

DECISIÓN DEL EXPERTO

IN-N-OUT Burgers c. N. H. D.

CASO NO. DES2012-0008

1. Las Partes

La Demandante es IN-N-OUT Burgers, con domicilio en Irvine, California, Estados Unidos de América (en adelante, “Estados Unidos”), representada por Elzaburu, España.

El Demandado es N. H. D., con domicilio en xxxxxx, Las Palmas de Gran Canaria, España.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los Nombres de Dominio <in-n-out.com.es> y <in-n-out.es>.

El registrador de los Nombres de Nominio es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de febrero de 2012. El 13 de febrero de 2012, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio en disputa. El mismo día, 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 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 21 de febrero de 2012. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de marzo 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 13 de marzo de 2012.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 21 de marzo 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 numerosos registros de marca IN-N-OUT BURGER, entre los que podemos citar las siguientes marcas plenamente vigentes en España:

- Registro de marca español 2.589.135 , solicitada en fecha 22 de abril de 1994, para productos y servicios de las clases 30 y 42, y registrada en fecha 5 de diciembre de 1994.
- Marca comunitaria 008892028 IN-N-OUT BURGER, solicitada en fecha 18 de febrero de 2010 para productos y servicios de las clases 29, 30 y 43, y registrada en fecha 10 de agosto de 2010.
- Marca comunitaria 007230147 , solicitada en fecha 26 de agosto de 2008, para productos y servicios de las clases 29, 30, 32, 33 y 43, y registrada en fecha 5 de junio de 2009.
- Marca comunitaria 000164939 , solicitada en fecha 3 de mayo de 1996, para productos y servicios de las clases 30 y 42, y registrada en fecha 28 de septiembre de 1998.

El Demandado registró los Nombres de Dominio en disputa <in-n-out.com.es> y <in-n-out.es> con fecha de 11 de diciembre de 2010.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega ser titular de diversas marcas de servicios IN-N-OUT BURGER vigentes en España además de gozar las mismas de enorme difusión por lo que debe calificarse como notoria. Consecuentemente, considera que existe confusión entre los Nombres de Dominio y las marcas de su propiedad.

En relación al segundo de los requisitos, manifestó la Demandante que los Nombres de Dominio en disputa no se corresponden con el propio nombre del Demandado ni éste ha sido conocido comúnmente como “in-n-out” por lo que considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio.

Asimismo, aportó la Demandante los resultados de búsqueda realizados ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”) y en la Oficina para la Armonización del Mercado Interior (“OAMI”) para demostrar que las únicas marcas registradas sobre el término “in-n-out burger” son de propiedad de la Demandante.

Y, finalmente, en relación a este requisito aportó copia de los tres requerimientos efectuados al Demandado sin que de ninguno de ellos hubiese obtenido respuesta.

Por lo que se refiere al tercer requisito, es decir, que los Nombres de Dominio hayan sido registrados o se utilicen de mala fe, la Demandante alega ser titular de un distintivo notorio por lo que considera que cuando el Demandado registró los Nombres de Dominio era consciente de que se estaba apropiando de una denominación que notoriamente identificaba a la Demandante. Igualmente considera que la utilización de los Nombres de Dominio es de mala fe por permanecer inactivos desde su registro en diciembre de 2010 y encajar el supuesto dentro de la doctrina de la “tenencia pasiva”. Y, finalmente, considera la Demandante que debe tenerse en cuenta que el Demandado ya fue parte en un procedimiento y condenado por lo que se pone de manifiesto una pauta de conducta que acredita su mala fe (Ver *HDN Development Corporation, Krispy Kreme Doughnut Corporation v. N. H. D.*, Caso OMPI No. DES2011-0041)

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 los Nombres de Dominio sean idénticos o similares 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 los Nombres de Dominio y 3) que los Nombres de Dominio hayan sido registrados o utilizados 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 21a) que: “El Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes”: en su artículo 20a) 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 20b) 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, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables de la Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquélla, siempre que la Demandante hayan aportado indicios sobre la falta de interés de la Demandada (Ver *W. H. Organization Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0004; *Sanofi Aventis v. H. K.*, Caso OMPI No. DES2006-0007; *Crédito y Caución S.A. v. D. M.*, Caso OMPI No. DES2007-0018; *JAGEX LIMITED c. M. M.*, Caso OMPI No. DES2007-0023).

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 demostrado, en los términos del Reglamento, ser titular de las marcas IN-N-OUT BURGER registradas tanto en la OEPM como en la OAMI. Por tanto, ha de reconocérsele derechos previos sobre la misma.

