



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil S.A. (Famosa) v. Unidad Empresarial de Medios Avanzados y Servicios S.L.

Caso No. DES2007-0004

1. Las Partes

La Demandante es Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil S.A. (Famosa), con domicilio en Onil, Alicante, España, representada por Clarke, Modet & Co., España.

La Demandada es Unidad Empresarial de Medios Avanzados y Servicios S.L., con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <jaggets.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 5 de marzo de 2007. El 6 de marzo de 2007 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 7 de marzo de 2007 el ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto 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”) y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 12 de marzo de 2007. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo

para contestar la Demanda se fijó para el 1 de abril de 2007. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada la falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 5 de abril de 2007.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 20 de abril de 2007 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

La Demandante es titular de la marca comunitaria 3.718.558, JAGGETS, registrada en las clases 16, 25 y 28. Esta marca fue solicitada con fecha 18 de marzo de 2004 y concedida el 27 de julio de 2005.

El nombre de dominio <jaggets.es> fue registrado el 12 de diciembre de 2005 y el Experto ha podido comprobar que en la actualidad sigue sin estar operativo.

La Demandada no ha contestado a la Demanda.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante basa esencialmente su demanda en:

- La titularidad que ostenta sobre la marca comunitaria 3.718.558, JAGGETS, que fue solicitada el 18 de marzo de 2004 y concedida el 27 de julio de 2005, mientras que el nombre de dominio controvertido fue registrado el 12 de diciembre de 2005.
- Su relevancia y predicamento en el sector juguetero, en el que es una empresa líder, así como la notoriedad de la marca JAGGETS que identifica al que es uno de sus productos estrella.
- Su interés real en el nombre dominio <jaggets.es>, cuyo registro trató de obtener y vio frustrado al encontrarse ya registrado por la Demandada, pocos días antes, lo que le obligó a registrar <thejaggets.es> para poder reflejar su marca JAGGETS en un nombre de dominio bajo la extensión <.es>.
- La falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada sobre el nombre de dominio controvertido puesto que no posee ninguna marca ni otra denominación que se identifique bajo el distintivo Jaggets ni ha utilizado nunca el nombre de dominio en cuestión. Por el contrario, afirma la Demandante que la Demandada ha llevado a cabo una campaña de registro masivo de nombres de dominio que consisten en marcas notorias que ni ha utilizado y que ni siquiera –excepto en el caso del nombre de dominio controvertido- ha renovado.
- El registro y uso de mala fe del nombre de dominio impugnado ya que la marca JAGGETS así como las muñecas que identifica, tienen gran prestigio en el sector juguetero y, dada su repercusión en el público infantil (ampliamente probada), son conocidas en prácticamente todos los ámbitos familiares, con gran éxito de

ventas y numerosas campañas publicitarias. Además, continúa alegando que la Demandada es una empresa española, dedicada a servicios de alojamientos Web y de telefonía y, por tanto, experta en el sistema de nombres de dominio y conocedora del valor que puede alcanzar un nombre dominio coincidente con una marca renombrada. La mala fe en el registro la encuentra también la Demandante en el hecho de que se hizo en plena campaña navideña y pocos días después de que finalizara el período escalonado de registro preferente de nombres de dominio de código territorial <.es>, establecido en el Plan Nacional, lo que sin duda significa que la Demandada esperaba obtener un rendimiento económico del mismo. Afirma la Demandante que este hecho viene corroborado porque la Demandada registró en la misma fecha una serie de nombres de dominio coincidentes todos ellos con marcas muy conocidas en España y también objeto de fuertes campañas comerciales de Navidad.

- Por otra parte, alega la Demandante que no existe ningún uso del nombre de dominio ni ninguna página Web alojada, pudiendo equivaler la falta de uso a uso de mala fe según doctrina del Centro de la OMPI. Además, afirma la Demandante que la falta de respuesta al requerimiento que remitió a la Demandada también indica una falta de derechos y es indicio de mala fe.
- Por último, reclama la aplicabilidad de los artículos 34.3 e) de la Ley española de Marcas y de los artículos 5 y 6 de la Ley española de Competencia Desleal así como del artículo 16 del Acuerdo TRIPS en cuanto a la especial protección que merece una marca notoria.

B. Demandada

La Demandada no contestó a la Demanda.

6. Debate y conclusiones

Los presupuestos de la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio en controversia son:

- que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idéntico u ofrezca semejanza que produzca confusión, con otros términos sobre los que el Demandante alegue tener derechos previos;
- que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Reglas y principios aplicables

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio <.es>, resultarán igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho español.

La Demandada no se ha personado en este procedimiento, por lo que de conformidad

con el artículo 16e) del Reglamento, el Experto resolverá la controversia suscitada basándose en la Demanda; ahora bien y como es lógico no puede centrarse en exclusiva en la falta de contestación a la demanda, sino que habrá de extraer sus conclusiones atendiendo las concretas circunstancias que concurren en el presente caso.

