



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Burger King Corporation c. Preregistro Hostytec y D.B.P.

Caso N° DES2006-0039

1. Las Partes

La Demandante es Burger King Corporation con domicilio en Miami, Florida, Estados Unidos de América, representada por Abril Abogados, España.

Los Demandados son Preregistro Hostytec y D.B.P. con domicilio en Málaga, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <burguerking.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de diciembre de 2006. El 14 de diciembre de 2006 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 22 de diciembre de 2006 ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado, Preregistro Hostytec, es quien figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, técnico y de facturación (D.B.P.).

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 dando comienzo al procedimiento el 29 de diciembre de 2006. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el

plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de enero de 2007. El escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 18 de enero de 2007.

El Centro nombró a Ángel García Vidal como Experto el día 29 de enero de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:

- Burger King Corporation es titular de las siguientes marcas en vigor y con efectos en España:

Marca comunitaria figurativa núm. 000332866, en la que se incluye el signo BURGER KING, para productos y servicios de las clases 16, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 42 del Nomenclátor Internacional;

Marca comunitaria denominativa núm. 000338434 BURGER KING para productos y servicios de las clases 16, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 42 del Nomenclátor Internacional;

Marca comunitaria figurativa núm. 001115369, en la que se incluye el signo BURGER KING, para productos y servicios de las clases 25, 28, 29, 30, 32, 42 del Nomenclátor Internacional;

Marca española núm M586068 (7), denominativa, BURGER KING, registrada para productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional;

Marca española núm M586072 (5), denominativa, BURGER KING, registrada para servicios de la clase 42 del Nomenclátor Internacional;

Marca española núm M768697 (8), mixta, en la que se incluye el signo BURGER KING, registrada para productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional;

Marca española núm M768698 (6), mixta, en la que se incluye el signo BURGER KING, registrada para productos de la clase 32 del Nomenclátor Internacional;

Marca española núm M768699 (4), mixta, en la que se incluye el signo BURGER KING, registrada para servicios de la clase 42 del Nomenclátor Internacional;

Marca española núm M861265 (X), mixta, en la que se incluye el signo BURGER KING, registrada para servicios de la clase 42 del Nomenclátor Internacional;

Marca española núm M861268 (4), mixta, en la que se incluye el signo BURGER KING, registrada para servicios de la clase 42 del Nomenclátor Internacional;

Marca española núm M876694 (0) mixta, en la que se incluye el signo BURGER KING, registrada para servicios de la clase 42.

Marca española núm M876695 (9) mixta, en la que se incluye el signo BURGER KING, registrada para servicios de la clase 42 del Nomenclátor Internacional;

Marca española núm M881796 (0) denominativa, BURGER KING, registrada para productos de la clase 16 del Nomenclátor Internacional;

Marca española núm M2310610 (7), denominativa BURGER KING, registrada para la clase 35 del Nomenclátor Internacional.

- Burger King España, S.A. es titular del nombre de dominio <burgerking.es> desde el 7 de junio de 1999.

