

CONSEJO SUPERIOR DE CAMARAS OFICIALES DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION

DECISIÓN DEL EXPERTO

CALIMA AVIACION,S.L. contra DOMIBAY,S.L.

1. Las Partes

La Demandante es CALIMA AVIACION,S.L. con domicilio en XXXXX, 35230-Telde, Las Palmas, representada por Francisco Javier Cabrera Fernández.

La Demandada es DOMYBAY SL., con domicilio en calle XXXXX, Arrecife de Lanzarote, Las Palmas, representada por Miguel Tolosa Acuña.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <calima.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro-Proveedor de resolución de conflictos para el nombre <.es> (el "Centro") el 19 de enero de 2013. El Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de bloqueo del registro del nombre de dominio en disputa.

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 1 de marzo de 2013. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 21 de marzo de 2013. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 15 de marzo de 2013.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 12 de abril de 2013, 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 tiene por denominación social "CALIMA AVIACION,S.L." y se constituyó como sociedad limitada el día tres de julio de 2003.

La Demandada es titular del Nombre de Dominio en disputa <calima.es> desde el 18 de noviembre de 2005

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega ser propietaria de la marca "CALIMA", signo que goza el carácter de renombrado y notorio así como que la Demandada ha procedido a un registro especulativo en base a lo siguiente.

En primer lugar, considera la Demandante que existe riesgo de confusión entre el Nombre de Dominio en disputa y los términos sobre los que ostenta derechos previos.

En segundo lugar, manifiesta que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio y nunca ha autorizado al Demandado a la utilización de cualquiera de sus derechos.

Finalmente, considera la Demandante que la actuación de la Demandada incurre sobradamente en los supuestos establecidos en el artículo 2 del Reglamento como pruebas del registro o uso de mala fe. Especialmente califica como de mala fe la relación o vínculo existente entre el anterior titular del Nombre de Dominio y el actual así como la celeridad con la que se ha desarrollado la página web que actualmente se despliega bajo el Nombre de Dominio objeto de esta litis. Además, que en base al mejor derecho que le asiste solicitó la transferencia del Nombre de Dominio a la Demandada quien solicitó su cesión a cambio de diez mil euros.

B. Demandada

Frente a las alegaciones de la Demandante, la Demandada manifiesta lo siguiente:

En relación al primer requisito del Reglamento, es decir, que el nombre de dominio sea idéntico o similar a un derecho previo provocando confusión, la Demandada niega que la Demandante sea titular de derecho alguno ni sobre el término genérico "calima" ni sobre el término "calima aviación" como lo prueba los resultados de las búsquedas efectuadas ante la OEPM. Niega, por lo demás la posibilidad de confusión por lo diverso de las actividades propias de cada una de las partes, aviación e intermediación publicitaria en internet.

Por lo demás, considera que desde hace ocho años viene utilizando el Nombre de Dominio objeto de esta controversia, lo que demuestra el más que evidente interés legítimo en su utilización. Además, en prueba de lo anterior alega que el socio mayoritario de la Demandada es a su vez socio de la entidad "CALIMA INTERNET,S.L." lo que demuestra que el dominio <calima.es> constituye un dominio publicitario necesario para su actividad.

Finalmente, la Demandada niega que exista prueba alguna sobre el registro o utilización de mala fe del Nombre de Dominio. Así manifiesta que nunca ha actuado con ánimo de perturbar la actividad de la Demandante y tampoco ha realizado oferta de venta alguna. Antes, al contrario, considera que fue el propio Demandante quien se interesó en la compra para lo que aporta correo electrónico que le remitió el día 25 de diciembre de 2012. Por lo tanto, nunca adquirieron el dominio con intención de vendérselo la Demandante sino que fue éste quien ésta quien intentó su compra.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación analizar si se cumplen con los siguientes requisitos: 1) que el Nombre de Dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro

término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política Uniforme de solución de controversias en materias de nombres de dominio por lo que resulta razonable tomar en consideración doctrina que los Expertos de los distintos proveedores a nivel internacional han venido estableciendo.

A. Derechos Previos

La Demandante no aporta certificado de titularidad de marca ni existen indicios sobre la misma. No obstante, la Demandante tiene como denominación social "CALIMA AVIACION,S.L." y se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil por lo que según el artículo 2 del Reglamento deben considerarse derechos previos: "Denominaciones de entidades válidamente registradas en España...". Asimismo, debe reconocérsele un carácter distintivo al término "calima" en el conjunto de tal denominación. En este sentido, General Motors Corporation, Chevrolet España S.A. v. Dña. L. B. C. Caso OMPI No. DES2009-0050

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

Según el artículo 2 del Reglamento, el registro de un nombre de dominio tendrá carácter especulativo o abusivo cuando sea "idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos".

