
DECISIÓN DEL EXPERTO INTER IKEA SYSTEMS B.V. V. C.F. CASO NO. DES2013-0019

1. Las Partes

La Demandante es Inter IKEA Systems B.V., con domicilio en Delft, Países Bajos, representada por CSC Digital Brand Services, Estados Unidos de América.

El Demandado es C.F., con domicilio en Barcelona, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registrador del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador es SCIP.

3. *Iter Procedimental*

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 13 de junio de 2013. El 14 de junio de 2013, el Centro envió a Red.es, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 17 de junio de 2013, Red.es envió al Centro vía correo electrónico su respuesta, confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los 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 24 de junio de 2013. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de julio de 2013. 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 16 de julio de 2013.

El Centro nombró a Paz Soler Masota como Experto el día 25 de julio 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 se dedica al comercio de venta de muebles y accesorios para el hogar bajo la marca registrada IKEA. La Demandante alega ser titular de las marcas IKEA registradas en varias jurisdicciones, siendo el registro más antiguo de 1979.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 10 de noviembre de 2008.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa controvertido constituye un registro de carácter abusivo, por cuanto:

- La Demandante ha desarrollado un concepto único de negocio para la comercialización de muebles y accesorios para el hogar bajo la marca IKEA, con una extensa implantación a nivel mundial, a partir de un sistema de distribución exclusiva que cuenta actualmente con más de 338 establecimientos autorizados en más de 38 países, que recibieron más de 776 millones de visitantes entre el 1 de septiembre y el 31 de agosto de 2012, y con un volumen de negocio a nivel mundial en 2012 de 27.5 billones de euros. En España, se integran en la red IKEA más de 15 tiendas.
- La Demandante es la propietaria de una amplia cartera de signos distintivos (más de 1.500 marcas IKEA y variaciones) registradas en más de ochenta países, la más antigua una marca estadounidense otorgada en el año 1979, circunstancia que acredita en el expediente.
- La Demandante es asimismo titular de más de 300 nombres de dominio incluyendo <ikea.com>, lo cual queda acreditado en el expediente, que recibieron en el año 2012 más de un billón de visitantes.
- La marca IKEA goza de carácter notorio, figurando como tal en los rankings de valoración al uso, circunstancia que en modo alguno podía desconocer el Demandado, y que por virtud de lo establecido en el Convenio de la Unión de París y en el Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ("TRIPS"), otorga a su titular la legitimidad para defender sus derechos más allá de las clases y servicios para los que la marca se halla registrada.
- El nombre de dominio en disputa reviste práctica identidad con la marca IKEA, con la única adición de una "s" convirtiendo la marca en plural, sin que ello permita eliminar la inmediata asociación con aquélla. Es más, la marca IKEA es una denominación de fantasía compuesta a partir de las iniciales respectivas de su fundador, del nombre de la granja en la que se crio y de su lugar de origen.
- El Demandado no ostenta derechos de marca sobre la denominación "ikea", no consta que se le reconozca en el mercado bajo la misma, ni posee la condición de distribuidor autorizado.
- El Demandado no está utilizando el nombre de dominio en disputa en conexión con una oferta de bienes y servicios de buena fe, sino con la única intención de atraer torticeramente a los usuarios naturales de IKEA para desviarlos a una página Web que contiene enlaces a competidores de la Demandante a través de anuncios de PPC ("pay-per-click"), con una evidente erosión de la marca y la reputación de IKEA.
- En junio de 2013, la Demandante remitió un correo electrónico al Demandado solicitando el cese y desistimiento, al tiempo que ofreciendo la compra del nombre de dominio en disputa a cambio del pago de los costes de registro. El Demandado, por su parte, propuso la transmisión a cambio de 500 euros, que después rebajó a 400, cantidad que sobrepasa en mucho el coste de registro del nombre

de dominio en disputa. Cuando se informó al Demandado que lo máximo que la Demandante pagaría serían los gastos de registro, el Demandado no aceptó y se mantuvo en el registro y uso del nombre de dominio en disputa.

- Y así, en consecuencia, que la Demandante solicita la transferencia en su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Por virtud del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en base a las declaraciones y los documentos presentados por las Partes y a lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Asimismo, el Experto tendrá en consideración las reglas y principios de Derecho español que el Experto considere aplicables.

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio en disputa, éstos son:

- (i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico u ofrezca semejanza que produzca confusión, con otros términos sobre los que el Demandante alegue tener derechos previos;
- (ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y
- (iii) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

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

El Experto considera que el nombre de dominio en disputa <ikeas.es> es prácticamente idéntico a las marcas de la Demandante conteniendo la denominación IKEA, cuyo carácter de fantasía y notoriedad ha sido acreditado por ésta de modo satisfactorio y reconocido por una abundante lista de decisiones emitidas por el Centro¹ (en lugar de muchas, véase *Inter-IKEA Systems B.V. v. Hoon Huh*, Caso OMPI No. D2000-0438, o más recientemente *Inter IKEA Systems B.V. v. daishi hamada/Whois Privacy Protection Service by MuuMuuDomain*, Caso OMPI No. D2012-2333).