- La marca BURGER KING ha alcanzado un uso considerable en el mercado siendo objeto de una intensa utilización publicitaria, lo cual, a juicio de este Experto, permite reconocerle el carácter de marca renombrada conocida por la generalidad del público español.
- En el blog <burguerking.blogspot.com> se afirma que el dominio <burguerking.es> está en venta, y se realizan también afirmaciones como la siguiente “Sabemos de sobra Que BurgerKing se escribe así... pero los montones de visitas a nuestra web indican que muchas personas de habla no inglesa (justo los que nos interesan) escriben BURGUERKING.ES en el navegador... o en google (por motivo de que no piensan en burjerking (asi se pronuncia burger king realmente en castellano) No nos hemos equivocado esta vaca da mas leche que ninguna, aunque sea del vecino y nos diga tontos... Tenemos llena de contadores la pagina que nos lo demuestran,...”. Dichas afirmaciones son introducidas bajo el alias “CAPNOE”.
- La búsqueda en el Google de información sobre “burguer” o “burguer king” es interpretada por el buscador como un error, indicando que quizás se quiso decir Burger y Burger King. Pero en todo caso, los resultados ofrecidos tras la búsqueda de información sobre “burguer” o “burguer king” aparecen vinculados en muchos casos a la marca BURGER KING.
- El nombre de dominio <burguerking.es> fue dado de alta el 10 de noviembre de 2005.
- El 19 de septiembre de 2006 la Demandante dirige un requerimiento a Tus Profesionales, S.L., como responsable de Hostytec. El 20 de septiembre de 2006 Tus Profesionales S.L le comunica por correo electrónico a la Demandante que aunque aparece como propietaria del nombre de dominio, en realidad pertenece a unos de sus clientes (D.B.P.), habiéndose puesto ya en contacto con él para instarle a modificar los datos de la contratación del nombre de dominio, y remitiéndole al Demandante los datos de contacto de dicho cliente, para que se dirigiese al mismo.
- El 2 de octubre de 2006, los abogados de la Demandante remiten un correo electrónico a D.B.P. en el que le instan a corregir los datos sobre la auténtica titularidad del nombre de dominio <burguerking.es>, y posteriormente a cederlo a la Demandante. El 10 de octubre de 2006 los representantes de la Demandante le envían un nuevo correo electrónico a D.B.P. indicándole que sigue a la espera de su respuesta. Dicha respuesta se produce ese mismo día por medio de un correo electrónico en el que el Sr. Buendía le comunica a los abogados de la Demandante su disponibilidad a colaborar, pero les indica que asesoren a su cliente para que le compre el dominio, afirmando expresamente lo siguiente: “pero acaso no pueden ustedes asesorar a su cliente para que me compre el dominio, puesto que quiero venderse a ellos como puse en mi Blog?”. Asimismo el Sr. Buendía afirma “Si le (sic) pongo en Sedo, una plataforma de venta de dominio estoy seguro de recibir algo por el, que (sic) haría usted en mi caso?”. Ese mismo día el Despacho de abogados de la Demandante le comunica por email a D.B.P. que BURGER KING CORPORATION, INC no está dispuesta a pagarle cantidad alguna por la transferencia del nombre de dominio, instándole de nuevo a la transferencia y recordándole que el registro del nombre de dominio no puede considerarse de buena fe.

- El 31 de octubre de 2006, la Demandante dirige un requerimiento enviado vía burofax al Sr. Buendía, instándole de nuevo a la cesión del nombre de dominio <burgerking.es>, sin que conste que haya contestado al mismo.
- El Sr. Diego Buendía es titular del nombre de dominio <mcdonald.es>, figurando en la web “mcdonald.blogspot.com” una afirmación (que figura introducida por un sujeto con alias CAPNOE), según la cual “Hemos Conseguido McDonald.Es, y que contentos!! (Que descuido por parte de McDonald) viva la libertad de expresión!! (...)”.
- El 12 de febrero de 2007 el Experto comprueba que en la web “www.burgerking.es” se ofrece como contenido un mensaje de texto en el que se puede leer “Esta dirección web no está relacionada con ninguna empresa de restauración. Es particular y usada con fines estadísticos. Para consultas al respecto: 1xxxxxxx@1xxxx.xxx”

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En su demanda, la Demandante realiza, en esencia, las siguientes alegaciones:

