

DECISIÓN DEL EXPERTO

XIAOMI INC. C. J.S.

Caso No. DES2024-0018

1. Las Partes

La Demandante es Xiaomi Inc., China, representada por CSC Digital Brand Services Group AB, Suecia.

El Demandado es J.S., China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registrador del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es GODADDY.com.LLC

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 10 de mayo de 2024. El 10 de mayo de 2024, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 13 de mayo de 2024, 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 15 de mayo de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de junio de 2024. 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 6 de junio de 2024.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experta el día 11 de junio 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 la empresa china Xiaomi Inc., fundada en abril de 2010, especializada en la fabricación de productos electrónicos como teléfonos móviles, aspiradoras o electrodomésticos de cocina y relojes o patinetes inteligentes.

La Demandante está muy presente en las redes sociales como Facebook, X o Instagram.

La Demandante es titular de marcas registradas con protección en España, entre las que cabe citar, a los efectos de este procedimiento, las siguientes:

Marca de la Unión Europea No. 017601667, MI, figurativa, solicitada el 15 de diciembre de 2017 y registrada el 22 de octubre de 2019, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 35 y 42.

Marca Internacional No. 1173649, MI, figurativa, registrada el 28 de noviembre de 2012, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 35, 38 y 42, con protección en España.

Marca Internacional No. 1516163, MI, figurativa, registrada el 17 de octubre de 2019, para distinguir productos y servicios de las clases 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 24 y 28, con protección en España.

La Demandante es titular del nombre de dominio <mi.com> registrado el 21 de abril de 2014.

El nombre de dominio en disputa <miespana.es> fue registrado el 27 de diciembre de 2019. El nombre de dominio en disputa dirige a un sitio web en el que se reproduce el logo "MI", característico de la Demandante, en los mismos colores, naranja y blanco, que ésta utiliza. En este sitio web se ofrecen productos de la Demandante y otras empresas competidoras como Samsung, iPhone o Sony.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante se presenta como una empresa china fundada en abril de 2010, especializada en la fabricación de productos electrónicos e inteligentes, habiéndose convertido en una de las empresas innovadoras mayores en el sector tecnológico, con una importante presencia en redes sociales y millones de seguidores.

La Demandante alega que su marca MI es mundialmente conocida y que ha invertido grandes cantidades para promocionar su marca en el mundo.

La Demandante argumenta que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa combinando su marca MI con el término geográfico "espana", refiriéndose a España. Continúa argumentando que la inserción de este término no evita la similitud con su marca, sino que la acentúa al querer aparecer como el distribuidor oficial de la Demandante en este país, por haber elegido precisamente el código de país ("ccTLD" por sus siglas en inglés) ".es", desinencia que no debe considerarse relevante a los efectos de la comparación por tratarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio.

Por otra parte, afirma que el uso del nombre de dominio en disputa aumenta la confusión ya que dirige a un sitio web que intenta hacerse pasar por la Demandante o un distribuidor oficial suyo.

En cuanto a la falta de derechos o intereses legítimos alega que el Demandado no es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa, tampoco está autorizado por la Demandante para registrarlo. No ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios sino que intenta aprovecharse de la fama y reputación de la marca de la Demandante para atraer a los consumidores a su sitio web, lo cual es prueba de la falta de derechos o intereses legítimos del

Demandado.

La Demandante acude a la doctrina sentada en la decisión *Oki Data America, Inc v. ASD, Inc*, Caso OMPI No. [D2001-0903](#), y recogida en la sección 2.8.1 de 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](#)”) que requiere que el sitio web al que dirige el nombre de dominio en disputa contenga un *disclaimer* en el que se explique claramente cuál es la relación entre las partes de forma que se manifieste que no está patrocinada ni afiliada a la Demandante ni tiene relación alguna con ésta, lo cual no sucede en este caso, además de que se están promocionando e intentando vender productos de la competencia. Todo lo cual constituye una evidencia de ausencia de derechos o intereses legítimos en el Demandado.

Además de todo ello, la Demandante alega que el nombre de dominio en disputa fue registrado el 27 de diciembre de 2019, fecha posterior al registro de su marca MI y muy posterior al primer uso comercial de ésta, así como al registro de sus nombres de dominio <mi.com> y <xiaomi.com>.

Respecto a la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa, la Demandante argumenta que, dada la gran promoción de la marca MI desde el año 2010, no puede concebirse que el Demandado no la conociera en el momento de solicitar el registro del nombre de dominio en disputa. En este sentido, alega que su marca ha sido reconocida como renombrada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea número 1 de España, por lo que su protección resulta reforzada (Ver *Xiaomi Inc. c. José Manuel Méndez Rodríguez*, Caso OMPI No. [DES2022-0027](#))

La Demandante entiende que, como declara el artículo 2 del Reglamento, el intento de atraer de manera intencionada, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet al sitio web del Demandado, creando la posibilidad de que exista confusión en cuanto a la fuente, patrocinio o afiliación, se considera una prueba de mala fe en el registro o en el uso del nombre de dominio en disputa. Por tanto, el Demandado al utilizar la marca renombrada de la Demandante para aumentar el tráfico a su página web de manera ilícita, está actuando de mala fe.

Finalmente, alude a que la advertencia de cese y desistimiento que envió al Demandado para resolver el asunto de manera amistosa no fue respondida por éste, lo cual constituye una evidencia más de mala fe.

La Demanda termina solicitando la transferencia del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

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.

