

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Anuntis Segundamano España, S.L. v. Tatatavura Andra Georgeta  
Caso No. DES2012-0043

### **1. Las Partes**

La Demandante es Anuntis Segundamano España, S.L. con domicilio en Sant. Cugat del Vallès, Barcelona, España, representada por Cuatrecasas Gonçalves Pereira, España.

El Demandado es Tatatavura Andra Georgeta con domicilio en Girona, España.

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

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

El Registrador del citado nombre de dominio es Red.es y el Agente Registrador es Interdominios.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 10 de diciembre de 2012. El mismo día, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 11 de diciembre de 2012, 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 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 13 de diciembre de 2012. La Demandante presentó el 17 de diciembre de 2012, vía correo electrónico, documentación adicional. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 2 de enero 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 3 de enero de 2012.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 10 de enero 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.

#### **Documentación adicional**

Respecto a la admisión y valoración de la documentación que presentó la Demandante con posterioridad a la Demanda, vía correo electrónico, el 17 de diciembre de 2012, es el Experto asignado el que ha de decidir bajo su absoluta discreción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento.

Una vez examinada por el Experto dicha documentación adicional, entiende que debe ser admitida ya que se trata de una comunicación enviada desde la dirección de correo electrónico del Contacto Administrativo del Demandado de 13 de diciembre de 2012, fecha posterior a la Demanda, por lo que la Demandante no podía haberla presentado con ésta.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

La Demandante es una sociedad española que se dedica desde hace más de treinta años al sector de anuncios clasificados y que desde 2008 se ha convertido en empresa totalmente en línea ya que presta sus servicios a través de diversos portales, entre ellos, "www.segundamano.es".

La Demandante es titular de numerosas marcas españolas y comunitarias concedidas y en vigor en la actualidad SEGUNDAMANO que han adquirido el carácter de renombradas. La primera marca protegida en España, No. 875706, fue solicitada el 15 de abril de 1978 y concedida el 5 de febrero de 1979. Y la primera marca comunitaria, No. 4071668, fue solicitada el 18 de octubre de 2004 y concedida el 3 de enero de 2006.

La Demandante es titular de numerosos nombres de dominio que incorporan el vocablo "segundamano", siendo registrado el primero de ellos el 7 de mayo de 1996 y, concretamente, el constituido por la expresión "segundamano.es" fue registrado el 1 de enero de 2001.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 4 de octubre de 2011.

#### **5. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Demandante**

Los antecedentes fácticos en los que se basa la Demanda son los siguientes:

La Demandante es una sociedad española cuya actividad en el sector de anuncios clasificados comenzó hace más de treinta años. En julio de 2004 se fusionó con la empresa Trader Segunda Mano S.L. y de dicha fusión nació la sociedad Anuntis Segundamano España S.L.

En 2008 su actividad se viene desarrollando totalmente a través de diversos portales de Internet donde ofrece sus servicios, gestionando 15 sitios Web que cubren una amplia variedad de sectores, como, inmobiliaria, empleo, automoción, formación o náutica. En concreto el portal de Internet "www.segundamano.es" es el portal español más popular, que va dirigido al sector de vehículos, inmobiliaria, negocios, electrónica, etc.

La popularidad de este portal Web se acredita con el ranking elaborado en febrero de 2012 por la Oficina de Justificación de la Difusión ("OJD") (empresa especializada en la medición de audiencias) en el que aparece como el tercero de los portales Web de contenidos en español más visto con un tráfico nacional e internacional de más de medio millón de usuarios al mes.

La Demandante es titular de numerosas marcas nacionales y comunitarias con denominación "segundamano". El primer registro de marca es la marca nacional No. 875706, solicitada el 15 de abril de 1978 y concedida el 5 de febrero de 1979.