Así se ha venido interpretando en numerosas Decisiones, como por ejemplo, *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. S.R.R.*, Caso OMPI N° D2001-1183.

Además, en este caso, al tratarse de un nombre de dominio español y ser las partes de nacionalidad y residencia españolas, jugará un papel esencial en este procedimiento el artículo 34.3 e) de la vigente Ley de Marcas, que confiere al titular de una marca el derecho a prohibir el uso del signo, sin su autorización, en redes de comunicación telemáticas o como nombre de dominio. Del mismo modo, al encontrarnos ante una marca cuya notoriedad ha quedado probada, es de especial aplicación el artículo 8 de la citada Ley de Marcas, según el cual, el titular podrá prohibir que terceros sin su consentimiento utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante y en general cuando puedan suponer un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en el procedimiento para la resolución de controversias en materia de nombres de dominio establecido por ICANN, por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación ha establecido el Centro en los últimos años, cuando los puntos examinados en esos procedimientos coincidan con los de la regulación española, como ya señalaron, entre otras, las Decisiones *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI N DES2006-0005 y *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI N DES2006-0014.

B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

No puede ser cuestionada -por su obviedad- la identidad existente entre la denominación que constituye la marca comunitaria de la Demandante n° 3.718.558, JAGGETS y el término elegido por la Demandada para caracterizar el nombre de dominio controvertido, <jaggets.es>.

Por estas razones, el Experto entiende que concurre la primera de las circunstancias establecidas en el artículo 2 del Reglamento para determinar que el registro del nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo.

C. Derechos o intereses legítimos

La Demandante básicamente alega que el hecho de que la Demandada no posea ninguna marca ni ninguna otra denominación que se identifique bajo el distintivo JAGGETS, así como que no haya utilizado el dominio controvertido, y sin embargo, haya registrado numerosos nombres de dominio consistentes en marcas notorias que ni ha utilizado y que ni siquiera -excepto en el caso del nombre de dominio controvertido-, ha renovado, prueban su falta de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión.

A juicio del Experto, la Demandante tiene razón al negar que la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido, pues, en efecto, ha quedado acreditado que no existe empresa alguna en España que incluya en su razón social el término "Jaggets", y que la Demandada no ostenta la titularidad de ningún distintivo consistente en esta denominación ni puede ser relacionada ni conocida

con la misma.

Además, lo que resulta concluyente para determinar la falta de intereses legítimos y derechos de la Demandada, es el momento en que se produjo el registro. En efecto, el hecho de que la Demandada, que es una empresa especializada en el sector informático y por tanto conocedora del Plan Nacional, solicitara el registro del nombre de dominio <jaggets.es> tan sólo unos días después de que finalizara la primera fase escalonada de registro establecida en el Plan Nacional, cuando ya no era preciso acreditar un derecho previo para registrar un nombre de dominio coincidente con una marca, da lugar a concluir que el único interés que motivó dicha solicitud de registro fue meramente especulativo.

Y por último, la falta de contestación a la Demanda es indicio de la inexistencia de derechos o intereses legítimos pues la Demandada, si hubiera ostentado algún tipo de derecho o interés legítimo, se habría personado para defenderse de las alegaciones de la Demandante. Así vienen declarándolo numerosas Decisiones, como, por ejemplo, *Grupo Zena de Restaurantes, S.A. v. Ri*, Caso OMPI N° D2006-0740.

Concurre, por tanto, la segunda circunstancia establecida en el artículo 2 del Reglamento.

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

La Demandante afirma que el nombre de dominio controvertido ha sido registrado de mala fe pues, dada la notoriedad de la marca JAGGETS, la Demandada –que es una empresa española- debía conocerla. Alega también que como la Demandada opera en el sector informático, conoce el valor que puede alcanzar un nombre de dominio coincidente con una marca notoria española.

La fecha de registro del nombre de dominio es otra de las circunstancias que aduce la Demandante para razonar la mala fe en el registro así como el registro masivo por parte del Demandado, de nombres de dominio consistentes en marcas notorias, pertenecientes, muchas de ellas, al sector juguetero.

Las alegaciones efectuadas por la Demandante y la documentación aportada junto con la Demanda, ofrecen al Experto indicios claros de la concurrencia de mala fe en el registro del nombre dominio controvertido, y ello por las siguientes razones:

En primer lugar, la Demandante ha acreditado ser titular de la marca comunitaria n° 3.718.558 JAGGETS que fue registrada con anterioridad al nombre de dominio controvertido; además ha quedado igualmente probado en este procedimiento la notoriedad de dicha marca, por lo que difícilmente el Demandado no podía conocerla.