Igualmente, y por las mismas razones, se tomará en cuenta la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

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

El Reglamento establece en su artículo 2 que la Demandante ha de ostentar “Derechos Previos”, considerando como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España. Como ya se ha indicado en los Antecedentes de Hecho de esta decisión, la Demandante es titular de una marca de la Unión Europea y dos marcas Internacionales con protección en España. Dichas marcas consisten en la

denominación MI. En consecuencia, la Demandante posee Derechos Previos.

En cuanto a la propia comparación, siguiendo las orientaciones de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, o cuando al menos un elemento dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa se podrá considerar que éste es idéntico o confusamente similar a esa marca. En este caso, la marca MI de la Demandante ha sido incorporada en su totalidad al nombre de dominio en disputa y es reconocible dentro del mismo.

El nombre de dominio en disputa contiene además el término “espana”. Según la sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), cuando la marca comercial relevante es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa, la adición de otros términos (ya sean descriptivos, geográficos, peyorativos, sin sentido o de otro tipo) no evitaría un hallazgo de similitud confusa en el primer elemento. Sin embargo, la naturaleza de dichos términos adicionales puede influir en la evaluación de los elementos segundo y tercero. En este sentido se han pronunciado decisiones bajo la Política y el Reglamento como, por ejemplo, *The American Automobile Association, Inc. v. Cameron Jackson / PrivacyDotLink Customer*, Caso OMPI No. [D2016-1671](#); *Allianz SE v. IP Legal, Allianz Bank Limited*, Caso OMPI No. [D2017-0287](#).

Por otra parte, la inclusión del ccTLD “es” no suele considerarse como relevante ya que es un requisito técnico; en este caso indicativo del código territorial del país correspondiente a España en el sistema de nombres de dominio.

Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política UDRP y el Reglamento, como, por ejemplo, *Segway LLC v. Chris Hoffman*, Caso OMPI No. [D2005-0023](#); *Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. [D2004-0721](#); *ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini*, Caso OMPI No. [D2001-1425](#); *Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño*, Caso OMPI No. [D2001-0562](#); *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. [DES2009-0053](#).

Por tanto, la Experta concluye que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante, a los efectos del Reglamento, cumpliéndose el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante ha probado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado. Por tanto, aportar evidencias de que tales derechos o intereses legítimos existen corresponde a este último.

Así, la Demandante afirma que el Demandado no ha sido autorizado para usar la marca de la Demandante como nombre de dominio ni es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa. Tampoco la Demandante ha autorizado ni licenciado al Demandado para usar su marca, ni éste es un afiliado de ella.

La Demandante acude a la doctrina esbozada en el caso *Oki Data America, Inc. c. ASD, Inc*, Caso OMPI No. [D2001-0903](#) y establecida después en la sección 2.8.1 de [la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), según cuyo criterio solo podrá ser considerado uso de buena fe cuando la página web en cuestión explique claramente la relación existente entre las partes, lo cual no sucede en este caso ya que no hay ningún aviso legal que aclare que el sitio web del Demandado no está patrocinado ni autorizado por la Demandante ni tiene relación con ésta. Además, el Demandado usa su sitio web no sólo para ofrecer los productos de la Demandante, como si fuera ésta, sino también productos de otras marcas, como Samsung, iPhone o Sony.

En definitiva, el Demandado que no ha contestado a la advertencia de cese y desistimiento enviada por la Demandante ni ha contestado a la Demanda, por lo que ningún derecho o interés legítimo propio ha opuesto para haber registrado el nombre de dominio en disputa y por tanto no ha rebatido el caso prima facie establecido por la Demandante.

Estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.

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

En el Reglamento, el registro y el uso de mala fe no han de darse conjuntamente sino que puede existir el uno sin tener que concurrir el otro. Vamos, por tanto, a examinar en primer lugar si el registro del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe, como afirma la Demandante.

Para ello es fundamental determinar si el Demandado conocía o debía conocer, antes de proceder a dicho registro, la marca de la Demandante, siendo importante para valorar la concurrencia de este tercer requisito si dicha marca es anterior o no al referido registro.

En los Antecedentes de Hecho de esta decisión se han relacionado las marcas de la Demandante que son base de este procedimiento, donde puede comprobarse que todas ellas son anteriores al registro del nombre de dominio en disputa. En efecto, la primera marca que contiene el término MI, protegida en España es de 2012 mientras que el nombre de dominio en disputa fue registrado el 27 de diciembre de 2019.

Además, la Demandante afirma que comenzó su actividad comercial y publicidad de su marca en el año 2010 y que su marca es mundialmente conocida, habiendo sido calificada como renombrada por la Oficina Española de Patentes y Marcas y por el Juzgado de la Unión Europea número 1 de España, por lo que no parece deberse al azar que el Demandado la haya escogido para formar el nombre de dominio en disputa, dada, además, la alta presencia de la Demandante y sus marcas en Internet y en los medios.

Por tanto, en el balance de probabilidades, la Experta se inclina a considerar que el Demandado conocía o debía conocer a la Demandante y su marca antes del registro del nombre de dominio en disputa y a inferir que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, sin que el Demandado haya aportado nada que permita a la Experta concluir de otra manera.

Por último, aunque el Reglamento no exige que se acredite también que el uso que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa es de mala fe, conviene destacar el hecho de que el nombre de dominio en disputa dirige a una página web en la que se ofrecen productos de la Demandante, bajo el logo y colores característicos de ésta y, además, productos de la competencia.

Todo ello unido a la ausencia de contestación a la carta de cese y desistimiento enviada por la Demandante y a la falta de personación y de contestación a la Demanda, permiten concluir a la Experta que el uso del nombre de dominio en disputa es también de mala fe.

7. Decisión

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

María Baylos Morales

Experto

Fecha: 26 de junio de 2024