

DECISIÓN DEL EXPERTO

Kimberly-Clark Worldwide, Inc. v. M. D. F.
Caso No. DES2012-0038

1. Las Partes

La Demandante es Kimberly-Clark Worldwide, Inc., con domicilio en Neenah, Wisconsin, Estados Unidos de America, representada por Grau & Angulo, España.

El Demandado es M. D. F., con domicilio en A Coruña, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registrador del citado nombre de dominio es Red.es y el Agente Registrador es Soluciones Corporativas IP, S.L.U.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 17 de octubre de 2012. El 17 de octubre de 2012, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 18 de octubre 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 los contacto administrativo, técnico y de facturación. El 30 de octubre de 2012 el Centro solicitó vía correo electrónico aclaración sobre el contenido de la Demanda a la Demandante. El 30 de octubre de 2012 la Demandante presentó aclaración sobre la Demanda al Centro. El Centro verificó que la Demanda y la Demanda modificada cumplían 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 y la Demanda modificada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 8 de noviembre de 2012.

De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de noviembre de 2012. 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 29 de noviembre de 2012.

El Centro nombró a Alberto de Elzaburu como Experto el día 13 de diciembre de 2012, 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 titular de las marcas comunitarias SCOTTEX No. 915249, solicitada el 26 de agosto de 1998 y concedida el 28 de febrero de 2000 para productos de la clase 16, y No. 2341139, solicitada el 15 de agosto de 2001 y concedida el 27 de mayo de 2003 para productos de las clases 3, 5 y 16.

- El nombre de dominio <scottex.es> fue registrado el 18 de agosto de 2009.

- El nombre de dominio en disputa no aloja ninguna página web activa, sino que se encuentra aparcado, con una indicación de que está en venta.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en su escrito de Demanda, realiza las siguientes afirmaciones:

- Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a sus marcas comunitarias SCOTTEX antes mencionadas.

- Que las marcas SCOTTEX de la Demandante son notorias en el sector de los productos de papel para uso higiénico, lo cual acredita mediante abundante documentación.

- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, pues éste no se corresponde a su propio nombre ni existe ninguna otra vinculación entre el Demandado y el signo SCOTTEX.

- Que de acuerdo con las bases de datos oficiales, el Demandado no es titular de ninguna marca con dicha denominación.

- Que, dada la notoriedad de la marca SCOTTEX, no es creíble que la elección del nombre de dominio en disputa por el Demandado se deba a un acto involuntario y casual.

- Que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza ni mala fe, pues el Demandado conocía las marcas SCOTTEX con anterioridad al registro del nombre de dominio.

- Que el Demandado no realiza un uso directo del nombre de dominio, sino que lo tiene alojado en un parking de dominios y obtiene un beneficio económico a través del sistema "pay per click".

- Que el Demandado ofrece el nombre de dominio en disputa para su venta, lo que constituye un indicio evidente del carácter especulativo del registro.

- Que el Demandado es igualmente titular de otros nombres de dominio similares a marcas notorias, como <lokuo.es> o <googl.es>, lo que confirma su conducta habitual de registro especulativo de nombres de dominio.

Con base en las alegaciones mencionadas, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo “.es”. Asimismo, al tratarse de nombres de dominio “.es”, resultarán igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho español, al ser además ésta aparentemente la nacionalidad de ambas partes.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente 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 se ha establecido en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005 o en *Editorial Bosch S.A. v. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006.

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

La Demandante ha acreditado su titularidad sobre las marcas comunitarias SCOTTEX No. 915249 y 2341139, así como la notoriedad de las mismas en el mercado español.

Es evidente que se produce una total identidad entre la marca SCOTTEX de la Demandante y el nombre de dominio en disputa.

Este Experto considera por tanto probada la concurrencia de la primera de las circunstancias previstas en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El Demandado no ha contestado a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

No obstante, examinado el expediente y todas las circunstancias y hechos que en él constan, este Experto considera que:

- Teniendo en cuenta la notoriedad acreditada de la marca de la Demandante en España, no parece razonable pensar que el Demandado pueda ostentar algún tipo de derecho sobre dicha denominación. Además, la propia Demandante ha portado los resultados de la consulta efectuada en las bases de datos oficiales, que pone de manifiesto que no parece existir ninguna marca SCOTTEX a nombre del Demandado.

