



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

A. M. G. v. A. N. N. y Beatriz Martinez S.L.

Caso No. DES2006-0011

1. Las Partes

El Demandante es A. M. G., Valencia, España, representado por Eduard Chaveli Donet, Valencia, España.

El Demandado es A. N. N. y Beatriz Martinez S.L., Valencia, España, representado por Javier A. Maestre Rodríguez, Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <derribosmateo.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 20 de junio de 2006. El 22 de junio de 2006 el Centro envió a ESNIC via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 22 de junio de 2006 ESNIC envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de 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 correspondientes a España (".ES").

De conformidad con los artículos 7 y 15 a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28 de junio de 2006. De conformidad con el artículo 16 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de julio de 2006. El Escrito de Contestación a

la Demanda fue presentado ante el Centro el 20 de julio de 2006 después de haber enviado la constancia de envío en tiempo.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 28 de agosto de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Cuestiones Procesales

El Demandado, dos días después de finalizado el plazo para presentar su contestación, remitió la misma por correo electrónico al Centro y posteriormente en papel, enviando confirmación del envío postal del escrito en tiempo y forma.

Por tanto, no se ha provocado retraso alguno en la contestación pero es preciso aclarar determinadas cuestiones procesales con carácter previo.

Tales cuestiones son las siguientes: a) De la solicitud de inadecuación del procedimiento b) De la solicitud de llamar al procedimiento a las mercantiles “Beatriz Martínez S.L” y “Derribos Mateo S.L.” y c) Sobre la influencia del recurso de amparo presentado.

En cuanto a la primera cuestión este Experto entiende que el procedimiento iniciado acoge el conflicto de titularidad sobre el nombre de dominio en litigio por venir avalado por artículo 1 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) según el cual “El presente Reglamento se aplicará a todos los conflictos de titularidad que se susciten en relación con el registro de nombres de dominio bajo “.es” sin perjuicio de las acciones judiciales que las Partes puedan ejercitar. La presentación de una demanda de conflicto de titularidad supondrá para la Demandante la aceptación de todas las normas contenidas en el Reglamento”.

En cuanto a la segunda cuestión, es decir, sobre la solicitud de llamar al procedimiento a las mercantiles “Beatriz Martínez S.L.” y a “Derribos Mateo S.L.” como demandados, debe admitirse respecto de la primera por haber quedado probado que el señor N. registró a su nombre el nombre de dominio litigioso en el desarrollo de su prestación laboral y, por tanto para la empresa en la que trabaja, apareciendo ésta como contacto administrativo según nota registral aportada. Sin embargo, en el caso de la entidad mercantil “Derribos Mateo S.L.” no debe ser llamada al procedimiento por no ser titular registral del nombre de dominio litigioso, ni tampoco existir elementos probatorios que demuestren un uso por su parte actual o futuro.

En consecuencia, este Experto considera como partes del procedimiento a don A. M. G. como Demandante y, don A. N. N. y “Beatriz Martínez, S.L.”, como Demandado, no siendo necesario la ampliación del plazo para traslado del expediente por razón del escrito de contestación, así como del mandato de representación suscrito por los demandados a favor del Letrado que les asiste en este procedimiento.

Finalmente, en cuanto al recurso de amparo presentado por “Derribos Mateo S.L.” y don A. M. G., nada puede afectar por no ser parte del procedimiento.

5. Antecedentes de Hecho

Los hechos no controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuación:

El Demandante es titular de la marca española mixta M1770452;

El nombre de dominio objeto de este procedimiento fue registrado por el Demandado el 12 de noviembre de 2005.

Al momento de la presentación de la demanda el nombre de dominio no se encontraba vinculado a página web alguna según se desprende del acta notarial.

En la actualidad, ha comprobado este Experto que el nombre de dominio dirige a la página web de Benarmet Management, quien advierte de su titularidad registral.

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante declara ser titular de la marca “Derribos Mateo” para lo que aporta copia del certificado del título expedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas junto a su escrito de demanda.

Existe una identidad absoluta entre el nombre de dominio <derribosmateo.es> registrado por el Demandado y la marca “Derribos Mateo” de la que es titular la Demandante y que son anteriores al registro del nombre de dominio.

El Demandante considera incuestionable la identidad entre el referido derecho previo y el nombre de dominio en litigio.

El Demandante afirma que el Demandado carece de derechos legítimos sobre el nombre de dominio, pues no ostenta la titularidad de la marca o de la denominación social “Derribos Mateo”. Así mismo agrega que carece de autorización para el uso de la citada marca y considera de aplicación la prohibición general establecida en el artículo 34 de la ley de Marcas para prohibir el uso del signo distintivo en redes de comunicación telemática como nombre de dominio.

Por otra parte, el Demandante considera que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe por lo siguiente: a) el demandado no hace un uso real y efectivo del nombre de dominio b) impide al titular de la marca reflejar la misma en un nombre de dominio y, c) el demandado ha registrado varios nombres de dominio bajo el código correspondiente a España (.es) con carácter especulativo.

