

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Zinnia Telecomunicaciones S.L. c. J Y  
Caso No. DES2023-0011

### **1. Las Partes**

La Demandante es Zinnia Telecomunicaciones S.L., España, representada por Jacobacci Abril Abogados, S.L.P., España.

El Demandado es J Y, España.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <lobstervpn.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 24 de abril de 2023. El 24 de abril de 2023, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 25 de abril, 2023, 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 8 de mayo de 2023. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de mayo de 2023. 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 31 de mayo de 2023.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 8 de junio de 2023, 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 entidad española que presta servicios telecomunicaciones desde 2018.

La Demandante es titular de la marca LOBSTER ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, con fecha de presentación el 28 de febrero de 2018 y con número de registro 3706809.

La Demandante es la usuaria final del nombre de dominio <lobster.es> registrado el 20 de noviembre de 2016.

La Demandante envió al Demandado una carta de cese y desistimiento del nombre de dominio en disputa con fecha de 15 de abril de 2023 y como consecuencia de ella el Demandado introdujo un “disclaimer” y modificó la apariencia de su sitio web.

El Demandado registró el nombre de dominio en disputa el 14 de enero de 2023, y ofrece en la web a la que redirecciona servicios de suscripción VPN para acceso de programas y señales de TV del Reino Unido desde España.

#### 5. Alegaciones de las Partes

##### A. Demandante

La Demandante sostiene que con base en los Derechos Previos de los que es titular existe confusión con el nombre de dominio en disputa en la medida que quedan incluidos en el mismo. Que la adición del término “vpn” carece de distintividad por ser genérico. En apoyo la Demandante se remite a 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”](#)) sección 1.8.

Además, considera que el dominio de nivel superior geográfico “.es” no se tiene en cuenta al efecto del análisis de este requisito.

Por otra parte, alega la Demandante que el mero registro de un nombre de dominio no acredita derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Además, niega cualquier tipo de relación comercial con el Demandado y, niega haberle concedido licencia o autorización para ofrecer algún tipo de servicio bajo su marca o, para proceder al registro de la marca como nombre de dominio.

Concluye la Demandante manifestando que el Demandado carece *prima facie* de derechos o intereses legítimos en el uso del nombre de dominio.

Por lo que se refiere al tercero de los requisitos, entiende la Demandante que el Demandado conocía de la existencia de su propiedad con anterioridad a su registro. Así, destaca como el Demandado dirige sus servicios directamente a los mismos consumidores que la Demandante, es decir, ciudadanos británicos en España y con el registro perseguía obtener algún beneficio comercial haciendo creer que el nombre de dominio en disputa es de la Demandante. Señala, igualmente, que el Demandado es administrador de una entidad establecida en Alicante, lugar de residencia de una importante colonia de británicos en España.

Advierte la Demandante de la relación entre los servicios ofrecidos por ambas partes pues son servicios de telecomunicación lo que aboca a generar confusión entre el público consumidor.

Por otra parte, mantiene la Demandante que la introducción por el Demandado de un “disclaimer” tras la recepción de la carta de cese y desistimiento es prueba de su mala fe pues el daño ya se había producido y la confusión no puede subsanarse con un mero “disclaimer” en la medida de que la marca ya ha sido utilizada sin autorización y con el fin de atraer consumidores. A tal efecto la Demandante se remite a la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 3.7.

## **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 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 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**

Ha quedado probada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante tal y como exige el artículo 2 del Reglamento. De esta manera, procede la comparación entre el nombre de dominio en disputa y la marca LOBSTER lo que aboca a declarar su íntegra reproducción. Además, y siguiendo las orientaciones de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.8, la adición de un término como es “vpn” no impide una conclusión de similitud confusa.

Se acepta igualmente que el dominio de nivel superior geográfico (“ccTLD” por sus siglas en inglés), en este caso “.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.

Por tanto, el Experto considera que se ha cumplido con el primer requisito del Reglamento por existir similitud hasta el punto de causar confusión entre el nombre de dominio en disputa y el Derecho Previo de la Demandante.

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

El artículo 2 del Reglamento requiere a la demandante la demostración de que el demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. 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.

Queda claro del expediente que las partes en el procedimiento no han tenido relación comercial previa. Asimismo, se dan por buenas las manifestaciones de la Demandante en el sentido de que el Demandado carece de autorización de uso de la marca LOBSTER, así como de la falta de autorización para registrarla como nombre de dominio.

Por otra parte, alerta la Demandante del riesgo de confusión en los usuarios de Internet en la medida en que la composición del nombre de dominio en disputa incorpora la marca LOBSTER. Este riesgo de confusión queda reconocido por el Demandado quien tras recibir la carta de cese y desistimiento modificó la apariencia cromática de su sitio web e incluyó un “disclaimer” advirtiendo de la inexistencia de relación entre las partes. En estas circunstancias no cabe reputar como legítimo el uso que se había realizado del nombre de dominio en disputa pues la composición del mismo da lugar a una posible confusión sobre quien es el

titular de la actividad comercial que se realiza en el sitio web al que dirige el nombre de dominio en disputa o, alternativamente sobre una posible confusión con la identidad de la Demandante en cuanto al patrocinio o promoción de los servicios que figuran en su web. Es decir, el nombre de dominio en disputa parece haberse utilizado por el Demandado más como “cebo” de potenciales interesados en los servicios de la Demandante.

Con todo, el Experto considera que *prima facie* la Demandante ha demostrado la ausencia de derechos o intereses legítimos en el Demandado y nota la falta de respuesta del Demandado, a pesar de haber sido notificado por el Centro. Este silencio impide valorar otras pruebas frente a lo concluido en los párrafos anteriores y, por ello, debe admitirse que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

Por cuanto antecede el Experto considera cumplido este segundo requisito a los efectos 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 con un registro o, con un uso del nombre de dominio de mala fe.

Siendo así, bastaría por reproducir las conclusiones del apartado anterior para declarar que el uso del nombre de dominio ha sido de mala fe pues el Demandado intentó atraer con fines comerciales a los usuarios de Internet a su sitio web, creando confusión con la Demandante y su marca LOBSTER o, en su caso, dando lugar a la falsa impresión de contar con autorización o patrocinio para ello. Este uso debe considerarse de mala fe a los efectos del Reglamento.

Adicionalmente, el Experto considera que se dan unas circunstancias que llevan a dar por acreditado que el registro fue de mala fe por haber tenido conocimiento previo el Demandado de la marca de la Demandante. Son las siguientes: el nombre de dominio en disputa reproduce en su integridad la marca de la Demandante, el Demandado carece de derechos o intereses legítimos, la web a la que redirige el nombre de dominio en disputa utilizó un diseño cromático similar a la web de la Demandante. Adicionalmente se tiene en cuenta que ambas partes comparten zonas comunes de interés comercial, es decir, el levante español, con un público destinatario de sus servicios coincidente. En consecuencia y en la balanza de probabilidades, el Demandado conocía o debía haber conocido la marca LOBSTER al momento del registro del nombre de dominio en disputa.

Por lo demás, debe aceptarse la referencia realizada por la Demandante en cuanto a las consideraciones que se recogen en la sección 3.7 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.](#): la mera incorporación de un “disclaimer”, en circunstancias de las que se desprende mala fe a los efectos del Reglamento, no puede subsanar la mala fe y puede constituir una prueba de su admisión de que el nombre de dominio en disputa es susceptible de generar confusión.

En conclusión, el Experto da por cumplido este 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 <lobstervpn.es> sea transferido al Demandante.

**Manuel Moreno-Torres**

Experto

Fecha: 23 de junio de 2023