

DECISIÓN DEL EXPERTO

Rain Forest, S.L. v. M.R.

Caso No. DES2013-0031

1. Las Partes

La Demandante es Rain Forest, S.L. con domicilio en Madrid, España, representada por PROTECTIA Patentes y Marcas, S.L., España (en adelante, la “Demandante”).

El Demandado es M.R., con domicilio en Rostock, Alemania (en adelante, el “Demandado”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <rainforest.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

El Registro del Nombre de Dominio es Red.es. El Agente Registrador es Hostmaster.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 12 de septiembre de 2013. El mismo día, el Centro envió a Red.es por vía de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 13 de septiembre de 2013, Red.es envió al Centro, igualmente por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus 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 24 de septiembre de 2013. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de octubre de 2013. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 11 de octubre de 2013.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como experto el día 21 de octubre 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.

En fecha 11 de noviembre de 2013, el Centro recibió una documentación suplementaria del Demandado por correo electrónico.

4. Antecedentes de Hecho

A. La Demandante

La Demandante es una sociedad española creada para el diseño, construcción y gestión de parques zoológicos. Actualmente, gestiona dos parques en España bajo la denominación "Bioparc".

La Demandante es titular del nombre comercial español No. 230425 "RAIN FOREST", registrado con efectos desde el 5 de marzo de 2002 en la clase 41 del Nomenclátor Internacional. Asimismo, la Demandante es titular de la marca española No. 2601153 "RAIN FOREST COSTA DEL SOL", registrada con efectos desde el 15 de noviembre de 2004 en la clase 41 del Nomenclátor Internacional.

B. El Demandado

El Demandado es un ciudadano alemán que no ha aportado indicaciones sobre sus circunstancias ni actividad.

A este respecto, el único dato que ha podido constatar el Experto respecto al Demandado es que, aparte del Nombre de Dominio, es titular de un gran número de nombres de dominio basados en denominaciones genéricas en lengua inglesa (como, por ejemplo, <www1.xxxxx.xx>, <www2.xxxxx.xx>, <www3.xxxxx.xx>, <www4.xxxxx.xx>, <www5.xxxxx.xx>, o <www6.xxxxx.xx>). El Experto ha podido comprobar igualmente que gran parte de dichos nombres de dominio se ofrecen públicamente en venta y que, en todos los casos, están conectadas a sitios Web de parking de nombres de dominio.

C. El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado por el Demandado el 17 de febrero de 2013.

En el momento de dictarse esta Decisión, el Nombre de Dominio se encuentra conectado a un sitio Web operado por Sedo.com y que ofrece numerosos enlaces patrocinados a sitios Web de terceros.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En la Demanda, la Demandante alega:

- Que es titular de un nombre comercial español y una marca española basados en el nombre "rain forest", que ha venido utilizando durante años para la promoción de sus recintos y servicios de gestión zoológica, habiendo conseguido una significativa implantación en el mercado español;

- Que el Nombre de Dominio es idéntico al nombre comercial titularidad de la Demandante, ya que la única diferencia existente entre ellos es la inclusión del código territorial correspondiente a España ".es" en el Nombre de Dominio, respondiendo dicho sufijo a la extensión territorial para los nombres de dominio españoles;

- Que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio dado que ni lo ha utilizado, ni ha hecho preparativos demostrables de utilizarlo, en relación con un uso de buena fe, ni ha sido conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, ni desarrolla actividad alguna vinculada al sector de los parques zoológicos en España, ni ha realizado un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio;

- Que el Demandado registró de mala fe el Nombre de Dominio al ser consciente de la existencia del nombre comercial y marca de la Demandante en España y deseando, en ese sentido, aprovecharse injustamente de su notoriedad. Asimismo, ha actuado de mala fe cuando, al no hacer un uso del mismo, ha creado un riesgo de potencial activación de un nombre de dominio y sitio Web que implicaría de forma automática una infracción de los derechos de la Demandante. Lo mismo se puede concluir, indica la Demandante, respecto a la redirección del Nombre de Dominio a un sitio web con numerosos enlaces publicitarios que conducen a páginas comerciales de terceros.

- Que, atendiendo a las razones expuestas, el registro del Nombre de Dominio debería transferirse a su favor.

B. Demandado

El Demandado alega en su contestación a la Demanda:

- Que los derechos previos alegados por la Demandante no le otorgan una preferencia sobre el Nombre de Dominio, ya que el término "rainforest" en el que se basa el Nombre de Dominio es un nombre no protegido, dado su carácter genérico. En este sentido, indica el Demandado que la denominación "rainforest" está registrado en casi todos los países con el dominio de país correspondiente y todas las extensiones de dominio de nivel superior y en ningún lugar está protegido.

