



## **Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI**

### **DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

**Clariden Holding AG v. P.P.d.I.F.**

**Caso No. DES2006-0018**

#### **1. Las Partes**

La Demandante es Clariden Holding AG, domiciliada en Zurich, Suiza, representada por Luis Miguel Beneyto García-Reyes, Elzaburu, España.

La Demandada es P.P.d.I.F, domiciliado en Madrid, España.

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

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

El registrador del citado nombre de dominio es Red.es.

#### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 31 de agosto de 2006. El 5 de septiembre de 2006 el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral y de bloqueo en relación con el nombre de dominio en cuestión. Ulteriormente, 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 referentes al contacto administrativo, técnico y de facturación, y bloqueando el dominio. 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 15 de septiembre de 2006. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de octubre de 2006. 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 9 de octubre de 2006.

El Centro nombró a Montiano Monteagudo como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 17 de octubre de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

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

La Demandante es titular de la siguiente marca comunitaria registrada ante la Oficina para la Armonización del Mercado Interior (“OAMI”) que constituye una de las categorías de derechos previos objeto de protección conforme al artículo 2 del Reglamento:

- Marca denominativa “Clariden” nº 388124, registrada en las clases 9, 16, 36 y 42 del Nomenclátor Internacional;

La Demandante aporta impresos del resultado de consulta generado mediante la página web de la OAMI.

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

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

Según la Demandante, la denominación “Clariden” identifica en el mercado a Clariden Bank y goza de extensa representación territorial en más de una decena de países de Europa, América y Asia. Además la Demandante es titular de la marca comunitaria denominativa “Clariden”.

La Demandante considera incuestionable la identidad entre el referido derecho previo y el Nombre de Dominio en litigio. Para fundamentar dicho parecer, la Demandante alude a la decisión del Caso OMPI N° D2000-1402 adoptada en el marco de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio de la ICANN, en la que el Experto consideró que “las partículas identificativas del nivel superior de los nombres de dominio en cuestión no entran en juego en la comparación a efectuar”.

La Demandante afirma que (i) el Nombre de Dominio no se corresponde con el propio nombre del Demandado, (ii) que el Demandado no es comúnmente conocido con dicho nombre, y (iii) que tampoco consta inscrito a favor del Demandado ningún derecho previo sobre dicha denominación con efectos en España.

Sigue desarrollando la Demandante que, en cuanto atañe al desarrollo por parte del Demandado de una actividad a través del Nombre de Dominio, en éste se aloja una web que principalmente contiene el mensaje: “Este dominio está en venta. Por favor, envíe un correo electrónico a 1XXXXXX@XXX.XXX”, concluyendo la Demandante que no se desprende de dicha web la actividad a la que se dedica el Nombre de Dominio.

De otro lado, la Demandante pone de relieve la notable cultura financiera de la que parece hacer gala el Demandado en su correspondencia con aquél, concluyendo que el Demandado debía haber conocido la existencia de la Demandante y el hecho de que “clariden” identifica sus servicios en el ámbito financiero internacional.

En otro orden de cosas, la Demandante considera que el Nombre de Dominio se ha registrado de mala fe, ya que: a) en concordancia con el párrafo anterior, el Demandado tuvo que ser plenamente consciente en el momento de dicho registro de que el Nombre de Dominio correspondía al signo usado por la Demandante para identificar sus servicios, y b) el Demandado incurre en “tenencia pasiva” de un dominio. Respecto a la “tenencia pasiva” cita la Demandante la decisión del Caso OMPI N° D2000-1402: La ausencia de todo contenido en las páginas web identificadas por los nombres de dominio controvertidos, en las que tan solo constan los datos identificativos y de localización del demandado, hace inevitable e indefectible llegar a la conclusión de que se ha producido por el demandado una tenencia pasiva de ambos nombres de dominio.

La tenencia pasiva constituye, consagrada por numerosas decisiones emanadas también del Centro de Arbitraje, causa justificativa de la mala fe, tanto en el registro como en el uso del dominio en cuestión (Decisiones N° D2000-0464, N° D2000-0003 y N° D2000-0239, entre otras).

También expone la Demandante, que el Demandado fija un precio de venta del Nombre de Dominio de 30.000 Euros, siendo ello un precio muy superior a su coste documentado directamente relacionado con él.

