

Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación

DECISIÓN DEL EXPERTO

**Nereida Mediterránea, S.L c. Gestion y Desarrollo Proyecta Inversiones
Levante,S.L**

Caso nº 1/2006

1. Las Partes

La demandante es Nereida Mediterránea, S.L., con domicilio en Benidorm, España (en adelante, la "Demandante").

El Demandado es Gestion y Desarrollo Proyecta Inversiones Levante, S.L, con domicilio en Valencia, España (en adelante, el "Demandado").

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <grupoballester.es> (en adelante, el "Nombre de Dominio").

La entidad registradora del citado nombre de dominio es ES-NIC (en adelante, la "Entidad Registradora").

3. Iter Procedimental

La Demandante presentó el escrito de demanda (en adelante, la "Demanda") ante el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación (en adelante, el "Consejo") el 19 de mayo de 2006. El 1 de junio de 2006 el Consejo envió a la Entidad Registradora, por medio de correo electrónico, una solicitud de verificación registral y bloqueo en relación con el Nombre de Dominio.

El 28 de junio de 2006, y después de que el Consejo volviera a solicitar por medio de correo electrónico una verificación registral y bloqueo del Nombre de Dominio, la Entidad Registradora envió al Consejo, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado era la persona que figuraba en su base de datos como titular del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación del mismo.

El Consejo 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") (en adelante, el "Reglamento").

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 1 de junio de 2006. De conformidad con el artículo 16 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 21 de junio de 2006. El Demandado presentó ante el Consejo su escrito de contestación a la demanda (en adelante, la "Contestación a la Demanda") el día 19 de junio de 2006.

El Consejo nombró a D. Albert Agustinoy Guilayn como experto encargado de resolver la presente disputa (en adelante, el "Experto") el 21 de junio 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. Antecedentes de Hecho

A. La Demandante

La Demandante es una sociedad con sede en Benidorm, Comunidad Valenciana, cuyas actividades se centran en la construcción y promoción de proyectos inmobiliarios, centrandose principalmente sus actividades en la Comunidad Valenciana. De hecho, la Demandante se ha convertido en una de las principales empresas del sector inmobiliario en la mencionada comunidad autónoma, como consecuencia de sus más de 30 años de desarrollo de sus actividades, empleando actualmente a más de 500 personas.

De acuerdo con la información incluida en su propia página web corporativa, a día de hoy, la Demandante centra sus actividades en la construcción y promoción de proyectos inmobiliarios de primera vivienda en la ciudad de Valencia y de segunda residencia en el litoral de la Comunidad Valenciana.

La Demandante es titular ante la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca denominativa nº 2635850, habiendo sido solicitada el 11 de febrero de 2005 y concedida el 18 de agosto de 2005 en la clase 38 del Nomenclator Internacional, para servicios de telecomunicaciones, comunicaciones por terminales de ordenador y comunicaciones digitales a través de redes informáticas mundiales.

B. El Demandado

El Demandado es una sociedad con sede en la ciudad de Valencia. En la Contestación a la Demanda el Demandado no aporta información alguna sobre sus circunstancias personales ni sobre la vinculación que le une al Nombre de Dominio.

Cabe señalar que, una vez presentada la Demanda ante el Consejo, la titularidad del Nombre de Dominio fue transferida a favor de una supuesta sociedad mercantil denominada Gestión y Desarrollo Proyecto Inversiones Levante, S.L. Habiendo sido notificada dicha incidencia al Experto por parte del Consejo, éste decidió continuar con el procedimiento, atendiendo al hecho que las circunstancias y personas involucradas

en el mismo quedan fijadas en el momento de la presentación de la demanda. Asimismo, habiendo revisado las circunstancias que se daban tras la transferencia del Nombre de Dominio, el Experto consideró que no era preciso proceder a acción alguna de modificación del procedimiento, puesto que, aparte de dicho cambio de titularidad, no se había producido modificación esencial alguna a las circunstancias objeto de análisis.

En la contestación a la Demanda tampoco se ofrece información alguna sobre las actividades ni circunstancias de la sociedad Gestión y Desarrollo Proyecto Inversiones Levante, S.L. ni las razones por las que el Demandado procedió a dicha transferencia ni porqué la aceptó la mencionada sociedad.

C. El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado el 10 de noviembre de 2005, sin que haya estado vinculado a página web alguna desde su registro.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega en su Demanda:

1. Que desde agosto de 2005 es titular de la marca española denominativa "Grupo Ballester", la cual ha venido utilizando para el desarrollo de sus actividades empresariales;
2. Que, a pesar de ser titular de la mencionada marca, dicha titularidad no le fue comunicada hasta finales del mes de octubre de 2005, razón por la que no pudo registrar el Nombre de Dominio dentro del período previo concedido por ES-NIC a los titulares de marcas con vigencia en España;
3. Que el Nombre de Dominio fue registrado de mala fe por el Demandado, sin que tuviera derecho o interés legítimo para ello; y
4. Que, atendiendo a las razones mencionadas, la titularidad del Nombre de Dominio debería ser transferida a su favor.