- Que, desde la creación de los dominios .ES desde hace más de quince años, el Nombre de Dominio ha sido libre. De este modo, si la Demandante hubiera tenido un interés real en el mismo podría haberlo registrado en cualquier momento. En este sentido, el Demandado sostiene que la razón por esta ausencia de registro se deriva de la voluntad de la Demandante de ahorrarse los correspondientes gastos de mantenimiento.

- Que la inactividad de la página web asociada al Nombre de Dominio no constituye engaño alguno, dado el bajo nivel de visitantes que ha tenido dicha página desde su activación.

- Que la acusación hecha por la Demandante de que se registró el Nombre de Dominio con ánimo de lucro es falsa. Por el contrario, sostiene el Demandado que quería diseñar una página sobre las selvas tropicales en distintos idiomas, no obstante, debido a algunos supuestos problemas que el Demandado tuvo con un diseñador Web, la página no se ha dotado de contenido alguno por el momento.

- Que el valor estimado del Nombre de Dominio asciende a 800 Euros. No obstante, sostiene el Demandado que, debido a los problemas sufridos con el diseñador Web y un permanente aumento de los costes de mantenimiento del Nombre de Dominio, decidió ponerlo públicamente a la venta por 500 Euros. En este sentido, indica el Demandado que la Demandante tuvo por tanto la oportunidad de adquirir el Nombre de Dominio por un precio razonable, de modo que se debería descartar el ánimo de lucro del Demandado respecto a la venta del Nombre de Dominio. Concluye el Demandado indicando que está dispuesto a negociar de mutuo acuerdo sobre la entrega del Nombre de Dominio, siempre que la Demandante le reembolse los gastos en los que ha incurrido.

- Que, atendiendo a todo lo indicado, debería rechazarse la Demanda.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, artículo 2, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de un signo distintivo sobre el que la Demandante ostente derechos previos;

(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y

(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada de los mencionados elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho análisis este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, "UDRP"), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las decisiones en *Citigroup, Inc. y Citibank N.A. c. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Ladbrokes Internacional Limited c. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0002; *Ferrero S.p.A. y Ferrero Ibérica, S.A. c. Maxtersolutions C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003).

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

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento, artículo 2, es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con una denominación sobre la cual la Demandante ostente "derechos previos", incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento tanto las marcas con efectos en España así como los nombres comerciales españoles.

En este sentido, cabe recordar simplemente que la Demandante es titular de un nombre comercial español íntegramente basado en la denominación "Rain Forest", la cual debe considerarse, a efectos del Reglamento, idéntica al Nombre de Dominio.

La inclusión del sufijo ".es" no debe ser considerada como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en *New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth*, Caso OMPI No. D2000-0812; *A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night*, Caso OMPI No. D2003-0172; *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón c. O.E.C.*, Caso OMPI No. D2005-1029.

De este modo, el Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, artículo 2, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos - de carácter meramente enunciativo - en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza de forma legítima. En concreto, tales supuestos son:

(i) Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

(ii) Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.

(iii) Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio.

En este sentido, cabe recordar que el principal argumento aportado por el Demandado es que el Nombre de Dominio se utilizaría para el desarrollo de un sitio Web dedicado a las selvas tropicales en diversos idiomas. En relación con dicha alegación, cabe realizar las siguientes observaciones:

- Según la opinión del Experto, una descripción como la indicada por el Demandado constituye una base claramente insuficiente a efectos de considerar la eventual existencia de un derecho o interés genuinamente legítimo. Es difícil considerar la concurrencia de un interés legítimo basado en la referencia a un proyecto no ejecutado y sobre el cual, de hecho el Demandado no aporta prueba alguna.

- En consonancia con lo indicado en el punto anterior, el Demandado no ha aportado acreditación alguna respecto al proyecto indicado en la Contestación a la Demanda. Así, dicha falta de aportación por parte del Demandado de pruebas convincentes sobre el origen, desarrollo y ejecución del proyecto vinculado al Nombre de Dominio, combinado con las pruebas aportadas en sentido contrario por la Demandante, conducen al Experto a considerar que el Demandado no ha conseguido probar la concurrencia en el presente caso de un derecho o interés legítimo respecto al Nombre de Dominio. Dicha postura es congruente con otras decisiones adoptadas de conformidad con el Reglamento y basadas en circunstancias parecidas (ver, por ejemplo, las decisiones en *Petróleo Brasileiro, S.A. – PETROBRAS c. M.O.E.*, Caso OMPI No. DES2006-0022; *Transacciones Internet de Comercio Electrónico, S.A. c. Traffic 66 Service, Inc.*, Caso OMPI No. DES2006-0026; y *Umdasch AG y Österreichische Doka Schalungstechnik Gesellschaft MBH (DOKA) c. D.B.P.*).