Diversas decisiones UDRP han reconocido el carácter renombrado de la marca SEGUNDAMANO, atendiendo a su reputación y reconocimiento en el mercado español. Así, *Anuntis Segundamano España S.L. v. Tecfinsa S.L., A.S.H.* Caso OMPI No. D2010-0041 (referida al nombre de dominio <segundamano.com>); *Anuntis Segundamano España S.L. v. R.G.C.* Caso OMPI No. D2010-0324 (referida al nombre de dominio ><segundamano.org>), *Anuntis Segundamano España S.L. v. I.Y.L.*, Caso OMPI No. D2012-0696 (referido al nombre de dominio <segundamanogratis.com>)

La Demandante es titular de numerosos nombres de dominio que incorporan la marca SEGUNDAMANO, con extensiones como ".com", ".es", ".info", ".com", ".es", ".net", ".biz", ".org", ".nom.es", ".org.es".

El portal Web accesible a través de dichos nombres de dominio es siempre "www.segundamano.es", que se ha convertido en una referencia para otros portales en línea de anuncios clasificados. El portal Web ha estado operativo desde el año 2000 y alberga ya casi 2.500.000 de anuncios activos, siendo el portal Web más importante de España en este sector, como acredita la Demandante mediante las diferentes noticias y documentación de fecha anterior al registro del nombre de dominio en disputa.

El nombre de dominio en disputa se está utilizando de forma activa por el Demandado para ofrecer servicios de publicación de anuncios clasificados dirigidos directamente al mercado y público español ya que cubre toda España o sus provincias y se presenta en castellano.

No puede decirse que los términos "segunda" y "mano" se estén utilizando como genéricos ya que por la propia naturaleza de los productos ofrecidos por el Demandado, estos nunca podrán ser productos de segunda mano (así, ofertas de empleo, cursos de formación, profesionales, animales, vacaciones, etc.)

La Demandante se dirigió al Demandado en cuanto tuvo conocimiento del registro del nombre de dominio en disputa por comunicación de 25 de abril de 2012 enviada a la dirección electrónica que figura en la información de registro disponible en Red.es, haciendo saber al Demandado sus derechos sobre la marca SEGUNDAMANO y solicitando la transferencia del nombre de dominio en disputa. Al no recibir respuesta, la Demandante remitió un segundo requerimiento a través de sus abogados, el 22 de mayo de 2012, a la dirección postal que consta como domicilio del Demandado. Esta carta no fue recogida de la oficina de Correos. Todavía se remitió un tercer requerimiento que corrió la misma suerte que los anteriores.

Sobre la base de estos hechos la Demandante examina el cumplimiento de las tres exigencias del artículo 2 del Reglamento para concluir si un nombre de dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo.

Teniendo en cuenta la titularidad de las marcas que refiere, entiende la Demandante que ostenta un derecho previo tal como se define en el artículo 2 del Reglamento.

La Demandante afirma la existencia de cuasi identidad entre sus marcas y el nombre de dominio en disputa ya que el término principal es "segundamano", mientras que los vocablos "los" y "de" no poseen carácter diferenciador. Por otra parte, recuerda que diversas decisiones UDRP han considerado que el uso de la totalidad de una marca en un nombre de dominio es un hecho que ha de entenderse como cuasi identidad. Del mismo modo, alega la Demandante que tampoco el sufijo .es puede tomarse en consideración a efectos de estudiar la similitud entre una marca y un nombre de dominio ya que tales sufijos vienen impuestos por la estructura del propio sistema de nombres de dominio.

De todo ello la Demandante concluye que el nombre de dominio en disputa es cuasi idéntico y confusamente similar a las marcas de la Demandante, con lo que se entiende cumplida la primera exigencia del artículo 2 del Reglamento.

Respecto a la falta de derecho o interés legítimo la Demandante asegura que no ha autorizado al Demandado para utilizar su marca ni para registrarla como nombre de dominio ni tampoco el Demandado ha solicitado o tiene registradas marcas que incluyan la denominación "segundamano". Además, afirma que el Demandado no ha sido ni es conocido por dicha denominación ni ésta constituye su razón social.