Trae a colación la Demandante, en fin, que el Demandado registró el dominio <lehmanbrothers.es> en la misma fecha que el Nombre de Dominio en cuestión, alojando en aquél, de forma literal, idéntico contenido, y por ende ofreciendo activamente la venta de dicho nombre de Dominio. Argumenta la Demandante que, siendo dicho término registrado, al igual que en el caso objeto de litigio, un término que designa también a una reputada entidad financiera, se puede apreciar un patrón de conducta que denota mala fe. Cita la Demandante al efecto un fragmento de la decisión N° D2000-1402: “la adopción de otros muchos nombres de dominio por el demandado, probada documentalmente por el demandante, correspondientes a marcas que pudieran considerarse notorias, siéndolo adicionalmente muchas de ellas en el ámbito bancario, deja patente la conclusión de que el registro de los nombres de dominio <unicaja.org> y <unicaja.net> no ha sido casual o esporádico, sino consecuente con una línea continuada de actuación o patrón de conducta. Este mismo criterio ha sido seguido en otras decisiones emanadas del Centro de Arbitraje, como la N° D2000-0469. Efectivamente, dicho párrafo señala que existirá mala fe en el uso y registro de un dominio, si éste fue adoptado con el fin de impedir que el titular de la marca que lo identifica refleje la misma como nombre de dominio, siempre que ello constituya un patrón de conducta en la actuación del demandado.”

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

El hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda no libera a la Demandante de la carga de la prueba puesto que el Reglamento establece en su artículo 21 que “el Experto resolverá la Demanda de forma motivada teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las Partes” debiendo tenerse igualmente en cuenta que, conforme al artículo 20 del Reglamento, “a) El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento” y “b) 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 en tiempo y forma el Demandado, se consideran como incontrovertidos determinados datos fácticos aportados por la Demandante, sin perjuicio de la valoración de los mismos que compete al Experto.

#### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión**

La Demandante es titular de una marca registrada ante la OAMI, que coincide con la palabra “clariden”, aportando prueba de ello junto con su escrito de Demanda, con lo que justifica debidamente el primer requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento. En efecto, los derechos previos reconocidos al Demandante coinciden totalmente con el Nombre de Dominio en disputa.

Este Experto reconoce como un hecho palmario y evidente la identidad entre el referido derecho previo, consistente en la titularidad sobre la marca comunitaria “CLARIDEN”, y el Nombre de Dominio en litigio.

#### **B. Derechos o intereses legítimos**

Para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter ilegítimo es necesario que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en cuestión. En el presente caso, la Demandante ha logrado demostrar que (i) el Demandado no es conocido corrientemente por la denominación correspondiente al Nombre de Dominio y (ii) el Nombre de Dominio no se corresponde con el propio nombre del Demandado.

Además, la ausencia de todo contenido en la página web ubicada bajo el Nombre de Dominio controvertido, en la que consta primordialmente la oferta de venta del Nombre de Dominio y una dirección de correo electrónico de contacto, hace inevitable e indefectible llegar a la conclusión de que se ha producido por el Demandado una tenencia pasiva del Nombres de Dominio controvertido a los solos efectos de obtener una contraprestación. Ello permite colegir que el Demandado ni ha utilizado el Nombre de Dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia ni ha efectuado preparativos demostrables para su utilización con una oferta de buena fe de productos o servicios.

Todo ello, junto con la falta de contestación por parte del Demandado, lleva a este Experto Único a juzgar cumplido el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento por considerar abusivo y especulativo el registro y la utilización del Nombre de Dominio controvertido.

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

La Demandante ha logrado demostrar que el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio fundamentalmente con el fin de vender el registro del Nombre de Dominio al Demandante que posee derechos previos, por un valor cierto que supera ampliamente el coste documentado que está relacionado directamente con el Nombre de Dominio.

Por lo demás, del Documento adjuntado como Anexo IX de la Demanda se desprende que el Demandado debía tener conocimiento previo de los derechos previos de Clariden y desde luego tuvo conocimiento del interés por parte del grupo al que pertenece la Demandante de operar en el mercado español.

Además, la tenencia pasiva, constatada más arriba, constituye, tal y como se desprende de numerosas decisiones emanadas también del Centro de Arbitraje, causa justificativa de la mala fe, tanto en el registro como en el uso del dominio en cuestión (Decisiones N° D2000-1402, N° D2000-0464, N° D2000-0003 y N° D2000-0239, entre otras).

De lo antedicho este Experto Único concluye que concurre en el presente caso el requisito de mala fe.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto Único ordena que el nombre de dominio, <clariden.es> sea transferido a la Demandante.

---

Montiano Monteagudo  
Experto Único

Fecha: 1° de noviembre de 2006