

DECISIÓN DEL EXPERTO

P&G International Operations SA c. carlos1@forosoldados.com
Caso No. DES2014-0032

1. Las Partes

La Demandante es P&G International Operations SA con domicilio en Ginebra, Suiza, representada por Roeb y Cia, S.L., España.

El Demandado es carlos1@forosoldados.com con domicilio en Vigo, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del citado nombre de dominio es Red.es y el Agente Registrador es Acens Technologies.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 14 de octubre de 2014. El 14 de octubre de 2014 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 octubre de 2014 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.

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 21 de octubre de 2014. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de noviembre de 2014. 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 11 de noviembre de 2014.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 14 de noviembre de 2014, 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 multinacional de bienes de consumo con presencia en prácticamente todos los países del mundo. En España tiene, entre otros muchos, los siguientes derechos marcarios.

- Marca internacional 1R 318.825 para KUKIDENT, registrada para las clases 16 y 21. Marca solicitada el 15 de agosto de 1966 y concedida el 20 de julio de 1967, renovada el 15 de agosto 2006.
- Marca internacional 3R 222.427 para KUKIDENT, registrada para la clase 3. Marca solicitada el 03 de agosto de 1959, fecha de concesión no disponible, renovada el 03 de agosto de 2009.
- Marca internacional 1R 301.556 para KUKIDENT, registrada en las clases 3 y 5. Marca solicitada el 19 de agosto de 1965 y concedida el 14 de julio de 1967, renovada el 19 de agosto de 2005.

El Demandado registró el nombre de dominio <kukident.es> con fecha de 11 de octubre de 2014 en virtud de una transferencia realizada por C. Hernández Chacón a favor del Demandado, quien lo había registrado el 21 de septiembre de 2014.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Comienza la Demandante con la descripción de los hechos en relación al que fuera titular inicial del nombre de dominio en disputa, el señor C. Hernández Chacón, quien tras la recepción de una carta de cese y desistimiento remitida por los asesores de la Demandante, procedió a la transferencia del nombre de dominio en disputa a el hoy Demandado. Advierte, en todo caso, que antes de producirse dicha cesión, el señor C. Hernández Chacón solicitó el pago de 300 euros por la transferencia del dominio a la Demandante. Que posteriormente se comprobó la cesión del nombre de dominio en disputa a favor de persona desconocida cuyo único dato identificativo es carlos1@forosoldados.com.

Por lo demás, declara la Demandante ser titular de marcas internacionales con validez en España sobre el término "kukident" por lo que es evidente que existe identidad de la marca y el dominio en disputa.

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos, manifiesta no tener noticia de que exista persona física o jurídica relacionada con el término "kukident", a salvo de la propia Demandante. Que tampoco ha podido localizar marca sobre el reiterado término, a salvo de las marcas de la Demandante. Asimismo, tampoco ha localizado entidad mercantil española con denominación social "kukident", ni corresponde con nombres o apellidos de personas, asociaciones, o cualquier otro tipo de ente público o privado. Así, aporta búsqueda de Google sobre el término "kukident" donde aparecen únicamente entradas correspondientes a los productos de la Demandante.

Finalmente, considera que el señor C. Hernández Chacón era perfecto conocedor de la existencia de la marca KUKIDENT pues sólo así se explica la contraprestación solicitada que excedía con creces los gastos del registro del nombre de dominio en disputa.

Que el nombre de dominio en disputa está alojado sin contenido alguno en el parking de dominios de Hostalia.

Afirma, igualmente, que existe connivencia entre el actual y el anterior titular del nombre de dominio en disputa tendiente a obtener un enriquecimiento indebido. Connivencia que queda probada por la repentina transferencia del nombre de dominio en disputa ante la certidumbre de la presentación de una demanda. Además, con la transferencia del nombre de dominio en disputa lo que se impide es el uso del mismo por el titular de la marca.

En todo caso, considera de aplicación el artículo 2 del Reglamento cuando establece como pruebas del registro o uso del dominio de mala fe: “El Demandado ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio a la Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio”.

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 con 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.

El hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda no libera a la Demandante de la carga de la prueba, pues el Reglamento dispone en su artículo 21 a) que: “El Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes”, en su artículo 20 a) que: “El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento”, y en su artículo 20 b) que: “El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.

En el presente caso, no habiendo contestado el Demandado a la Demanda, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables de la Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que la Demandante hayan aportado indicios sobre la falta de interés del Demandado (ver *William Hill Organization Limited c. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0004).

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

El Artículo 2 del Reglamento define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en España. En el presente caso, la Demandante es titular de la marca internacional KUKIDENT con efectos reconocidos en España. Este hecho permite proceder a la comparación entre este derecho previo y el nombre de dominio en disputa. El resultado es que existe una más que evidente identidad.