Alega que, dado el carácter renombrado de la marca, no cabe duda de que el Demandado la conocía y con el registro del nombre de dominio en disputa no podía pretender utilizarlo de manera legítima y leal en relación con sus propias actividades sino que pretendía aprovecharse de la notoriedad de la marca de la Demandante para atraer usuarios. Además, después del requerimiento recibido, el Demandado procedió a modificar el título de su página Web de "LD Segunda Mano" a "AnuncioSuprem-clasificados gratis".

Como antes ya indicó en los antecedentes fácticos, la Demandante reitera que no puede entenderse que el Demandado utilice los términos "segunda y mano" como vocablos genéricos del lenguaje español atendiendo a los contenidos que se incluyen en su página Web y que le convierten en competidor directo de la Demandante.

En consecuencia, también concurre la segunda exigencia del artículo 2 del Reglamento.

En cuanto al registro de mala fe, afirma la Demandante que, teniendo en cuenta la notoriedad de las marcas de la Demandante, no puede pensarse en el hecho de que la elección por el Demandado de esa denominación para el nombre de dominio en disputa se debiese a una desafortunada casualidad. Además, el Demandado actúa en el mismo sector que la Demandante y en igual ámbito geográfico. Por lo que cabe concluir que el nombre de dominio en disputa fue registrado con clara voluntad de aprovecharse del buen nombre y notoriedad de la Demandante y sus marcas y que era plenamente consciente de que estaba registrando como nombre de dominio una marca ajena.

Igualmente, aunque, como afirma la Demandante, no es exigido por el Reglamento como requisito simultáneo sino alternativo, analiza la mala fe en el uso. Así, alega que el Demandado conoce perfectamente las marcas de la Demandante, opera en el mismo sector y ámbito geográfico siendo competidor directo de la Demandante. El Demandado no ha respondido a tres comunicaciones por lo que estaba perfectamente informado de los derechos de la Demandante, a pesar de lo cual ha continuado usando el nombre de dominio en disputa.

Por todo ello, la Demandante afirma que la actuación del Demandado respecto al uso y registro del nombre de dominio en disputa está basada en criterios de mala fe, cumpliéndose así la tercera exigencia del artículo 2 del Reglamento.

La Demandante termina solicitando la transferencia del nombre de dominio <losdesegundamano.es>

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:

- (i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y
- (ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- (iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Una vez examinados los antecedentes y alegaciones de la parte Demandante, procede a continuación analizar si se cumplen todos estos requisitos.

Antes de ello, ha de dejarse constancia de que para la resolución del conflicto se tomarán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política" o "UDPR"), que ha servido de base para la elaboración del Reglamento. De hecho, numerosas decisiones emitidas en virtud del Reglamento así lo han hecho constar (entre otras, *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005 y *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014)

#### **A. Derechos Previos**

Se requiere en primer lugar, determinar si la Demandante es titular de un Derecho Previo. Según el artículo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento, se entenderá por "Derechos previos": 1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

Como se ha referido en los Antecedentes, la Demandante ha probado que es titular de numerosas marcas españolas y comunitarias, concedidas y en vigor en la actualidad, SEGUNDAMANO que han adquirido el carácter de renombradas. La primera marca protegida en España, No. 875706, fue solicitada el 15 de abril de 1978 y concedida el 5 de febrero de 1979. Y la primera marca comunitaria, No. 4071668, fue solicitada el 18 de octubre de 2004 y concedida el 3 de enero de 2006.

Resulta por tanto obvio que la Demandante es titular de un Derecho Previo en el sentido del artículo 2 del Reglamento.

