



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Sistemas Kalamazoo, S.L. v. Ofistore Internet, S.L.

Caso N° DES2006-0033

1. Las Partes

La Demandante es SISTEMAS KALAMAZOO, S.L. con domicilio en Lezama, Vizcaya, España, representada por Cuatrecasas Abogados, España.

La Demandada es OFISTORE INTERNET, S.L., con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <kalamazo.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 14 de noviembre de 2006. El 15 de noviembre de 2006 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 16 de noviembre de 2006 ESNIC 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 de los contactos 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).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 24 de noviembre de 2006. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de diciembre de 2006.

El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro declaró la rebeldía del Demandado el 20 de diciembre de 2006.

El Centro nombró a Ángel García Vidal como Experto el día 10 de enero 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

Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados

- Sistemas Kalamazoo, S.L. es una sociedad mercantil dedicada a la distribución por medio de Internet de productos de oficina dirigidos a empresas y profesionales.
- Sistemas Kalamazoo, S.L. es titular de la marca denominativa WWW.KALAMAZOO.ES, registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas con el núm. 2590865, para distinguir productos de la clase 38 del Nomenclátor Internacional (concesión publicada el 16 de octubre de 2004); y de la marca denominativa con gráfico SISTEMAS KALAMAZOO N° 2513024, registrada en la clase 16 del Nomenclátor Internacional (concesión publicada el 1 de julio de 2003).
- Sistemas Kalamazoo, S.L. es titular del Nombre comercial SISTEMAS KALAMAZOO n° 256454, registrado en las clases 16 y 35 del Nomenclátor Internacional (concesión publicada el 16 de septiembre de 2004).
- Sistemas Kalamazoo, S.L. es titular de los nombres de dominio <kalamazoo.es> (registrado desde el 3 de octubre de 1997) y <kalamazoo.com.es> (registrado desde el 22 de julio de 2003).
- Ofistore Internet, S.L. registró el nombre de dominio <kalamazo.es> el 16 de noviembre de 2005.
- Bajo el nombre de dominio <kalamazo.es> se ofrece una página web que contiene enlaces a páginas web, dirigidas al público español, de venta on line de material de oficina.
- Ofistore Internet, SL es titular del sitio web vinculado al nombre de dominio <ofistore.com>, en el que se ofrece un catálogo de productos de oficina (Aunque el domicilio de Ofistore Internet, SL que figura en los datos de registro del nombre de dominio <kalamazo.es> y el domicilio que se indica en el sitio web ofrecido bajo el dominio <ofistore.com>, no coinciden, no cabe dudar de que se trata de la misma sociedad, pues según la legislación española de sociedades no puede existir dos sociedades mercantiles en general, ni de responsabilidad limitada en particular, con la misma denominación social).
- Ofistore Internet, SL es titular de los nombres de dominio <banco-popular.es> y <segsocial.es>, y fue titular del nombre de dominio <media-markt.es> (habiendo perdido su titularidad por resolución de 28 de agosto de 2006 adoptada en el marco del Reglamento por parte del Experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial).

- Con fecha 27 de octubre de 2006, Sistemas Kalamazoo, SL remitió por burofax a Ofistore Internet, SL un requerimiento en el que, invocando sus derechos de marca, la normativa española represora de la competencia desleal y el Plan nacional de nombres de dominio en Internet, le instaba a transferir inmediatamente a su favor el nombre de dominio <kalamazo.es>.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandante son las siguientes:

- La marca WWW.KALAMAZOO.ES es confundible con el nombre de dominio <kalamazo.es>; y de igual modo el nombre de dominio en conflicto también es confusamente similar a las marcas y nombres comerciales SISTEMAS KALAMAZOO.
- La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <kalamazo.es>. Argumenta a este respecto la demandante: que en ningún momento la Demandante ha autorizado a la Demandada para utilizar sus signos distintivos basados en el nombre “Kalamazo” para el registro y uso del nombre de dominio; que la Demandada no ha sido ni es conocida por la denominación “Kalamazo”; que la Demandada se dedica a las mismas actividades que la Demandante y que, por tanto, debía ser plenamente consciente de registrar un nombre de dominio que correspondía claramente a la denominación de uno de sus competidores, razón por la cual el registro de un nombre de dominio prácticamente idéntico a los mismos no respondía a la voluntad de utilizarlo legítimamente en relación con sus propias actividades, sino a aprovecharse de la mencionada denominación para desviar ilícitamente usuarios de Internet a un sitio web controlado por la Demandada.
- La Demandada ha registrado el nombre de dominio de mala fe, porque no tiene ningún tipo de vínculo con la Demandante ni ha sido autorizada en modo alguno por la Demandante para registrar el nombre de dominio; y porque al ser la Demandada una de las competidoras de la Demandante no existe la menor posibilidad de que el registro del nombre de dominio se basara en criterios de buena fe, siendo imposible pensar que se produjera una desafortunada casualidad, registrándose el nombre de dominio sin ser consciente la Demandada de la infracción de los derechos de la Demandante que ello suponía. Además, entiende la Demandante que la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa se confirmaría por la actuación de la Demandada en relación con el registro de otros nombres de dominio correspondientes a marcas de terceros, como es el caso de <banco-popular.es> y <segsocial.es>, y como fue el caso de <media-markt.es>.
- La Demandada ha usado el nombre de dominio de mala fe porque un uso consistente en la vinculación no autorizada entre un nombre de dominio basado en una marca de un tercero y una página web que ofrece toda una serie de enlaces a sitios web donde se ofrecen servicios competidores de la Demandante constituye un caso flagrante de uso de mala fe. Y la mala fe en el uso se deduciría igualmente, a juicio de la Demandante, del hecho de haber usado el nombre de dominio con posterioridad al requerimiento de la Demandante.

Por todo ello, la Demandante solicita al Experto nombrado en el presente procedimiento que dicte una resolución por la que el nombre de dominio <kalamazo.es> sea transferido a SISTEMAS KALAMAZOO, S.L.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

La Demanda en un procedimiento de este tipo prosperará cuando los nombres de dominio en conflicto hayan sido registrados de forma especulativa o abusiva. Según el artículo 2 del Reglamento, existe un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo cuando concurren los siguientes requisitos: 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer derechos previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Procede a continuación analizar si se cumplen todos estos requisitos

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, el artículo 2 del Reglamento exige, en primer lugar, que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos previos”.

Se requiere, en primer lugar, que el demandante sea titular de un derecho previo. De conformidad con la Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), “la autoridad de asignación establecerá un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio en relación con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”. Y según el artículo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento se entenderá por “Derechos previos”: “1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.

En el presente procedimiento, la Demandante ha probado que es titular de la marca denominativa compuesta por el signo WWW.KALAMAZOO.ES y de una marca mixta y un nombre comercial compuestos por el signo SISTEMAS KALAMAZOO. Es obvio, por lo tanto, que la Demandante es titular de un derecho previo en el sentido del artículo 2 del Reglamento.

Pues bien, a la hora de comparar estos signos sobre los que la Demandante tiene derechos previos con el nombre de dominio <kalamazo.es> hay que tener en cuenta que la comparación ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, porque la parte que ha sido elegida por el registrante del nombre de dominio es precisamente la que figura en el segundo nivel. Asimismo, deben obviarse los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes técnicos de los nombres de dominio impiden en éstos la existencia de esos elementos. Y tampoco es importante que el nombre de dominio reproduzca en minúsculas, una marca en la que figuran letras mayúsculas.

