 de julio de 2013. Esta oferta menzionaba el precio de 300.000 euros que es un importe descomunal si se compara con los normales gastos de registro. El Experto considera, concordando con otras decisiones de expertos de WIPO y de la Corte de Arbitraje Checa, que esto es otro importantísimo indicio de la existencia del registro de mala fe, y de uso igualmente de mala fe.
Debido a todo esto se concluye que el Demandante también ha acreditado la concurrencia del tercero de los elementos previstos por el artículo 21 del Regolamento (CE) 874/2004 y el párrafo B11(d)(1) (iii) del Reglamento de RAC.

DECISIÓN

Por todos los motivos arriba mencionados, de conformidad con los Párrafos B12 (b) y (c) del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que los nombres de dominio LEDOSRAM.eu y OSRAMLED.eu sean transferidos al Demandante.

PANELISTS

Name	**Guido Maffei**

FECHA DE LA DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS 2013-11-14

Summary

SE ADJUNTA EL RESUMEN DE ESTA DECISIÓN EN INGLÉS COMO ANEXO 1

I. Disputed domain names: osramled.eu, ledosram.eu

II. Country of the Complainant: Germany, country of the Respondent: Spain

III. Date of registration of the domain names: 20 January 2013

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. CTM registration no. 1680461 OSRAM & device filed on 29 May 2000 and registered on 27 September 2001 in respect of goods and services in classes 7, 9, 10, 11, 12, 25, 28, 35, 37 and 42.
2. CTM registration no. 2297398 OSRAM & device filed on 9 July 2001 and registered on 18 November 2002 in respect of goods in classes 9, 10 and 11.
3. CTM registration no. 2297323 OSRAM & device filed on 9 July 2001 and registered on 13 June 2002 in respect of goods in classes 9, 10 and 11.
4. business identifier: Osram
5. company name: Osram GmbH

V. Response submitted: No

VI. Domain names are confusingly similar to the protected rights of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. First of all the name of the Respondent is totally different from the names OSRAM, LEDOSRAM or OSRAMLED; in addition, the Respondent never replied to the Complaint; therefore Panel did not find any circumstance that demonstrate the Respondent's rights or legitimate interests to the domain names in dispute

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. The Respondent is using the disputed domain names in order to attract consumers to his website; in addition the Respondent tried to sell the domain names in dispute for an exorbitant amount

IX. Dispute Result: Transfer of the disputed domain names to the Complainant

X. Is Complainant eligible? Yes