El primero de los requisitos establecidos en el Reglamento consiste en determinar si entre la parte denominativa de los Nombres de Dominio y los derechos previos alegados por la Demandante existe una identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.

Pues bien, del signo distintivo de la Demandante en el presente caso, lo cierto es que la parte más significativa de la marca no es otra que la de “in-n-out” constituyendo el término anglosajón “burger” (que significa “hamburguesa”) una mera descripción de la actividad desarrollada (preparación y/o venta de hamburguesas) antes que un elemento distintivo de la marca. De hecho, la práctica comercial de la Demandante viene girando bajo la expresión “in-n-out” antes que “in-n-out burger” como lo demuestra el hecho que la página Web principal de la Demandante gira bajo el nombre de dominio titularidad de la Demandante <in-n-out.com>, que por lo demás es de fecha de registro anterior a los Nombres de Dominio como ha podido comprobar este Experto. Así pues, constituye dicha expresión una suerte de nombre comercial que por sus características parece que permite una mayor facilidad de uso al consumidor medio. Efectivamente, comprobamos que existen numerosas decisiones de la OMPI en las que se admiten que el requisito de la similitud, a efectos del Reglamento y en el presente caso, hasta el punto de causar confusión debe ser entendido de manera amplia y siempre que el nombre de dominio objeto de la controversia quede reflejado en el derecho marcario u otro en que se base la demanda.

Por cuanto antecede, este Experto considera que se cumple con el primero de los requisitos del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es necesario que un demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en cuestión.

En el presente caso, este Experto considera que a la vista de las pruebas presentadas y ante la falta de contestación de la Demanda, el Demandado ni ha sido conocido en el mercado bajo la expresión “in-n-out”, ni es titular de marca alguna registrada con dicha denominación, ni tampoco ha sido autorizado en el uso o explotación de la marca IN-N-OUT BURGER por parte de la Demandante, tal y como fácilmente se deduce del escrito de Demanda.

Por lo demás, la falta de contestación del Demandado ha impedido valorar la existencia de preparativos encaminados al uso de los Nombres de Dominio en un página Web propiamente dicha. Antes al contrario, los mismos se encuentran inactivos, es decir, sin conexión a sitio Web alguno.

Por cuanto antecede, este Experto considera probada la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado respecto a los Nombre de Dominio.

C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe

Finalmente, requiere el Reglamento la prueba del requisito de que el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Pues bien, del presente expediente quedan acreditadas las siguientes circunstancias que determinarán el resultado de la Decisión. Son las siguientes: la falta de uso efectivo de los Nombres de Dominio al no quedar vinculados a página Web alguna, la falta de respuesta tanto al requerimiento realizado antes de la presentación de la Demanda, así como la falta de Contestación a la Demanda.

De ellas, habrá que comprobar hasta que punto la “mera tenencia pasiva” aboca a considerar la titularidad de los Nombres de Dominio como de mala fe. Evidentemente, para ello el Experto se ha inspirado en las valoraciones y criterios fijados por el Caso *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. D2000-0003¹. Con ello y a la vista del expediente, la “tenencia pasiva” del Demandado cabría ser calificada como de mala en base a lo siguiente: (i) Las marcas de la Demandante tienen una fuerte reputación y son muy conocidas; (ii) El Demandado no ha aportado elementos de prueba que permitan calificar el uso de los Nombres de Dominio como de buena fe; (iii) El Demandado no es titular de una marca equivalente a los Nombres de Dominio ni parece que su nombre personal sirva de razón social de su actividad empresarial y; (iv) Teniendo en cuanto lo anterior y los derechos que tanto la legislación española como comunitaria reconoce a los titulares de signos distintivos, no parece que se pueda permitir un uso actual o futuro de los Nombres del Dominio por el Demandado.

Por último, el Experto trae nuevamente a colación el caso *HDN Development Corporation, Krispy Kreme Doughnut Corporation v. N. H. D.*, Caso OMPI No. DES2011-0041, pues el Demandado en ambos caso es el mismo y la Demandante del referido caso opera, al igual que las partes del presente caso, en el sector de la restauración.

En definitiva, se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo de los Nombres de Dominio, y, por lo tanto, para que prospere la Demanda.

7. Decisión

¹ El Experto destaca que la el Reglamento está inspirado en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, por lo que determinadas menciones a decisiones emitidas bajo esta política son adecuadas al presente caso.

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los Nombres de Dominio <in-n-out.com.es> y <in-n-out.es> sean transferidos a la Demandante.

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 28 de marzo de 2012