- El nombre de dominio <burgerking.es> es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con la marca BURGER KING. Al ser ésta una marca renombrada, es absolutamente imposible que el Demandado desconociera el carácter renombrado de dicha marca y la identidad entre el nombre de dominio solicitado y la marca. En este sentido, argumenta la Demandante que el nombre de dominio <burgerking.es> y la marca BURGER KING son fonéticamente idénticas, y que el riesgo de confusión entre el nombre de dominio y la marca se acrecienta si se tiene en cuenta que es muy posible que los usuario de Internet que teclean directamente los dominios en la barra de direcciones del navegador se equivoquen y tecleen el nombre de dominio del Demandado antes que el del Demandante.
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <burgerking.es>, porque sólo BURGER KING CORPORATION ostenta derechos sobre la denominación BURGER KING. En este punto la Demandante insiste en el carácter renombrado y prioritario de sus marcas, así como en el hecho de que una búsqueda en Internet del término BURGUER KING demuestra que el propio buscador considera la búsqueda del término BURGUER como un error.
- El nombre de dominio <burgerking.es> ha sido registrado de mala fe, con fines especulativos, impidiendo su asignación a la Demandante y generando confusión y depreciación de la marca de la Demandante. La mala fe en el registro vendría demostrada, según la Demandante, por el hecho de que D.B.P. reconoce en un email enviado a la Demandante en respuesta a un requerimiento previo de ésta, que su esperanza al prerregistrar el nombre de dominio <burgerking.es> era obtener algún tipo de lucro por su venta, al estar convencido de su valor intrínseco. Asimismo, considera la Demandante que el mero hecho de no acceder

a las pretensiones de la Demandante tras los oportunos requerimientos implican que a partir de este momento el Demandado ya incurre en mala fe. De igual modo, alega la Demandante, pero no lo prueba, que antes de los requerimientos al Demandado, el nombre de dominio en disputa estaba redirigido automáticamente a la web <goobikes.org>, lo cual revelaría un aprovechamiento del prestigio y reputación del renombre de la marca BURGER KING. Por lo demás, la mala fe del Demandado se apreciaría también en el hecho de que tras los requerimientos recibidos, el nombre de dominio esté en la actualidad inactivo; en la fuerte reputación y amplio conocimiento de la marca de la Demandante; en la disponibilidad para su venta del nombre de dominio (manifestada en el hecho de que la dirección de correo electrónico del Demandado sea lxxxxxxx@lxxx.xxx); o en el hecho de que en la página web personal “burgerking.blogspot.com” (que la Demandante sospecha sea de D.B.P.) se manifieste la inequívoca voluntad especulativa que subyace tras el registro de este nombre de dominio. En suma, entiende la Demandante que el Demandado actúa de mala fe incluso a la luz de la legislación española de marcas y de competencia desleal.

B. Demandado

Preregistro Hostytec no se personó en este procedimiento. Por su parte, D.B.P. señalando ser titular del nombre de dominio en disputa, esgrime en su contestación a la demanda los siguientes argumentos:

- La demanda se basa en falsedades, al afirmar que “el dominio está dirigido a una página pornográfica”, ya que el nombre de dominio está redireccionado desde el momento de comunicación de discrepancias a una página que informa que el citado nombre de dominio es usado con fines estadísticos.
- Coleccionar un nombre de dominio por el simple hecho de existir libertad de reservarlo pagando sus tasas no puede ser en ningún momento un acto de mala fe.
- El nombre BurgerKing usa una palabra compuesta de dos de uso común sobre la cual no se pueden solicitar “expropiaciones de parecido”.
- La Demandante no está interesada en reservar sus nombres de dominio en el mundo, porque en muchos países no lo ha hecho.
- La Demandante no tiene interés en llegar a un acuerdo, y sólo le interesa desde el primer momento la “expropiación forzosa del dominio”.
- Sostiene el Sr. Buendía que no ha recibido ninguna notificación y que la documentación recibida tenía la dirección equivocada, llegando por ello con varios días de retraso. Por ello, el caso debería ser desestimado por esa irregularidad.
- Su deseo es ceder el nombre de dominio, pero si está en su poder es por la libertad que existe de “coleccionar” nombres de dominio sin darles un uso indebido.
- Termina D.B.P. preguntándose si comprar un nombre de dominio es alguna clase de delito por qué se permite y afirmando que si la Demandante tiene sus marcas

patentadas (sic) y compradas, que compren los nombres de dominio a sus poseedores y que no intenten calificarlos de delincuentes.