Aplicando estos criterios es innegable la extrema similitud entre la marca “WWW.KALAMAZOO.ES” y el nombre de dominio <kalamazo.es>; extrema similitud que llega al punto de crear confusión entre ambos términos. Y esta conclusión no se ve alterada por el hecho de que el nombre de dominio figure el signo “kalamazo” y en la marca de la Demandante el signo KALAMAZOO, pues la eliminación de una “o” es una variante insignificante, ni por el hecho de que la marca incorpore el prefijo “WWW” (referente a una de las aplicaciones de Internet: la *World Wide Web*), pues dicho prefijo no es el elemento dominante de la marca.

En definitiva, existiendo similitud hasta el punto de crear confusión entre el nombre de dominio y una de las marcas de la Demandante, ya se cumple el primer requisito del Reglamento, sin que sea necesario entrar a comparar el nombre de dominio con los demás signos distintivos alegados por la Demandante.

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado), lo cual, como toda prueba negativa es prácticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como *probatio diabolica*. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. Así se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos de la OMPI en aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), en la cual se inspira claramente el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”). Entre esas resoluciones, cabe citar, por ejemplo: *Eauto Inc v. Available-Domain-Names.com*, Caso OMPI N° D2000-0120, *Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora*, Caso OMPI Caso N° D2001-0017, o, *Caja de Ahorros del Mediterráneo v. Antonio Acuña Racero*, Caso OMPI N° D2002-1037, por citar sólo algunas. Así se ha reconocido también en decisiones dictadas en aplicación del Reglamento, como la del caso *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani*, Caso OMPI Caso N° DES2006-0001.

Así las cosas, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, le corresponde a éste, en la contestación a la demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos. De hecho, el artículo 16 del Reglamento dispone en su apartado b v) que la contestación deberá incluir “cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestación, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo por parte del

Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante”.

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una resolución favorable a los demandantes. Dicha interpretación debe ser rechazada por absurda.

Según la Demandante, la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <kalamazo.es>, porque no ha sido autorizada por la Demandante para utilizar sus signos distintivos basados en el nombre KALAMAZOO para el registro y uso del nombre de dominio; porque la Demandada no ha sido ni es conocida por la denominación KALAMAZO; y porque la Demandada debía ser plenamente consciente de registrar un nombre de dominio que correspondía claramente a la denominación de uno de sus competidores, razón por la cual con el registro del nombre de dominio pretendía aprovecharse de los signos de la Demandante para desviar ilícitamente usuarios de Internet a un sitio web controlado por la Demandada.

A la vista de las alegaciones y documentación que presenta la Demandante se puede concluir que ésta ha aportado indicios razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio por parte de la Demandada.

Llegados a este punto, debería analizarse si la Demandada ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legítimos, pues de tenerlos, su prueba le resultará ciertamente sencilla. Pero la Demandada no ha contestado en plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificada en tiempo y forma. Esto supone un reconocimiento implícito por su parte de que no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <kalamazo.es>. Porque si la Demandada tuviera algún derecho o interés legítimo sobre dicho nombre de dominio podría haber contestado para defenderlos en este procedimiento.

A la vista de todo lo expuesto, este Experto considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo.

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

Según el artículo 2 del Reglamento, la tercera circunstancia que ha de concurrir para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar o de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante [artículo 13b) vii) 3 del Reglamento], que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. El artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias que en caso de que sean acreditadas supondrán la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.

Según la Demandante, la Demandada ha registrado el nombre de dominio de mala fe, porque no tiene ningún tipo de vínculo con la Demandante, ni ésta ha autorizado a la Demandada para registrar el nombre de dominio; y porque al ser la Demandada una de las competidoras de la Demandante no existe la menor posibilidad de que el registro del nombre de dominio se basara en criterios de buena fe, siendo imposible pensar que en este caso se produjera una desafortunada casualidad, registrándose el nombre de dominio sin ser consciente la Demandada de la infracción de los derechos de la

Demandante que ello suponía. Además, entiende la Demandante que la mala fe en el registro se confirmaría por la actuación de la Demandada en relación con el registro de otros nombres de dominio correspondientes a marcas de terceros, como es el caso de <banco-popular.es> o <segsocial.es>, o como fue el caso de <media-markt.es>. De igual modo, entiende la Demandante que la Demandada ha usado el nombre de dominio <kalamazo.es> de mala fe, porque lo ha usado en relación con una página web que ofrece toda una serie de enlaces a sitios web donde se ofrecen servicios competidores de la Demandante. Y la mala fe en el uso se constaría igualmente, a juicio de la demandante el hecho de haber usado el nombre de dominio con posterioridad al requerimiento de la demandante.