En segundo término, es obvio que la elección de la denominación “jaggets” por el Demandado no puede ser casual ya que se trata de un vocablo claramente caprichoso y de fantasía. Por eso, la única razón que el Experto puede encontrar a su registro como nombre de dominio por parte de la Demandada es que ésta conocía previamente la marca de la Demandante y su carácter notorio y pretendió obstaculizar el derecho del legítimo titular de la marca a registrarla como nombre de dominio bajo el código territorial español, con el fin de obtener un beneficio económico.

Además, existen otros hechos que llevan al Experto a concluir que concurrió mala fe en el registro. Por una parte, la Demandante ha demostrado que la Demandada es una empresa especializada en el sector informático y que en consecuencia no ignoraba las

posibilidades especulativas que le ofrecía adelantarse en el registro de un nombre de dominio coincidente con una marca notoria; y por otra, el nombre de dominio controvertido no ha sido el único que ha registrado la Demandada y que coincide con una marca notoria. Esta conducta ha sido reiteradamente interpretada en distintas decisiones como una muestra de la concurrencia de mala fe.

En este sentido se pueden citar las Decisiones *Port Aventura S.A. v M.G.Q.*, Caso OMPI N° D2000-0751, y *Eresmas Interactiva, S.A. Alehop Internet S.L. v. Alehop.com/M. G.*, Caso OMPI N° D2001-0949.

Asimismo, también se ha probado que el nombre de dominio controvertido –y otros más- fue registrado tan sólo unos días después de que finalizara la primera fase de registro preferente prevista en el Plan Nacional, a partir de cuyo momento, cualquiera que acredite reunir los requisitos mínimos para solicitar un nombre de dominio <.es>, puede registrarlo sin necesidad de ostentar un derecho anterior sobre la denominación. Es decir, la Demandada, concedora de estas fases de registro, estuvo vigilando si los titulares de determinadas marcas notorias habían accedido al período preferente y transcurrido éste, solicitó y obtuvo los registros que estaban libres y le interesaron, con pleno conocimiento de que violaba derechos ajenos, en contra de lo que se comprometió a respetar en el acuerdo de registro.

Por último, acertadamente invoca la Demandante el artículo 34.3 e) de la Ley de Marcas, en cuanto que la titularidad que ostenta sobre su marca le legitima para impedir a la Demandada el uso del signo “Jagetts” en redes telemáticas y como nombre de dominio. Del mismo modo, siendo la marca de la Demandante de carácter notorio, ha de extremarse el rigor frente a cualquier signo idéntico o semejante que pretenda aprovecharse de dicha notoriedad, como establece el artículo 8 de dicha Ley.

Sin embargo, en opinión del Experto, no puede compararse que resulten de aplicación al presente caso los artículos 5 y 6 de la Ley española de Competencia Desleal, citados igualmente en la Demanda. En efecto, según ha establecido la doctrina y jurisprudencia españolas, puede considerarse que la presencia de un signo en Internet implica concurrencia mercantil cuando el nombre de dominio sirva para alojar una Web desde la que el navegante pueda interactuar y adquirir los productos o contratar los servicios que se ofrezcan. Pero no se dan estas circunstancias en el presente caso ya que la Demandada no está utilizando el nombre de dominio ni por tanto, concurriendo en el mercado con la Demandante.

Por último, aunque en el Reglamento no se exige que, además de existir mala fe en el registro, el uso deba haberse realizado también con esa misma mala fe, el Experto abordará igualmente este aspecto por ser claro en el presente supuesto.

En efecto, ha quedado acreditado que la Demandada no utiliza el nombre de dominio controvertido, y esta tenencia pasiva ha sido reiteradamente interpretada por la doctrina creada por distintas decisiones como una clara prueba de mala fe en el uso del nombre de dominio. En este sentido se pueden citar las siguientes Decisiones: *R.E. v. M.P.*, Caso OMPI N° D2000-0001; *Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. F.L.P.*, Caso OMPI N° D2000-1402; *Banco Río de la Plata, S.A. v. A.R.*, Caso OMPI N° D2001-0173; *Caixa D’Estalvis i Pensions de Barcelona (“La Caixa”) v. E.-J.*, Caso OMPI N° D2001-0438; y *Tiendas de Conveniencia, S.A. v. Opencor, S.A. y J.S.D.*; Caso OMPI N° D2002-1026.

Además, también ha de ser tenido en cuenta que la Demandante remitió un requerimiento a la Demandada, instándole a respetar sus derechos sobre la marca

JAGGETS y a resolver la controversia de forma voluntaria. La falta de respuesta a tal requerimiento pone de manifiesto la nula predisposición de aquélla a evitar el presente procedimiento, circunstancia ésta que abunda en la existencia de mala fe en el uso del nombre de dominio por parte de la Demandada y así ha sido interpretado, entre otras, en la Decisión *Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibérica S.A. v. Maxtersolutions C.B.*, Caso OMPI nº DES2006-0003.

Concorre, por tanto, la tercera circunstancia establecida en el artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

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

María Baylos Morales
Experto Único

Fecha: 5 de mayo de 2007