Por todo lo anterior, D.B.P. solicita al Experto que rechace las peticiones de la Demandante.

6. Cuestiones previas

6.1. La determinación del Demandado

En la base datos de ESNIC figura como titular del nombre de dominio <burguerking.es>, PREREGISTRO HOSTYTEC, constando como contacto administrativo, técnico y de facturación D.B.P..

El 19 de septiembre de 2006 la Demandante dirige un requerimiento a Tus Profesionales, S.L., como responsable de Hostytec. El 20 de septiembre de 2006 Tus Profesionales S.L. le comunica por correo electrónico a la Demandante que aunque aparece como propietaria del nombre de dominio, en realidad pertenece a unos de sus clientes (D.B.P.).

El artículo 2 del Reglamento dispone que a los efectos del Reglamento se entenderá por Demandado “el beneficiario del registro de un nombre de dominio contra el cual se ha iniciado una demanda conforme al Reglamento”. En la Demanda, el Demandado se identifica de conformidad con los datos que constan en la base de datos WHOIS de la Autoridad de Registro RED.ES, de forma que se indica como Demandado a Preregistro Hostytec. No obstante, en el texto de la Demanda también se identifica a D.B.P. como titular “en la sombra” del nombre de dominio en disputa.

A la vista de esta circunstancia, cabe considerar que la Demanda aunque formalmente identifica al Demandado con los datos que figura en la Base de datos WHOIS, en realidad también está demandando a D.B.P.. De hecho, D.B.P. no niega en ningún momento su condición de titular del nombre de dominio, procediendo a contestar la demanda en condición de tal, así como los correos electrónicos previos enviados por la Demandante.

Así las cosas, este Experto acuerda que en la carátula del presente procedimiento figuren como demandados Preregistro Hostytec (que sigue figurando como titular en la base de datos WHOIS) y D.B.P..

6.2. La notificación de la Demanda a D.B.P.

El Sr. Buendía en su escrito de contestación a la demanda afirma literalmente lo siguiente: “No he recibido ninguna notificación y la documentación que me llega tenía la dirección equivocada, también llega con varios días de retraso por el mismo motivo. Una dirección puede estar equivocada deliberadamente y si esto es así el caso debería desestimarse por esa irregularidad”.

Pues bien, este Experto considera que semejante pretensión del Demandado debe ser rechazada, porque cualquier eventual deficiencia en la comunicación de la Demanda queda sanada por el hecho de que haya procedido a contestar a la misma dentro del plazo asignado para ello.

7. Debate y conclusiones

La Demanda en un procedimiento de este tipo prosperará cuando el nombre de dominio en conflicto haya sido registrado de forma especulativa o abusiva. Según el artículo 2 del Reglamento, existe un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo cuando concurren los siguientes requisitos: 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer derechos previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Procede a continuación analizar si se cumplen todos estos requisitos.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, el artículo 2 del Reglamento exige, en primer lugar, que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos previos”.

Se requiere, en primer lugar, que el Demandante sea titular de un derecho previo. De conformidad con la Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), “la autoridad de asignación establecerá un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio en relación con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”. Y 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 deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.

En el presente procedimiento, la Demandante ha probado que es titular de múltiples marcas compuestas por el signo BURGER KING, por lo que resulta acreditado que la Demandante es titular de un derecho previo en el sentido del artículo 2 del Reglamento. Es cierto que el Demandado alega que el signo BurgerKing es una palabra compuesta de dos de uso común y que por ello no puede ser invocada para obtener la transferencia de signos parecidos. Sin embargo, debe dejarse claramente establecido que las marcas de la Demandante están en vigor y que si lo que el Demandado pretende es poner en duda la validez de dichas marcas, el presente procedimiento extrajudicial no es el cauce jurídico apropiado para ello, no siendo este Experto competente para poner en tela de juicio la validez de las marcas de la Demandante, de las que ha aportado las oportunas pruebas de que están registradas y en vigor.