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

El nombre de dominio en disputa <losdesegundamano.es> comprende como elemento principal la marca de la Demandante. Las expresiones "los" y "de" son términos genéricos que hacen referencia a la pertenencia de algo o de alguien y no aportan distintividad al nombre de dominio en disputa hasta el punto de hacerle diferenciable de la marca de la Demandante.

Son numerosas las decisiones UDRP que declaran que la inclusión en un nombre de dominio de la marca de un demandante a la que se añaden términos genéricos, no evita la confusión. Entre otras, ver *TPI Holdings, Inc. v. C.A.*, Caso OMPI No. D2009-0361; *Société AIR FRANCE v. Angelika Freitag, Angelika Freitag Company*, Caso OMPI D2008-1219; *Shaw Industries Group, Inc. and Columbia Insurance Company v. DomainsByProxy, Inc. and Patti Casey*, Caso OMPI No. D2007-0555; *Nikon Inc. and Nikon Corporation v. Photocom Korea*, Caso OMPI No. D2000-1338; *Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp.*, Caso OMPI No. D2000-0464; *Scholastic Inc. v. 366 Publications*, Caso OMPI No. D2000-1627.

Tampoco la inclusión del sufijo ".es" puede considerarse como una diferencia ya que es el indicativo del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio y requisito técnico necesario. Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones emitidas en virtud de la Política 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. J.I.M.*, Caso OMPI No. D2001-0562; *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0053.

Por tanto, el Experto considera que entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa existe similitud hasta el punto de crear confusión, cumpliéndose el artículo 2 i) del Reglamento.

### **C. Derechos o intereses legítimos**

La Demandante examina los supuestos que, a modo de ejemplo, refiere el Reglamento para poder analizar la existencia de derecho o interés legítimo y concluye que no ha autorizado al Demandado para utilizar su marca ni para registrarla como nombre de dominio ni el Demandado ha solicitado o tiene registradas marcas que incluyan la denominación “segundamano” ni tampoco ha sido o es conocido por dicha denominación ni ésta constituye su razón social.

Alega que, dado el carácter renombrado de la marca de la Demandante, no cabe duda de que el Demandado la conocía y con el registro del nombre de dominio en disputa pretendía aprovecharse de la notoriedad de la marca de la Demandante para atraer usuarios a su sitio Web. Además, alega que después del requerimiento recibido, el Demandado procedió a modificar el título de su página Web de “LD Segunda Mano” a “AnuncioSuprem-clasificados gratis”.

Igualmente, manifiesta que no puede entenderse que el Demandado utilice los términos “segunda y mano” como vocablos genéricos del lenguaje español atendiendo a los contenidos que se incluyen en su página Web y que le convierten en competidor directo de la Demandante.

El Experto ha examinado los diferentes argumentos alegados por la Demandante en su Demanda y puede afirmar que constituyen indicios *prima facie* de la inexistencia de derecho o interés legítimo del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa.

El Demandado no ha contestado a la Demanda que es donde podía haber alegado sus razones legítimas para justificar el registro del nombre de dominio en disputa.

La única noticia que se tiene del Demandado, o persona vinculada al Demandado, es un correo electrónico enviado desde el correo electrónico del contacto administrativo de éste a la Demandante, el 13 de diciembre de 2012 (que constituye la documentación adicional a la que se ha hecho referencia antes y que ha sido admitida por este Experto por las razones ya expuestas) en el que la persona que lo envía señala ser el “propietario” del nombre de dominio en disputa y se aviene a transferir el nombre de dominio en disputa por el precio de 3.000 euros; precio muy superior a los costes de registro, que pone de manifiesto una conducta especulativa.

Por otra parte, no consta probado que el Demandado haya sido autorizado expresamente por la Demandante para el registro ni utilización de su marca como nombre de dominio. Tampoco consta que el Demandado sea conocido por el nombre de dominio en disputa.

En conclusión, el Experto entiende que la Demandante ha cumplido con la exigencia contenida en el artículo 2 ii) del Reglamento

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

La tercera y última circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe. Ambas circunstancias son alternativas en el ámbito del Reglamento, es decir, la concurrencia de una de ellas es suficiente para considerarse cumplido este requisito.