Así pues y a la vista de los derechos alegados por la Demandante, este Experto entiende que queda cumplido este primer requisito establecido en el Reglamento dada la identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante.

B. Derechos o intereses legítimos

El Demandado ha sido notificado de la existencia de este procedimiento pero ha decidido guardar silencio. Silencio que impide conocer su versión sobre la posible existencia de derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa. En otro caso, su contestación habría sido esclarecedora además de haber permitido poder contrastarlas con las alegaciones del Demandante que quedan resumidas como sigue: no tener noticia de que exista persona física o jurídica relacionada con el término “kukident” a salvo de la propia Demandante, no haber localizado marca sobre el reiterado término salvo las marcas de la Demandante, así como no haber localizado entidad mercantil española con denominación social “kukident”, ni corresponde con nombres o apellidos de personas, asociaciones, o cualquier otro tipo de ente público o privado. Adviértase que el Demandante ha aportado pruebas suficientes sobre sus derechos en relación a

la marca KUKIDENT y su uso así como documental en apoyo de sus declaraciones.

Consecuentemente, habiéndose facilitado indicios *prima facie*, este Experto los considera probados, por lo que incumbe al Demandado demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos. Sin embargo, la incomparecencia del Demandado le impide vencer el presente requisito frente a las pretensiones de la Demandante, pues su silencio en el expediente evita que puedan existir indicios sobre la utilización del nombre de dominio en disputa de manera legítima sin uso comercial u otros objetivos legítimos.

Por cuanto antecede, este Experto da por cumplido el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento para considerar abusivo o especulativo el registro del nombre de dominio en disputa y considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

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

Explica la Demandante que el señor C. Hernández Chacón, el anterior registrante del nombre de dominio en disputa, era conocedor de la existencia de la marca KUKIDENT al momento del registro. Y que recibida la carta de cese y desistimiento y advertido de la existencia de la marca procedió a reclamar una cantidad de dinero que excedían con creces los costos de su adquisición. Que la falta de aceptación a su pretensión por la Demandante determinó la transmisión a un tercero quien, a pesar de ser Demandado, ha guardado silencio sobre el conflicto.

En el presente caso nos encontramos con un supuesto de “cyberflight” como un intento de entorpecer el procedimiento de resolución de conflictos del Reglamento mediante la modificación de los datos del titular del nombre de dominio cuando era conocedor de la reclamación del titular marcarario. En este sentido, *PREPADOM c. Domain Drop S.A. (PREPADOM-COM-DOM)*, Caso OMPI No. D2006-0917. Como es sabido, existen dos tipos de “cyberflight” según se ceda el nombre de dominio antes o después de que se presente la Demanda. El primer supuesto está normalmente relacionado con la recepción por el primer titular de una carta de cese y desistimiento. Así, *Fifth Third Bancorp c. Secure Whois information Services*, Caso OMPI No. D2006-0696. Y es este supuesto en el que nos encontramos en el presente caso. Pues bien, entiende este Experto que esta circunstancia debe calificarse de mala fe a pesar de no venir expresamente recogido como tal en el Reglamento.

Pero es más, ante la imposibilidad de identificar al Demandado (carlos1@forosoldados.com) y la probable connivencia entre el actual y el anterior titular del nombre de dominio en disputa debe considerarse a éste último sucesor universal de los actos previos realizados por primer titular y transmitente del nombre de dominio en disputa, el señor C. Hernández Chacón. Consecuentemente y a la vista de la oferta de venta del nombre de dominio en disputa debe reputarse como de mala fe la propia adquisición en la medida de que supone tener conocimiento previo de la marca KUKIDENT así como pretender obtener un lucro excesivo con la oferta realizada a la Demandante.

Y finalmente, el actual aparcamiento del nombre de dominio en disputa es muestra de que el mismo se encuentra inactivo sin que conste, ante el silencio del Demandado, intención alguna de uso. Pues bien, en opinión de este Experto, esta inactividad no es obstáculo para reconocer que existe un uso de mala fe del mismo. En efecto, en determinadas circunstancias, la falta de uso de los nombres de dominio puede constituir una utilización de los nombres de dominio como de mala fe. Esta doctrina, conocida como el “principio del uso pasivo” ha sido sentada en multitud de decisiones, desde la pionera decisión del caso *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. D2000-0003.¹

Por cuanto antecede, el Experto considera que se ha cumplido con el tercer y último requisito del Reglamento.

¹ El Reglamento se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación han establecido los expertos.

7. Decisión

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

12/12

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 20 de noviembre de 2014