Por otra parte, debe rechazarse igualmente el argumento del Demandado indicando que el registro del Nombre de Dominio se produjo al amparo de la actual normativa vigente en materia de nombres de dominio “.ES”. En efecto, el hecho de que, como consecuencia de la modificación normativa de registro de nombres de dominio “.ES”, el acceso a los mismos se haya liberalizado no supone que no exista normativa alguna que establezca las condiciones aplicables a dicho acceso y, eventualmente, aplique remedios a cualquier incumplimiento de dichas condiciones. Precisamente, el Reglamento nace como un instrumento esencial para corregir aquellas actuaciones de registro abusivo de nombres de dominio.

Tampoco puede aceptarse el argumento presentado por el Demandado justificando el registro del Nombre de Dominio en el hecho de que la Demandante no procedió al registro del mismo habiendo estado habilitado para ello. La aceptación de este argumento llevaría al absurdo de considerar legítimo el registro de cualquier nombre de dominio idéntico o confusamente similar con una marca u otros signos distintivos, si el titular de dicha marca u otros signos distintivos no hubiera procedido a su registro previo, bien en periodos específicamente habilitados a tal efecto o cuando el registro de tales nombres de dominio ya se hubiera abierto al público. El registro de nombres de dominio en tales circunstancias constituye una facultad y no un deber para los titulares de marcas u otros signos distintivos protegidos, y la falta de ejercicio de dicha facultad en ningún podría considerarse como una renuncia o decaimiento del ejercicio de los derechos vinculados a la titularidad de la marca o signo distintivo en cuestión.

Por lo anterior, el Experto considera satisfecho el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

C. Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento, en su artículo 2, es que la Demandante pruebe que el Demandado ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

Dado que el Reglamento exige una de las dos condiciones (es decir, registro o uso de mala fe), el Experto considera que la Demandante ha aportado indicios suficientes del uso por parte del Demandado del Nombre de Dominio de mala fe. En efecto, habida cuenta de las dudas expresadas respecto a la veracidad del supuesto proyecto de desarrollo de un sitio Web sobre selvas tropicales, la conducta del Demandado respecto al Nombre de Dominio tras su registro difícilmente podría considerarse como realizada conforme a un patrón de buena fe.

Dicha impresión se ve reforzada si se tienen en cuenta los siguientes factores:

- El Demandado es titular de numerosos nombres de dominio genéricos, la mayoría de los cuales se ofrecen públicamente en venta. De este modo, el uso del Nombre de Dominio parece enmarcarse en una evidente conducta especulativa. Si bien dicha conducta no debería considerarse contraria al Reglamento respecto a denominaciones no protegidas por Derechos Previos (en el sentido definido por el propio Reglamento), sí que supone una infracción respecto a denominaciones como la que constituye la base del Nombre de Dominio. En este sentido, el Demandado debería haber tenido en cuenta que, si bien la denominación "rainforest" constituye un término genérico en inglés, éste no es el caso respecto a la lengua española (la cual constituye el elemento lingüístico básico a utilizar para aplicar el Reglamento). Debería asimismo haber tenido en cuenta que, atendiendo al carácter no genérico del término "rainforest" en español, podría darse el caso - como de hecho ha ocurrido en este procedimiento - que un tercero hubiera registrado dicha denominación como un derecho previo válido en España.

- El Demandado ha reconocido de forma expresa no tan sólo su oferta pública de venta del Nombre de Dominio, sino su voluntad - incluso a estas alturas del procedimiento - de transferir el Nombre de Dominio cambio de unos supuestos gastos cuya cuantía no ha justificado en modo alguno. En opinión del Experto, esta contrastada voluntad de venta del Nombre de Dominio debe considerarse como un elemento relevante de mala fe del Demandado.

- El Demandado no ha presentado argumento convincente alguno para justificar un futuro uso del Nombre de Dominio, ni el proyecto sobre el contenido alegado anteriormente.

Con respecto al mensaje del Demandado de fecha 11 de noviembre de 2013 el Experto considera redundante el argumento del Demandado que la Demandante, por tratarse de una empresa comercial, tiene la posibilidad de registrar su nombre de dominio bajo la extensión ".com.es".

Atendiendo a todos estos factores, el Experto debe considerar probado que el Demandado ha usado el Nombre de Dominio 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 <rainforest.es> sea transferido a la Demandante.

Albert Agustinoy Guilayn

Experto

Fecha: 22 de noviembre de 2013