La práctica identidad con los signos distintivos de la Demandante IKEA, no queda desvirtuada por la mera adición de la letra “s”; pues siendo que la denominación “ikea” es inherentemente distintiva, la referida adición resulta del todo insuficiente para evitar la confusión (ver *Swarovski Aktiengesellschaft v. Liu Ji*, Caso OMPI No. D2011-0445) toda vez que simplemente crea un plural de la marca de la Demandante (*Apple Inc. v. Private Whois Service*, Caso OMPI No. D2011-0929).

Por lo demás, la referida práctica identidad tampoco queda enervada por la adición del sufijo “.es”, en concordancia, entre otras, con *Huawei Technologies Co. Ltd. v. Francisco José Gómez Sagastume*, Caso OMPI No. DES2006-0044.

El Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos

¹ El Experto considera relevante mencionar decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP”) por haber servido de inspiración en la elaboración del Reglamento.

por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Como quiera que el Demandado no ha contestado a la Demanda, no se ha podido demostrar que posea título alguno que le hubiera legitimado para el registro del nombre de dominio en disputa, aunque ello se antoja remoto, probado que la denominación "ikea" resulta no habitual o de fantasía y, sobre lo anterior y principalmente, notoria a nivel mundial, asociada como está a un exitoso negocio de comercialización de muebles y accesorios para el hogar con una sólida implantación a nivel internacional y por supuesto en España, circunstancia que en absoluto podía desconocer el Demandado, el cual carecía de autorización o licencia alguna para ofrecer productos o servicios en el mercado bajo la marca IKEA.

Del modo que ha quedado acreditado en el expediente, el Demandado mantuvo correspondencia con la Demandante a partir del requerimiento de ésta, para que cesara en su conducta y transfiriese en su favor el nombre de dominio controvertido a cambio de una cantidad equivalente a los gastos de registro. En la referida correspondencia, por lo que aquí interesa y sin perjuicio de las consideraciones que se harán más adelante, el propio Demandado realizó una oferta de venta del nombre de dominio controvertido a la Demandante, de lo que no puede sino colegirse su reconocimiento implícito del derecho de la Demandante sobre el mismo.

Con carácter previo a esta oferta, lo cierto es que el Demandado, al tiempo que usaba el nombre de dominio del modo que se verá más adelante, lo mantenía a la venta a través del portal Sedo.com, lo que sin duda refuerza la anterior consideración.

El Experto estima, en conclusión, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

Acreditado el carácter notorio de las marcas de la Demandante incorporadas en el dominio controvertido, el cual no podía desconocer el Demandado, dadas las circunstancias del caso, no puede sino inferirse la concurrencia de mala fe por parte de éste en el momento de proceder al registro del nombre de dominio en disputa.

Concurren a su vez ulteriores circunstancias que permiten reforzar la anterior conclusión, a saber: de un lado, el Demandado ha mantenido un uso del nombre de dominio en disputa consistente en la incorporación de varios enlaces a sitios Web de terceros y, entre los mismos, los propios de competidores de la Demandante, a cuya oferta comercial de productos y servicios podían acceder los usuarios originalmente interesados en visitar el portal de la Demandante. El hecho de que el Demandado haya obtenido o no un lucro privativo por ello resulta, a estos efectos, irrelevante. Es evidente que, con este ilegítimo desvío de la clientela natural de la Demandante, a la que en ningún momento se advertía de la falta de conexión del Demandado con aquélla, se genera una disminución potencial de los ingresos de la Demandante, al tiempo que una erosión del prestigio de sus signos distintivos (véase aquí *Lardi Ltd v. Belice Domain WHOIS Service Lt*, Caso OMPI No. D2010-1437, Caso OMPI No. D2010-1404, y *Donald J. Trump v. Mediaking LLC d/b/a Mediaking Corporation and Aaftek Domain Corporation*, con ulteriores referencias en torno a las circunstancias de las que se extrae la mala fe en el establecimiento de sitios Web con enlaces pay-per-click de terceros).

De otro lado y como se adelantó, el Demandado mantuvo en paralelo una oferta de venta del nombre de dominio en disputa a través del portal Sedo.com, de lo que se sigue su voluntad de obtener un lucro económico particular superior al coste de registro del mismo. Tanto más, cabe preguntar, si el sitio Web operado por el Demandado sería susceptible de infligir un lucro cesante potencial para la Demandante.

Siguiendo la doctrina sobre la oportuna relevancia que hay que otorgar a las afirmaciones realizadas en el curso de la negociación entre Demandante y Demandado (véase *NB Trademarks, Inc. v. Domain Privacy LTD and Abadaba S.A.*, Caso OMPI No. D2008-1984), la mala fe del Demandado se reveló patente cuando,

al mantener correspondencia con la Demandante, no se avino en absoluto a transferir el nombre de dominio en disputa a cambio de tales costes de registro sino que propuso hacerlo por una cantidad mucho más elevada, bajo el argumento de que, al cabo, su oferta de venta por 400 euros representaba un montante muy inferior al coste que para la Demandante supondría reclamar el nombre de dominio a través de un proceso como el presente (*sic*: “un wipo tiene un coste de 1400 euros para tu parte y nada para la mía”).

7. Decisión

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

Paz Soler Masota

Experto

Fecha: 8 de agosto de 2013