Así las cosas, debe procederse a continuación a comparar el signo sobre el que la Demandante tiene derechos previos con el nombre de dominio <burgerking.es> .

Para ello hay que tener en cuenta que la comparación ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, porque la parte que ha sido elegida por el registrante del nombre de dominio es precisamente la que figura en el segundo nivel. Asimismo, deben obviarse los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes técnicos de los nombres de dominio impiden en éstos la existencia de esos elementos. Y por las mismas razones, tampoco es importante que el nombre de dominio reproduzca en minúsculas, una marca en la que figuran letras mayúsculas.

Aplicando estos criterios este experto considera que existe una clara similitud entre las marcas BURGER KING y el nombre de dominio <burguerking.es>, similitud que es susceptible de causar confusión.

La principal diferencia entre la marca BURGER KING y el nombre de dominio <burguerking.es> reside en la inclusión en el nombre de dominio de la letra “u” entre la “g” y la “e” de la palabra BURGER. Semejante diferencia es absolutamente irrelevante y es muy probable que el usuario medio de Internet de habla española a la vista del nombre de dominio pueda creer erróneamente que se trata de un nombre de dominio correspondiente al titular de la marca o a alguien que cuenta con su autorización, generándose así un indudable riesgo de confusión.

Por lo demás, tampoco es relevante el hecho de que el nombre de dominio se omita el espacio que separa las palabras BURGER y KING. Como ya se ha declarado en resoluciones precedentes en aplicación de la Política UDRP, cuando la marca está formada por dos o más palabras, es irrelevante que en el nombre de dominio se omitan los espacios que las separan, dada la imposibilidad técnica de incluir espacios en los nombres de dominio (*Christian Dior Couture, SA c. Liage Internacional, Inc*, Caso OMPI N° D2000-0098; *United Feature Syndicate, Inc c. All Business Matters Inc (aka All Business Matters.com) and Dave Evans*, Caso OMPI N° D2000-1199). Y por las mismas razones, y como ya se ha indicado, tampoco es importante que el nombre de dominio reproduzca en minúsculas, una marca en la que figuran letras mayúsculas.

En definitiva, existiendo similitud hasta el punto de crear confusión entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante, se cumple el primer requisito del Reglamento para que prospere la demanda.

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado), lo cual, como toda prueba negativa es prácticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como *probatio diabolica*. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. Así se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos de la OMPI en aplicación de la Política UDRP, en la cual se inspira claramente el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”). Entre esas resoluciones, cabe citar, por ejemplo, las de los casos *Eauto Inc c. Available-Domain-Names.com*, Caso OMPI N° D2000-0120, *Grupo Ferrovial, S.A. c. Carlos Zamora*, Caso OMPI N° D2001-0017, o, *Caja de Ahorros del Mediterráneo c.*

Antonio Acuña Racero, Caso OMPI N° D2002-1037, por citar sólo algunas. Así se ha reconocido también en decisiones dictadas en aplicación del Reglamento, como la del caso *Citigroup Inc., Citibank, N.A. c. Ravi Gurnani Gurnani*, Caso OMPI N° DES2006-0001; *SISTEMAS KALAMAZOO, S.L. c. OFISTORE INTERNET, S.L.*, Caso OMPI N° DES2006-0033).

Así las cosas, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, le corresponde a éste, en la contestación a la demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos. De hecho, el artículo 16 del Reglamento dispone en su apartado b v) que la contestación deberá incluir “cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestación, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante”.

Según la Demandante, la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio porque sólo BURGER KING CORPORATION ostenta derechos sobre la denominación BURGER KING.

A la vista de las alegaciones y documentación que presenta la Demandante se puede concluir que ha aportado indicios razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio por parte de la Demandada.

Llegados a este punto, debe analizarse si la parte Demandada ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legítimos.