B. El Demandado

El Demandado alega en su Contestación a la Demanda:

1. Que el registro del Nombre de Dominio se realizó al amparo de la normativa establecida por ES-NIC;
2. Que el registro del Nombre de Dominio no tiene carácter especulativo, abusivo ni ha sido hecho de mala fe ya que la Demandante no procedió al registro su Nombre de Dominio en el periodo habilitado para ello;
3. Que a pesar de todo ello, el Demandado se pone a disposición de la Demandante para llegar a un buen entendimiento para el buen uso y fin del Nombre de Dominio;
4. Que, teniendo en cuenta lo indicado, solicita que no se estime la Demanda.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de un signo distintivo sobre el que la Demandante ostente derechos previos;

(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y

(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada de los mencionados elementos requeridos por la Política respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho análisis este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política Uniforme de la ICANN para la resolución de disputas relativas a la titularidad de nombres de dominio (en adelante, "UDRP"), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las decisiones en el Caso OMPI n° DES2006-0001, *Citigroup, Inc. y Citibank N.A. c. R.G.G.*; en el Caso OMPI n° DES2006-0002, *Ladbrokes Internacional Limited c. Hostinet, S.L.*; o en el Caso OMPI n° DES2006-0003, *Ferrero S.p.A. y Ferrero Ibérica, S.A. c. Maxtersolutions C.B.*).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con una denominación sobre la cual la Demandante ostente "derechos previos", incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España. En este sentido, cabe recordar simplemente que la Demandante es titular de la marca española "Grupo Ballester", la cual debe considerarse, a efectos del Reglamento, idéntica al Nombre de Dominio.

En este sentido, la inclusión del sufijo ".es" y la falta de espacio entre las dos palabras que forman el Nombre de Dominio no deben ser consideradas como diferencias relevantes, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en el Caso OMPI n° D2000-0812, *New Cork Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth*; Caso OMPI n° D203-0172, *A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night*; o en el Caso OMPI n° D2005-1029, *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón c. O.E.C.*

De este modo, este Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la

Demanda.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos -de carácter meramente enunciativo- en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en cuestión y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza de forma legítima. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.

- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio. Por el contrario, este Experto considera que:

- El Demandado no ha utilizado en modo alguno el Nombre de Dominio ni ha aportado argumentos convincentes que le permitieran acreditar la vinculación del mismo a una oferta de buena fe de productos o servicios. En este sentido, debe rechazarse totalmente el argumento del Demandado indicando que el registro del Nombre de Dominio se produjo al amparo de la actual normativa vigente en materia de nombres de dominio .ES. El hecho de que, como consecuencia de la reciente modificación normativa de registro de nombres de dominio .ES, el acceso a los mismos se haya flexibilizado no supone que no exista normativa alguna que establezca las condiciones aplicables a dicho acceso y, eventualmente, aplique remedios a cualquier incumplimiento de dichas condiciones. Precisamente el Reglamento nace como un instrumento esencial para corregir aquellas actuaciones de registro abusivo de nombres de dominio;

- Debe rechazarse igualmente el argumento presentado por la Demandada justificando el registro del Nombre de Dominio en el hecho de que la Demandada no procedió al registro del mismo en el periodo habilitado para ello. La aceptación de este argumento llevaría al absurdo de considerar legítimo el registro de cualquier nombre de dominio idéntico o confusamente similar con una marca, si el titular de dicha marca no hubiera procedido al registro previo del correspondiente nombre de dominio, bien en periodos específicamente habilitados a tal efecto o cuando el registro de tales dominios ya se hubiera abierto al público. El registro de nombres de dominio en tales circunstancias constituye una facultad y no un deber para los titulares de marcas u otros signos distintivos protegidos y la falta de ejercicio de dicha facultad en ningún caso podría

considerarse como una renuncia o decaimiento de los derechos vinculados a la titularidad de la marca o signo distintivo en cuestión;

- Dado el carácter inequívocamente referido a la marca titularidad de la Demandante del Nombre de Dominio y las obvias diferencias entre el mismo y el nombre del Demandado o de cualquier entidad de la que fuera representante parece igualmente obvio que el Demandado en ningún momento ha sido conocido bajo la denominación "Grupo Ballester", cuyo uso por su parte tampoco había sido autorizada por parte de la Demandante;

- Difícilmente podría considerarse que el Demandado ha hecho un uso legítimo u ostenta un interés legítimo en general sobre el Nombre de Dominio dado que el mismo se refiere de modo obvio e inequívoco a la marca de la Demandante, sin que cupiera razonablemente un uso por parte del Demandado que no constituyera una infracción de los derechos de la Demandante. En este sentido, debe tenerse en cuenta además, atendiendo a la información aportada por el Demandado, que éste reside en Valencia, ciudad donde la Demandante centra parte de sus actividades comerciales y que forma parte de la Comunidad Valenciana, comunidad autónoma en la que la Demandante desarrolla igualmente las restantes de sus actividades. De este modo, parece difícil imaginar que el Demandado no conociera la marca de la Demandante en el momento del registro del Nombre de Dominio. Esta conclusión se ve reforzada cuando, al revisar la Contestación a la Demanda, se puede comprobar que el Demandado, al referirse a los eventuales derechos de la Demandante sobre el Nombre de Dominio, considera que éste era "su dominio" (en referencia a la Demandante).

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

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

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que el Demandado ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente decisión, el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que el Demandado tenía de la existencia y marca de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta del hecho que vive en la ciudad donde la Demandante desarrolla una parte significativa de sus actividades.

Asimismo, este Experto considera que el hecho de que el Demandado transfiriera el Nombre de Dominio una vez iniciado el presente procedimiento, sin aportar justificación alguna a dicha transferencia, constituye un indicio más de que su actuación respecto al Nombre de Dominio se ha basado en criterios de mala fe. Tampoco la actual titular del Nombre de Dominio ha aportado argumento alguno que permitan a este Experto llegar a otra conclusión.

Por otra parte, cabe señalar que la evidente correspondencia existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace imposible imaginar un uso del mismo que no supusiera una infracción de los derechos de aquélla.

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que en el presente caso concurre

la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el Artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <grupoballester.es> sea transferido a la Demandante, como titular de derechos previos en el sentido del Artículo 2 del Reglamento.

Albert Agustinoy Guilany
Experto Único

Fecha: 5 de julio de 2006