

**Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación**

RESOLUCIÓN DEL EXPERTO

LEVANTE WAGEN, S.A. Vs. DOMAIN PARK LIMITED

Caso N° 2007-0011

En Madrid, a tres de septiembre de 2007.

Vista la DEMANDA

Presentada por:

Levante Wagen, S.A., de nacionalidad española con domicilio en XXXXX, España, XXXXX, # (en adelante, el DEMANDANTE),

Frente a:

DOMAIN PARK LIMITED, sociedad de XXX con domicilio en XXXX (XXX), XXXX, XXX # XXXXXXXXXXXX (en adelante, la DEMANDADA).

Reclamando:

La transferencia del nombre de dominio «levantewagen.es» (en adelante, el NOMBRE DE DOMINIO), registrado por medio de la entidad EURODONNS, S.A. (en adelante, la Entidad Registradora).

Atendiendo a los siguientes:

I. ANTECEDENTES DE HECHO

1. Procedimiento

El 26 julio de 2007 el DEMANDANTE presentó ante el Consejo Superior de Cámaras (en adelante, el CENTRO) una DEMANDA de arbitraje (en adelante, la DEMANDA) fechada el 20 de julio de 2007.

El 6 de agosto de 2007 RED.ES comunicó al Centro que, conforme al artículo 14 del Reglamento de Procedimiento, se había procedido a bloquear el citado Nombre de dominio.

Según consta en el expediente, el lunes 3 de septiembre de 2007 la DEMANDADA recibió copia de la DEMANDA mediante e-mail remitido ese día a las 14:17, hora local en España (22:17:03 hora local en Samoa según consta en el reporte de recepción) a la cuenta de correo xxxxxx@xxxxxx.com que es la que figura como medio de comunicación en los datos aportados al realizar el Registro del Nombre de dominio, constando acuse de recibo de la misma a las 22:29:01 (hora local de Samoa)

El 26 de septiembre de 2007, el Centro designó a D. Javier Aparicio Salom como Experto para la resolución del presente procedimiento, remitiéndole la documentación del expediente.

2. Antecedentes relativos a la disputa

El DEMANDANTE, opera con el nombre «LEVANTE WAGEN», desde su constitución en julio de 1989, teniendo solicitado el nombre comercial «LEVANTE WAGEN» desde el 21 de mayo de 2007, número de expediente 274.045 según se ha podido comprobar en los archivos públicos de la OEPM, en las clase 35 y 37 del Nomenclator Internacional.

Según se ha podido comprobar mediante la visualización del sitio www.levantewagen.com, que, aparece registrado en el Internet Council of Registrars CORE a favor del DEMANDANTE desde el 25 de julio de 2002, el DEMANDANTE ofrece activamente, en el ejercicio de su actividad mercantil, productos y servicios vinculados a una conocida marca de automóviles de la que es concesionaria.

El 8 de mayo de 2007 la DEMANDADA registró a su favor el NOMBRE DE DOMINIO, sin que haya hecho uso de él, salvo, según se ha podido comprobar, ofrecerlo en venta a través de la página web www.sedo.com que pertenece a la sociedad SEDO GmbH de nacionalidad Alemana y sede en Colonia, que se dedica a la venta de nombres de dominio.

Alega por último el DEMANDANTE que la DEMANDADA carece de derechos e intereses legítimos sobre el NOMBRE DE DOMINIO y solicita, en consecuencia, la transmisión del mismo.

La DEMANDADA no ha comparecido en el presente procedimiento de solución ni ha contestado el escrito de DEMANDA.

A estos hechos son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. Procedimiento

Es de aplicación al procedimiento abierto mediante la DEMANDA el *Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España .es* aprobado mediante la Orden del Ministerio de Industria Turismo y Comercio ITC/1542/2005, de 19 de mayo, la *Instrucción del Presidente de la Entidad Pública Empresarial Red.Es de 21 de octubre de 2004, por la que se Modifica la Instrucción del Presidente de la Entidad Pública Empresarial Red.Es de 18 de julio de 2003 de Desarrollo de los Procedimientos Aplicables a la Asignación y a las Demás Operaciones Asociadas al Registro de Nombres de dominio Bajo el .es*, de 21 de octubre de 2004, el *Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente, España “.es”* (el Reglamento) aprobado mediante la Instrucción del Director General de la Entidad Pública Empresarial «red.es» de 7 de noviembre de 2005, y el *Reglamento de Resolución Extrajudicial de Conflictos sobre Nombres de dominio «.es»* aprobado por el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.

El Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación ha sido acreditado para la prestación del servicio de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente, España «.es», mediante la resolución del Director General de la Entidad Publica empresarial Red.es de fecha 31 de enero de 2006.

2. Examen de los presupuestos establecidos en el artículo 2 del Reglamento

Las alegaciones realizadas por la parte DEMANDANTE y la documentación acreditativa de cuanto alega, justifican su interés en la recuperación del nombre de dominio «levantewagen.es».

La falta de contestación a la DEMANDA por parte de la DEMANDADA, estando acreditada su recepción en la dirección electrónica indicada en el registro del NOMBRE DE DOMINIO, habiendo dejado caducar los intentos de entrega de la notificación por correo ordinario, que se intentó en la dirección indicada, igualmente, en el Registro del Nombre de dominio, ponen de manifiesto que ha tenido a su alcance la posibilidad de comparecer y defender su interés, y de los hechos que se han acreditado en este procedimiento no puede apreciarse ningún interés legítimo de la DEMANDADA en la presentación de argumento alguno para la conservación del NOMBRE DE DOMINIO.