Para intentar probar sus derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio controvertidos, el Sr. Buendía Pérez alega que es titular del nombre de dominio en virtud de la libertad que existe de registrarlos, pagando las correspondientes tasas, siempre que no se le dé un uso indebido. Con esta alegación el Demandado pretende justificar sus derechos o intereses legítimos en el hecho de haber registrado el nombre de dominio, al amparo de la legislación vigente.

No obstante, el simple hecho de tener registrado a su favor el nombre de dominio no basta para demostrar que el Demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre el mismo. Porque si el mero registro de un nombre de dominio fuera suficiente para establecer derechos o intereses legítimos a los fines del artículo 2 del Reglamento, entonces todos los titulares de nombres de dominio poseerían tales derechos o intereses, y ningún Demandante podría triunfar en una reclamación por registro abusivo o especulativo. Y naturalmente esta interpretación debe ser rechazada por absurda. En este mismo sentido se expresan múltiples decisiones dictadas en aplicación de la Política UDRP, por ejemplo: los casos *The Hamlet Group Inc. c. James Lansford*, Caso OMPI N° D2000-0073; *Potomacs Mills Limited Partnership c. Gambit Capital Management* Caso OMPI N° D2000-0062; *Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. c. J.H.M.*, Caso OMPI N° D2000-1238; *National Cable Satellite Corporation c. Gearwood.com*, Caso NAF FA 00120000096194.

Además, debe tenerse presente que aunque el Demandado ha registrado el nombre de dominio en conflicto, por el hecho de haber solicitado y obtenido el nombre de dominio se somete obligatoriamente al sistema de resolución extrajudicial de conflictos en caso

de que un tercero considere que el nombre de dominio viola un derecho previo del cual es titular y que ha sido registrado de forma abusiva o especulativa.

Debe recordarse en este sentido que el apartado decimocuarto de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (".es") dispone que "la responsabilidad del uso de un nombre de dominio y el respeto de los derechos de propiedad intelectual e industrial corresponde a la persona u organización a la que se haya asignado dicho nombre de dominio". Y según la Disposición adicional única de dicha Orden, el sistema extrajudicial de resolución de conflictos "deberá proporcionar una protección eficaz frente al registro de nombres de carácter especulativo o abusivo (...) y "la participación en el sistema de resolución extrajudicial de conflictos será obligatoria para el titular del nombre de dominio".

A la vista de todo lo expuesto, este Experto considera que no consta que D.B.P. tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <burguerking.es>. De igual modo, tampoco goza de derechos o intereses legítimos PREREGISTRO HOSTYTEC, pues como se ha indicado, la titularidad del nombre de dominio a su favor es meramente nominal.

En suma, se cumple también el segundo de los requisitos fijados en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo.

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

Según el artículo 2 del Reglamento, la tercera circunstancia que ha de concurrir para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar y de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante [artículo 13 b) vii) 3 del Reglamento], que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes, aunque en todo caso el artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias –no limitativas– que en caso de que sean acreditadas supondrán la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.

Según la Demandante, el nombre de dominio en conflicto ha sido registrado de mala fe, entre otras razones porque se registró teniendo conocimiento de la marca BURGER KING.

Pues bien, uno de los factores que es tenido en cuenta por los Expertos al tenor del Reglamento a la hora de apreciar la mala fe en el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca (u otro derecho previo) ajeno es el conocimiento previo, por parte del Demandado, de la marca (o del signo sobre el que el Demandante ostenta un derecho previo). En este sentido, por ejemplo, el caso *Citigroup Inc., Citibank, N.A. c. Ravi Gurnani Gurnani*, Caso OMPI N° DES2006-0001. Y en la misma línea se muestran los Grupos de expertos que aplican la Política UDRP en la que se inspira el Reglamento (por ejemplo, casos *Soria Natural, SA* y *V.R.R.*, Caso OMPI N° D2004-0803, *Iberdrola SA v A.G., F.J.*, Caso OMPI N° D2003-0675, entre otras muchas). Así las cosas, la difusión de las marcas de la Demandante en el país de residencia del Demandado, así como la protección de dichas marcas en ese país, operan