La Demandante ha probado ser titular de Derechos Previos en los términos previstos en el Reglamento en tanto en cuanto que su denominación social es "CALIMA AVIACION,S.L.". Por tanto, sólo queda por comparar el Nombre de Dominio <calima.es> con la denominación CALIMA AVIACION,S.L. de la Demandante.

Así pues, al haber incorporado el elemento distintivo "calima" en el Nombre de Dominio, debemos dar por cumplido con este requisito.

Por ello, consideramos que la Demandante justifica debidamente el primer requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento pues el Nombre de Dominio <calima.es> es similar a la denominación social CALIMA AVIACION,S.L. de la Demandante hasta el punto de crear confusión.

C. Derechos o intereses legítimos; y

A la vista de cuanto se analizará en el siguiente requisito, no se considera necesario su análisis.

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

La Demandante fundamenta su reclamación en el cumplimiento genérico de las pruebas que señala, a modo de ejemplo, el artículo 2 del Reglamento y, especialmente en la relación existente entre el anterior titular del Dominio, así como en la rapidez con la que se ha desarrollado la página web y en la oferta de venta por diez mil euros que realizó la Demandada.

Pues bien, a la vista del expediente, las manifestaciones de las partes y sus pruebas así como la investigación realizada por este Experto no podemos dar por cumplido este requisito de registro o uso de mala fe, en base a lo siguiente:

Por una parte, no existe indicio que permita avalar la calificación de mala fe de la Demandada al momento de efectuar el registro del nombre de dominio <calima.es> en el año 2005. La falta de aportación de

elementos de prueba que permitan calificar a “Calima Aviación,S.L.” como marca renombrada o incluso notoria, hace difícil, sino imposible imputar dicha mala fe a la demandada. Tampoco los actos posteriores de la Demandada justificarían que su actuación fuese merecedora de reproche al momento del registro.

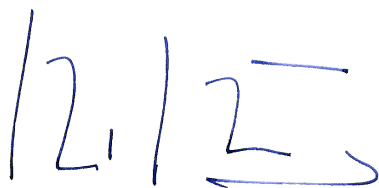
Por otra parte, y también ante la falta de pruebas aportadas, este Experto, a través del portal <archive.org>, ha analizado el uso realizado por la titular del Nombre de Dominio <calima.es> . Como consecuencia de esta búsqueda se ha comprobado que el dominio ha sido utilizado durante los años 2007, 2008, 2010, 2011 y 2012. Que los tres primeros años se encontraba vinculada a unas “landing pages” o “páginas de parking” con enlaces diversos pero ninguno relacionado con la actividad aérea propia de la Demandante. Y que en los años 2011 y 2012 el dominio ha sido puesto a la venta a través de la propia página web de la Demandada.

Por tanto, ni en un principio existió aprovechamiento por “click through revenues” (ingresos por entrar en los enlaces) de las páginas de aparcamiento, ni tampoco se produjo un intento de venta a la Demandante. A este respecto hay que tener en cuenta que ha quedado probado que fue la Demandante la que inicialmente se puso en contacto con la Demandada solicitando la transmisión del Dominio. Solicitud realizada, ocultando sus datos y sin justificar las razones que fundamentaban su mejor derecho, es decir, sin seguir la fórmula de la carta de “cese y desistimiento”. Por tanto, considerar la oferta realizada por la Demandada como un intento de aprovechamiento de la fama o actividad de la Demandante, cuando fue ella quien previamente se había puesto en contacto, no deja de ser más que una opinión dialéctica, sin fundamento alguno a los efectos de este procedimiento. Debe tenerse en cuenta que desde el año 2005 la Demandada era titular del nombre de dominio y durante todo ese periodo nunca se puso en contacto con la Demandante. Por lo demás, la alegación vertida sobre la existencia de un titular del registro anterior no queda probada con la documental aportada.

Y, finalmente, la dilación en la presentación de la reclamación es un factor que sin ser exclusivo ni determinante, sí debe tenerse en cuenta a la hora de determinar la existencia de este tercer requisito cuando existan indicios expresos o presuntos de consentimiento de uso por el Demandante a favor de la Demandada. En este caso, la inactividad y falta de defensa de una marca renombrada (y ello aunque no lo pruebe así lo manifiesta la Demandante) debe ser considerado como consentimiento presunto.

7. Decisión

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.



Manuel Moreno-Torres
Experto

Fecha: 19 de abril de 2013