Para concluir si el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe es decisivo considerar acreditado el hecho del conocimiento previo de la marca de la Demandante por parte del Demandado. En este caso, el Demandado nunca ha negado dicho conocimiento. Es más, como ya se señaló, la única comunicación recibida corresponde a una persona que señala ser el titular del nombre de dominio en disputa y que ofreció la posibilidad de transferirlo a cambio de un precio muy superior a los costes de

registro.

Diversas decisiones UDRP, citadas en la Demanda y recogidas en esta Decisión, han reconocido el carácter renombrado de la marca SEGUNDAMANO, atendiendo a su reputación y reconocimiento en el mercado español, con la protección reforzada que ello supone, como prescribe el artículo 6bis del Convenio de la Unión de París y el artículo 16.3 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio ("Acuerdos ADPIC"), que extienden la protección de la marca notoria más allá de los productos o servicios que distingue. Del mismo modo lo declara el artículo 8 de la Ley española de Marcas de 2001.

Es evidente también que el Demandado no hubiera registrado un nombre de dominio en disputa cuyo elemento identificador es la marca de la Demandante ni elaborado un sitio Web dedicado a anunciar actividades similares a las que desarrolla la Demandante, si no hubiera conocido previamente la existencia de la marca SEGUNDAMANO, pues no puede pensarse de manera razonable que la elección del nombre de dominio en disputa fuera fruto de la casualidad. Es revelador el hecho de que los servicios que ofrece la Demandante sean similares a los que ofrece el Demandado, además de operar en el mismo ámbito geográfico.

El Experto comparte con la Demandante que el Demandado no utiliza los términos "segunda" y "mano" como vocablos separados de la lengua española sino como una expresión confundible con la marca de la Demandante para aprovechar el prestigio de ésta, como lo demuestra el hecho de que las actividades del Demandado son competencia directa de las de la Demandante.

Por otra parte, numerosas decisiones UDRP vienen afirmando que cuando un nombre de dominio comprende la totalidad de una marca notoria, en determinadas circunstancias, esto puede ser indicativo de mala fe en el registro. Entre otras, *Eresmás Interactiva, S.A. y Alehop Internet, S.L. v. Alehop.com/M.García*, Caso OMPI No. D2001-0949; *Banco Español de Crédito, S.A. v. M.D.P.V.T*, Caso OMPI No. D2000-0018; *Gestevisión Telecinco, S.A v. D. J.G.Q.*, Caso OMPI No. D2002-0137; *Lycos España Internet Services S.L. v. Mediaweb S.L.*, Caso OMPI No. D2004-0434.

En conclusión, es obvio que al ser SEGUNDAMANO una marca notoria, su registro como nombre de dominio difícilmente pueden obedecer a una actuación basada en la buena fe del Demandado.

Estas circunstancias permiten concluir que el registro del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe, cumpliéndose la tercera exigencia del artículo 2 iii) del Reglamento.

No sería necesario ya examinar si el uso del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe. Sin embargo, como la Demandante lo aborda es razonable darle respuesta. Así, el hecho de tratarse de un nombre de dominio confundible con la marca notoria de la Demandante; de ser competidor directo de ésta; la falta de respuesta a sus requerimientos y el cambio introducido en su sitio Web después de estos, son circunstancias que permiten afirmar que el uso del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe. Lo que sucede es que actualmente no consta al Experto un uso de dicho nombre de dominio ya que en este momento no conduce a ninguna Web. Probablemente el Demandado ha realizado otros cambios y opera de otra forma en Internet. En cualquier caso, no puede afirmarse que esta conducta tenga apariencia de buena fe.

## **7. Decisión**

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

**María Baylos Morales**

Experto

Fecha: 21 de enero de 2013