- La ausencia de contestación a la Demanda puede, en este caso, considerarse como una asunción o reconocimiento del Demandado que no contestó de la inexistencia de esos derechos o intereses legítimos a su favor. Este criterio ha sido seguido en innumerables decisiones, entre las que se encuentra *Cádiz, Almería, Málaga y Antequera - (D. R.)* y *UNICAJA - Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda v. F. L. P.*, Caso OMPI No. D2000-1402; *Hipercor, S.A. v. M. Á. G.*, Caso OMPI No. D2000-0045; *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. J. G. / Luarca Asesores S.L.*, Caso OMPI No. D2008-0890 o *Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. J. M. E.-S. R.*, Caso OMPI No. DES2008-0031.

Por todo ello, el Experto entiende que la Demandante ha cumplimentado también el segundo requisito exigido por el Reglamento, al no poderse acreditar o presumir en modo alguno la existencia de ningún derecho o interés legítimo a favor del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa.

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

Este Experto considera que la Demandante ha presentado pruebas e indicios claramente suficientes como para considerar que efectivamente concurre mala fe por parte del Demandado.

A esta conclusión se llega si tenemos en cuenta que ha quedado acreditado que marca SCOTTEX de la Demandante goza de una amplia notoriedad en el mercado español. Por consiguiente, el Demandado al registrar el nombre de dominio en disputa forzosamente había de ser consciente de estar apropiándose de una denominación coincidente de con la marca notoria de un tercero. La notoriedad de la marca de la Demandante permite por tanto inferir la concurrencia de mala fe, tal y como se ha señalado en numerosas decisiones del Centro como *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. J. G. / Luarca Asesores S.L.*, Caso OMPI No. D2008-0890; *Banco Español de Crédito, S.A. v. M. D. – P. V. T.*, Caso OMPI No. D2000-0018; o *Banco de Vitoria, S.A. v. Multimedia Digital Rioja, S.L.*, Caso OMPI No. D2001-0496.

Ya en la primera decisión dictada en un procedimiento administrado por el Centro en aplicación del Reglamento referida a un dominio “.es”, *Citibank, N.A. y Citigroup Inc. v. R. G. G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001, se estableció de forma clara esta interpretación:

“Uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca. (Así se hace reiteradamente en las resoluciones que aplican la Política de la ICANN, cuya interpretación es perfectamente aplicable también a procedimientos sobre nombres de dominio “.es” como el presente, sujeto al Reglamento. Vid, entre otras muchas resoluciones, las de los casos, *Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A v. Montera 33 S.L.*, Caso OMPI No. D2002-0830, *Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc.*, Caso OMPI No. D2005-0556, o *BolognaFiere S.p.A. v. B. D.*, Caso OMPI No. D2003-0295).

Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el nombre de dominio, se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan las relativas al domicilio del solicitante del nombre de dominio, a la amplitud de uso de la marca y al carácter notorio o renombrado de la marca.”

Se aprecia igualmente que en la página web del Demandado carece de un contenido propio y el nombre de dominio en disputa se encuentra alojado en un parking, con indicación de que se encuentra a la venta.

Numerosas decisiones bajo el Reglamento y la UDRP han destacado que la mera tenencia pasiva de un nombre de dominio puede también considerarse una circunstancia acreditativa de mala fe, cuando como en el presente caso concurren otras circunstancias que permiten razonablemente dudar de la conducta del Demandado. Entre ellas podemos destacar *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. D2000-0003 o *Intel Corporation v. The Pentium Group*, Caso OMPI No. D2009-0273.

Por último, el hecho de que el nombre de dominio se encuentre a la venta implica igualmente un indicio de mala fe en la actuación del Demandado, pues al poner a la venta un nombre de dominio que se corresponde con la marca notoria de un tercero es evidente que pretende obtener un beneficio económico mucho mayor que el mero coste del registro del nombre de dominio, incurriendo por tanto claramente en las conductas que el artículo 2 del Reglamento prevé como pruebas de la concurrencia de mala fe en el Demandado.

Así pues, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe en el registro o uso del nombre de dominio en disputa.

7. Decisión

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

Alberto de Elzaburu

Experto

Fecha: 26 de diciembre de 2012