B. Demandado

Declara el Demandado que el presente conflicto se deriva de la mala fe del Demandante quien solicitó la marca “Derribos Mateo” ante la Oficina Española de Patentes y Marcas un mes antes de vender sus participaciones sociales en la compañía de igual nombre. Que en todo caso, el derecho del titular marcario tiene las limitaciones establecidas en el artículo 37 de la Ley de Marcas y por tanto, no cabe impedir a la sociedad utilizar el nombre de dominio en litigio.

Alega, igualmente, tener un interés legítimo respecto del nombre de dominio o, en su caso, que dicho interés corresponda a la empresa en la que trabaja “Beatriz Martínez S.L.” pues su registro tenía como finalidad dar cumplimiento al encargo profesional que les efectuó “Derribos Mateo S.L.” sobre gestión de dominios. Gestión que, en definitiva, ha permitido que ésta última utilice su denominación social como nombre de dominio.

Finalmente, considera el Demandado que ni el registro ni el uso que se hace del nombre de dominio son de mala fe. En cuanto al registro, el Demandado cumplía con las indicaciones de su cliente, la mercantil “Derribos Mateo S.L.”, con la que la empresa para la que trabaja mantenía un contrato relativo al nombre de dominio en litigio. Respecto del uso, manifiesta que existe un uso efectivo del nombre de dominio pero en calidad de mero intermediario consistente en su cesión de uso a “Derribos Mateo S.L.” quien lo utiliza exclusivamente para las cuentas de correo electrónico.

7. Debate y conclusiones

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del “Reglamento” el Experto ha de resolver sobre la demanda en base a:

- las declaraciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en el “Plan Nacional” y en el propio “Reglamento” y
- las leyes y los principios del Derecho nacional español.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

De la prueba aportada resulta evidente que el Demandante es titular de la marca “Derribos Mateo”, aportando prueba de ello junto con su escrito de demanda por lo que justifica debidamente el requisito exigido en el Artículo 2 del Reglamento.

En este caso, ni siquiera habría que realizar análisis alguno, pues los derechos previos reconocidos al Demandante coinciden íntegramente con el nombre de dominio en disputa.

Así, este Experto reconoce como un hecho probado y evidente la identidad entre el referido derecho hasta el punto de crear confusión con el nombre de dominio en litigio.

B. Derechos o intereses legítimos

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

Pues bien, de la prueba aportada se deduce que el Demandado no es titular de derecho previo que avale su titularidad registral ni tampoco lo es la empresa para la que trabaja.

Lo cierto es que las páginas web a las que dirigió el nombre de dominio después de encontrarse inoperativo: la primera, una página para envío de correos sin relación alguna con el Demandado, su empresa o el cliente de ésta que por lo demás incumplía la Ley de Servicios de Sociedad de la Información sobre identificación del titular y, la segunda, una página que manifiesta que el nombre de dominio es propiedad de la

empresa donde trabaja el demandado.

En definitiva, queda demostrado el uso que realiza el Demandado de la marca ajena “Derribos Mateo” como nombre de dominio <derribosmateo.es> constituye un comportamiento que puede ser prohibido, como hace en este procedimiento, conforme al artículo 34.3 de la Ley de Marcas y que no hace más que “fortalecer la posición exclusiva del titular de la marca” tal y como se justifica en la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas.

En opinión de este Experto y, en virtud de cuanto antecede, abocan a dar por cumplido con el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento para considerar abusivo o especulativo el registro de un nombre de dominio.

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

Según mantiene la parte Demandada el registro de la marca se realizó en calidad de agente de la mercantil “Derribos Mateo S.L.” quien es, por tanto, titular material del nombre de dominio en litigio y, quien es titular de Derechos Previos por vía de la denominación social.

Sin embargo, la realidad parece ser otra, fundada no sólo en la titularidad registral, sino también en la ausencia de uso por parte de la sociedad “Derribos Mateo S.L.” lo cual nos aboca a concluir que la tenencia pasiva tenía como objeto principal impedir que el titular de la marca reflejara la misma como signo de identificación y localización de internet.

Así es, de la prueba practicada puede apreciarse cómo la parte Demandada ha solicitado el registro del nombre de dominio en litigio y posteriormente se ha limitado a poseer de manera pasiva el mismo toda vez no le ha dado uso alguno. Por lo tanto el inoperativo servicio de correo y la página sobre la que descansa el nombre en la actualidad, permitirían concluir con que existió mala fe en el uso del nombre de dominio, impidiendo al Demandante el uso del signo distintivo en una página web.

En definitiva, no habiendo probado un uso efectivo del nombre de dominio, excepto en la medida en que el competidor de su cliente y, demandante de este procedimiento, no puede hacer uso del nombre de dominio

Por ello, debemos concluir que el registro y el uso del nombre de dominio en litigio “<derribosmateo.es> se produjo de mala fe.

7. Secuestro a la inversa del nombre de dominio

Plantea la parte Demandada la existencia de mala fe en el planteamiento del presente procedimiento al entender que el Demandante inició el mismo con el fin de hostigar al demandado en el buen uso del dominio en disputa.

Esta alegación coincide con lo que el Reglamento de la Política Uniforme de Resolución de conflictos denomina Secuestro a la inversa del nombre de dominio, pero al no estar contemplado en el Reglamento Español y carecer de sentido su solicitud, este Experto la desestima.

8. Decisión

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

Manuel Moreno-Torres
Experto

Fecha: 12 de Septiembre de 2006