



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Jysk A/S c. Henrik Olsen

Caso N° DES2007-0011

1. Las Partes

La Demandante es Jysk A/S representada por Lett Law Firm, Dinamarca.

La Demandada es H. O., con domicilio Strandby, Dinamarca.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <jysk.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 26 de abril de 2007. El 1 de mayo de 2007 el Centro envió a ESNIC via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 7 de mayo de 2007 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 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")

De conformidad con los artículos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 26 de julio de 2007. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de agosto de 2007. 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 17 de agosto de 2007.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 27 de agosto 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.

El procedimiento se ha sustanciado en el idioma inglés por darse los requisitos a los que se refiere el artículo 8 del Reglamento. Sin embargo, de acuerdo a las facultades generales del experto contenidas en el artículo 18 del Reglamento el idioma de la Decisión es español.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es titular de la marca comunitaria JYSK número 237500.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante ha formulado las siguientes alegaciones en su escrito de demanda:

- Considera que a la vista de los derechos marcarios titularidad de su propiedad consistentes en la denominación “JYSK” se produce una innegable identidad entre tales derechos y el nombre de dominio, <jysk.es>
- Considera que, por lo evidente del caso, es un hecho probado la identidad entre los referidos derechos prioritarios “JYSK” hasta el punto de crear confusión con el nombre de dominio.
- La marca JYSK tiene la consideración de marca notoria en Dinamarca, lugar de residencia habitual de las partes de este procedimiento.
- El Demandado no utiliza en el tráfico el nombre <jysk.es> salvo para redirigirlo a una sex-shop perteneciente a una compañía norteamericana con la que nada tiene que ver ni representado ni el demandado.
- El Demandado contactó con “JYSK” poco después de proceder al registro del nombre de dominio español con la finalidad de ofrecer la venta del mismo.
- El redireccionamiento que realiza el Demandado tiene como finalidad dañar la imagen del Demandante toda vez no consiguió la venta del mismo a su favor.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

El hecho de que el Demandado no haya contestado a la demanda no libera al Demandante de la carga de la prueba pues el Reglamento dispone en su artículo 21 que “el Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes” y que conforme al artículo 20 del propio 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 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 aceptan como ciertas las afirmaciones del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquel.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Demandante es titular de una marca comunitaria que incluye el término “JYSK”, aportando prueba de ello junto con su escrito de demanda por lo que justifica debidamente el requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento.

Los derechos previos reconocidos al Demandante coinciden íntegramente con el nombre de dominio en disputa.

Este Experto reconoce como un hecho palmario y evidente la identidad entre los referidos derechos y 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.

En el presente caso, el Demandante ha logrado demostrar que: a) el Demandado no utiliza personalmente el nombre de dominio en disputa sino que lo redirige a una web perteneciente a una empresa norteamericana con la que en principio nada tiene que ver b) Que el Demandado pretende dañar la imagen de “JYSK” vinculando su imagen de Internet a una página de sexo, c) que el Demandado no es titular de marca española o comunitaria alguna sobre el disputado nombre de dominio así como d) que no existe ninguna vinculación comercial entre el Demandado y “JYSK”.

Todo ello, junto con la falta de contestación del Demandado, aboca a este Experto a dar por cumplido con el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento para considerar abusivo o especulativo el registro del nombre de dominio.

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

Finalmente, requiere el Reglamento la prueba del requisito de que el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Entiende este Experto que el Demandante ha aportado elementos suficientes para concluir que la marca “JYSK” es notoria en el lugar de residencia habitual de las partes del presente procedimiento y que el Demandado al registrar el nombre de dominio era plenamente consciente de estar apropiándose de un signo que no le pertenecía.

La Doctrina también ha establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria es constitutivo de mala fe (entre otras Decisiones *Eresmás Interactiva, S.A. / Alehop Internet, S.L. c. Alehop.com/M García*, Caso OMPI N° D2001-0949; *Lycos España Internet Services S.L. c. Mediaweb S.L.*, Caso OMPI N° D2004-0434).

Por ello, este Experto entiende que el Demandado al solicitar el registro objeto de esta Decisión tenía en mente la marca del Demandante, por lo que debemos calificar su actuación como de mala fe. Es realmente difícil imaginar al Demandado eligiendo el

registro del nombre de dominio en disputa de manera casual. De esta manera, sólo cabe entender la solicitud efectuada del nombre de dominio en litigio por el Demandado bien por estar interesado en perturbar la actividad mercantil del titular de la marca bien por pretender la obtención de un lucro por la transferencia del nombre de dominio.

Todo ello, avalaría la conclusión de que la solicitud de registro del nombre de dominio se basó en la propia notoriedad de la marca JYSK. Por ello, debemos concluir que el registro del nombre de dominio en litigio <jysk.es> se produjo de mala fe.

7. Decisión

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

Manuel Moreno-Torres
Experto Único

Fecha: 4 de septiembre de 2007