Según establece el artículo 2 del Reglamento, relativo a definiciones, se entiende «*Registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo*» cuando concurren los siguientes requisitos:

- 1) *el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el DEMANDANTE alega poseer derechos previos; y*

- 2) *la DEMANDADA carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio;*
- 3) *el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.*

En el presente caso, estas tres circunstancias concurren.

a) Identidad del nombre de dominio.

En este sentido, al comparar el NOMBRE DE DOMINIO y el nombre comercial que utiliza el DEMANDANTE, no existe diferencia apreciable, a salvo de unir las dos palabras que forman el nombre comercial en una sola para formar el NOMBRE DE DOMINIO.

Esta diferencia no impide que se consideren similares el NOMBRE DE DOMINIO y el nombre comercial, por cuanto los nombres de NOMBRE DE DOMINIO tienden en la práctica a limitarse a una sola palabra, a efectos de facilitar su uso por los particulares. En este caso, cabe, pues, concluir que ambos distintivos son idénticos, de forma que el uso del NOMBRE DE DOMINIO por parte de la DEMANDADA genera confusión con el nombre comercial a través del que opera el DEMANDANTE.

Por otra parte, la inclusión del sufijo «.es» tras la palabra que forma el NOMBRE DE DOMINIO no debe ser considerada como diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de NOMBRE DE DOMINIO. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la «Uniform Dispute Resolution Policy» de la ICANN (UDRP) como, por ejemplo, en el Caso OMPI nº D2000-0812, New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth; Caso OMPI nº D203-0172, A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night; o en el Caso OMPI nº D2005-1029, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón c. Oscar Espinosa Comín.

De este modo, debe entenderse que, a efectos del Reglamento, el Nombre de dominio es similar al nombre comercial mediante el que opera el DEMANDANTE hasta el punto de crear confusión, por lo que concurre la primera de las condiciones previstas por el artículo que se analiza.

Consta, además, que el DEMANDANTE viene utilizado el mismo nombre de dominio bajo el código “.com”, que se encuentra registrado a su favor desde el 5 de julio de 2002, para el ejercicio de la actividad comercial que tiene por objeto social.

b) Derechos o intereses legítimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe acreditar el DEMANDANTE es que la DEMANDADA no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de dominio.

En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos –con carácter meramente enunciativo– en los que puede considerarse que la DEMANDADA 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 del DEMANDANTE.

En el presente caso, no parece concurrir ninguna de las circunstancias 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, se considera que:

- La DEMANDADA no ha utilizado el NOMBRE DE DOMINIO, sino que se ha limitado a ofrecerlo en venta o subasta a través de una empresa especializada en esta actividad.
- La DEMANDADA no realiza, que se sepa, actividad alguna que pueda estar vinculada nominalmente al NOMBRE DE DOMINIO.
- La DEMANDADA no ha hecho uso leal o legítimo alguno del NOMBRE DE DOMINIO, sino claramente lo contrario: se ha limitado a ofrecerlo en venta, impidiendo su uso legítimo a la DEMANDANTE, que ejerce su actividad a través de un nombre idéntico al NOMBRE DE DOMINIO, y exigiendo el pago de un precio especulativo a cambio de liberar su uso.
- Adicionalmente, la DEMANDADA ha decidido no defender su postura en modo alguno en el marco de este procedimiento. Así debe interpretarse su postura de no presentar alegaciones ni elemento acreditativo alguno que pudiera evaluarse en este procedimiento relativo a la existencia o no de dicho derecho o interés legítimo en relación con el Nombre de dominio.;

En consecuencia, se considera que la DEMANDADA no ostenta derecho o interés legítimo alguno respecto al Nombre de dominio, cumpliéndose así, igualmente, el segundo de los elementos requeridos por el Reglamento.

c) Mala Fe

En relación con la mala fe, cabe igualmente apreciarla de las circunstancias que concurren, por cuanto, no constando un interés legítimo de la DEMANDADA en dicha denominación, cabe entender que el registro del mismo se realizó de forma fraudulenta.

Asimismo, las circunstancias que se han acreditado respecto de la pretensión de venta del NOMBRE DE DOMINIO por parte de la DEMANDADA, acreditan que ésta ha tratado de obtener una compensación ilegítima tras apropiarse y bloquear en perjuicio de los intereses del DEMANDANTE el NOMBRE DE DDOMINIO que está inequívocamente vinculado al nombre comercial de la DEMANDANTE.

A ello debe sumarse el evidente conocimiento que, al registrar el Nombre de dominio, la DEMANDADA tenía de la marca y la actividad del DEMANDANTE, a la vista de la evidente correspondencia que existe entre el nombre comercial del DEMANDANTE y el NOMBRE DE DOMINIO hace imposible imaginar un uso que no supusiera una infracción de los derechos de propiedad industrial del DEMANDANTE.

Adicionalmente, a pesar de haber tenido a su alcance la oportunidad de contestar la DEMANDA, la DEMANDADA no ha comparecido a defender y acreditar la existencia de algún interés que permitiera considerar que el Nombre de dominio no se retiene de forma abusiva o especulativa.

A este mismo respecto, debe tenerse en consideración que el artículo 2 del Reglamento enumera los supuestos en los que considera probado que concurre mala fe en el registro del NOMBRE DE DOMINIO, pero, a su vez, el propio artículo mantiene la lista abierta y declara expresamente que también puede considerarse acreditativo de la mala fe del registro cualquier acto similar a los que enumera de forma nominativa.

EN VIRTUD DE LO RAZONADO,

Es de justicia entender que el DEMANDANTE ha probado, de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, que concurren los tres elementos requeridos y, calificándose el Registro de Nombre de dominio practicado a favor de la DEMANDADA como especulativo o abusivo, no procede sino **estimar la demanda y ordenar que el nombre de dominio «levantewagen.es» sea transferido al DEMANDANTE, Levante Wagen, S.A.**

Javier Aparicio Salom
Experto Único