como un indicio muy fuerte de que el Demandado tenía conocimiento previo de dichas marcas con antelación a su registro como nombre de dominio. Y este indicio no ha sido desvirtuado por el Demandado, que podía haber explicado en la contestación a la demanda las eventuales razones que le habrían llevado a elegir el término “burguerking” para formar su nombre de dominio. De este modo, faltando dichas explicaciones, el renombre de la marca de la Demandante hace muy improbable que la elección de ese término como nombre de dominio de segundo nivel obedezca a una mera coincidencia, sin que el Demandado tuviese conocimiento previo de los signos de la Demandante.

En definitiva, existe base suficiente para considerar que el registro del nombre de dominio <burguerking.es> se hizo de mala fe, porque el Demandado no ha acreditado un interés legítimo para su registro, y porque existen indicios suficientes de que el Demandado conocía las marcas de la Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio (extremo éste que no ha negado el Demandado). Además, la circunstancia de que el Demandado proponga la venta del nombre de dominio es un hecho más que, sumado a las circunstancias anteriores, supone un indicio de que el nombre de dominio se registró con la finalidad de especular con el mismo.

Constatada la mala fe en el registro del nombre de dominio se cumple ya el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo, sin necesidad de entrar a analizar con detenimiento si la mala fe afecta igualmente al uso del nombre de dominio. Nótese que el Reglamento exige la mala fe, ya sea en el momento de registrar el nombre de dominio, ya sea a la hora de usarlo. Esto supone una importante diferencia con el Procedimiento de la Política UDRP pues el párrafo 4 de la dicha Política, exige que la mala fe afecte a la vez al registro y al uso.

En cualquier caso, y como se afirma en decisiones precedentes (como las de los casos *J. García Carrión, S. A. c. M^a José Catalán Frías*, Caso OMPI N° D2000-0239, o *Comunidad Autónoma de Galicia v. J.S.B.*, Caso OMPI N° D2000-1017), parece indudable que quien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando sin causa legítima, a los derechos de un tercero.

El Demandado argumenta que el nombre de dominio está redireccionado desde el momento de comunicación de discrepancias a una página que informa que el citado nombre de dominio es usado con fines estadísticos. Sin embargo, lo cierto es que el Demandado no acredita qué tipo de estadística pretende realizar. No consta, por tanto, que el nombre de dominio esté siendo usado en la actualidad de buena fe.

Finalmente, y en relación con la redirección del nombre de dominio <burguerking.es> a otros sitios web, el Demandado contesta a la Demandante que la demanda se basa en falsedades, al afirmar que “el dominio está dirigido a una página pornográfica”, y que la dirección <microsoft.home.com> a la que, según el Demandante, dirige el nombre de dominio es la de cualquier página que no existe. Pues bien, en la demanda en ningún momento se afirma que el dominio esté dirigido a una página pornográfica ni a la dirección <microsoft.home.com>. Lo único que hace la Demandante para apoyar sus argumentos es citar fragmentos de otras resoluciones precedentes en las que el nombre de dominio conflictivo se redirigía a páginas pornográficas o a la dirección

<microsoft.home.com>. Por lo demás, la Demandante alega que antes de la presentación de la demanda, el nombre de dominio <burguerking.es> estaba redireccionado a la web <goobikes.org>, lo que a juicio de la Demandante revelaría un aprovechamiento del prestigio y reputación del renombre de la marca BURGER KING. No obstante, esta redirección no está acreditada y este Experto no puede tenerla en cuenta.

En definitiva, y a la vista de las consideraciones precedentes, también 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.

8. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el Artículo 21 de la Política, el Experto ordena que el nombre de dominio, <burguerking.es> sea transferido al Demandante.

Prof. Dr. Ángel García Vidal
Experto

Fecha: 12 de febrero de 2007