Pues bien, uno de los factores que es tenido en cuenta por los Expertos que aplican el Reglamento a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca (u otro derecho previo) ajeno es el conocimiento previo, por parte del demandado, de la marca (o del signo sobre el que el demandante ostenta un derecho previo). En este sentido, por ejemplo, el caso *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani*, OMPI Caso N° DES2006-0001. Y en la misma línea se muestran los Grupos de expertos que aplican la Política Uniforme de la ICANN en la que se inspira el Reglamento (por ejemplo, casos *Soria Natural, SA y Vicenc Roig Ribas*, OMPI N° D2004-0803, *Iberdrola SA v Astobiza Gracia, Francisco José*, OMPI N° D2003-0675, entre otras muchos). Pues bien, el hecho de que la Demandada ofrezca en su página web vinculada al nombre de dominio <ofistore.com> material de oficina, es una muestra de que se dedica, al menos parcialmente, al mismo tipo de actividad que la Demandante. Con este presupuesto, el hecho de que el signo “Kalamazo” sea un término claramente de fantasía hace muy improbable que la elección de ese término como nombre de dominio de segundo nivel obedezca a una mera coincidencia, sin que la Demandada tuviese conocimiento previo de los signos de la Demandante.

Por otro lado, puede ser considerado igualmente un indicio de mala fe la circunstancia de que la Demandada haya registrado al menos otro nombre de dominio de mala fe, habiendo perdido un procedimiento extrajudicial al amparo del Reglamento.

En definitiva, existe base suficiente para considerar que el registro del nombre de dominio <kalamazo.es> se hizo de mala fe, porque la Demandada no ha acreditado un interés legítimo para su registro, y porque existen indicios suficientes de que la Demandada conocía las marcas de la Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio (extremo éste que no ha negado la Demandada).

De igual forma, hay que tener en cuenta que el hecho de que la Demandada no haya contestado a la demanda puede ser interpretado como un indicio de su mala fe, tal y como se hace en múltiples decisiones emitidas por Grupos de expertos en aplicación de la Política UDRP, en la que se inspira el Reglamento, como las decisiones *NFL Properties Inc. v. BBC*, Caso OMPI N° D2000-0147, o *Galerías Vinçon, SA v. Ildefonso Gámez Rus*, Caso OMPI N° D2004-0840.

Constatada la mala fe en el registro del nombre de dominio se cumple ya el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo, sin necesidad de entrar a analizar con detenimiento si la mala fe afecta igualmente al uso del nombre de dominio. Nótese que el Reglamento exige la mala fe, ya sea en el momento de registrar el nombre de dominio, ya sea a la hora de usarlo. Esto supone una importante diferencia con el Procedimiento de la Política UDRP, pues el párrafo 4 de dicha Política, exige que la mala fe afecte a la vez al registro y al uso.

En cualquier caso, y como se afirma en decisiones precedentes (como las de los casos *J. García Carrión, S. A. v. M^a J.C.F.*, Caso OMPI N° D2000-0239, o *Comunidad Autónoma de Galicia vs J.S.B.*, Caso OMPI N° D2000-1017), parece indudable que quien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando sin causa legítima, a los derechos de un tercero.

En definitiva, también se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo de los nombres de dominio, y, por lo tanto, para que prospere la demanda.

7. Decisión

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

Prof. Dr. Ángel García Vidal
Experto

Fecha: 25 de enero de 2007