



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

J.M.S. v. PC One Computers and Phones, S.L.

Caso N° DES2006-0015

1. Las Partes

El Demandante es J.M.S., Cáceres, España, representado por Díaz de Bustamante, España.

El Demandado es PC One Computers and Phones, S.L., Cartagena, Murcia, España, representado por LB&A Abogados, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <pcone.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 18 de julio de 2006. El 18 de julio 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 21 de julio 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 contacto administrativo. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó escrito de modificación a la Demanda el 14 de agosto de 2006. 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 15 de agosto de 2006. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo

para contestar la Demanda se fijó para el 4 de septiembre de 2006. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 4 de septiembre de 2006.

El Centro nombró a Paz Soler Masota como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 3 de octubre 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

Se tienen por relevantes al caso los siguientes antecedentes de hecho y circunstancias:

El Demandante es titular de la marca española nº 2637897/3 PCONE (mixta), para la clase 35, concedida el 29 de julio de 2005, y en vigor.

El Demandado registró el nombre de dominio en controversia en fecha 12 de mayo de 2005. El Demandado, en su momento, solicitó el dominio controvertido amparado en la legitimidad formal que al efecto le otorgaba el hecho de que su núcleo (la expresión “pcone”) constituye un nombre abreviado del propio de la denominación de su sociedad, constituida por virtud de su inscripción en el Registro Mercantil en fecha 4 de marzo de 2005, todo ello conforme al artículo 8.1.b) de la Orden CTE/662/2003, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de internet bajo el código de país correspondiente a España (“es.”) (en adelante, la “Orden 2003”).

Por lo demás, el nombre de dominio controvertido se halla activo en el momento de emitir la presente Decisión. El Panel ha tenido acceso al referido nombre de dominio en varias ocasiones, la última en fecha 16 de octubre de 2005, siendo que en la configuración inicial se proporciona al visitante información acerca de la empresa del Demandado, al tiempo que un link a través del que se accede, a su vez, al sitio “www.1xxxxx.xxx”, el cual es explícitamente presentado como la tienda online del Demandado. Según se anuncia en el referido sitio web, la denominación “pcmod” estaría protegida por una marca española registrada titularidad del Demandado, circunstancia esta última no alegada ni demostrada por el mismo en su escrito de contestación, cuya veracidad no ha podido por lo tanto ser contrastada por el Panel. Todo lo anterior, si bien no es objeto de controversia en el presente procedimiento, resulta pertinente, como después ha de verse.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante considera que el nombre de dominio controvertido constituye un registro de carácter abusivo y especulativo orientado a lesionar sus intereses comerciales, todo ello por cuanto:

- El Demandante es titular de la marca española nº 2637897/3 “pcone” (mixta), la cual es idéntica desde un punto de vista fonético, conceptual y aplicativo con el dominio controvertido, lo cual genera confusión en el público consumidor, tanto más cuanto el Demandado presta a través de la web distinguida con el mismo una actividad idéntica a la del Demandante bajo su marca (distribución y venta de

equipos informáticos), con el consecuente desvío de clientela del Demandante a favor del Demandado.

- El registro del dominio controvertido limita las posibilidades de expansión del negocio de la Demandante en la red Internet.
- El Demandado no posee derecho ni interés legítimos en el dominio objeto de controversia por carecer de derecho de marca o nombre comercial, siendo significativo que solicitara en fecha 3 de mayo de 2005 sendas marcas denominativas (“pc one computers and phones”) para las clases 35 y 39, a cuya concesión se opuso con éxito la Demandante, habiendo sido denegadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas en fecha 26 de abril de 2006.
- El Demandado fue constituido legalmente en fecha 4 de marzo de 2005, “(...) es decir, con posterioridad al registro de la marca española núm. 2.637.897 / 3 PCONE (y diseño) del demandante, y que sus actividades se iniciaron, por tanto, una vez que el demandante ya había protegido la denominación PCONE a su nombre” (Texto de la Demanda, página 8).
- Sobre lo anterior, que “la fecha de registro del nombre de dominio <pcone.es> objeto de la presente demanda, 12 de mayo de 2005, es también posterior a la solicitud de marca del demandante (...) (siendo) (e)vidente que la firma demandada procedió a registrar el nombre de dominio <pcone.es> en base a una ‘solicitud’ o ‘solicitudes’ de marca que estaban en trámite, concretamente recién presentadas, ya que las marcas fueron depositadas en fecha 3 de mayo de 2005 y el nombre de dominio se registró el siguiente 12 de mayo del mismo año” (Texto de la Demanda, página 8).
- Por lo demás, el Demandado hace un uso comercial ilegítimo y desleal del nombre de dominio reivindicado, con una clara intención de desviar a los consumidores de manera equivocada hacia sus productos y servicios con ánimo de lucro.
- En fin, por cuanto el Demandante ya envió un requerimiento al Demandado en fecha 30 de septiembre de 2005, del que resultó un cambio en el diseño de la página web alojada en el dominio controvertido, consistente en la sustitución de la letra “O” de “ONE” por la representación esquemática de un botón de encendido y apagado de ordenadores, añadiéndose además la expresión “Computers and Phones”.
- Y así, de todo lo anterior, que el Demandante solicita la transferencia en su favor del nombre de dominio objeto de la presente controversia.

B. Demandado

Con carácter preliminar a la exposición de su contestación a las alegaciones del Demandante, el Demandado se opone a la competencia del Panel para la resolución de la presente controversia, por cuanto el nombre de dominio objeto de la misma fue registrado en fecha 12 de mayo de 2005, como consecuencia de una solicitud presentada de conformidad con la Orden 2003 bajo la cual no se preveía, en modo alguno, que los acuerdos de registro estuvieran sometidos al presente procedimiento de resolución de controversias, sólo aplicable a su entender a partir de la Orden ITC/1542/de 2005, de 19 de mayo (el Demandado comete un error menor en la transcripción de la fecha, al hacer constar el 29 de mayo) (en adelante, la Orden 2005),

y del Reglamento de fecha 7 de noviembre del mismo año (en adelante, el Reglamento), cuando comienzan a someterse los registros de dominios bajo el código de país [es.] al presente procedimiento administrativo. En consecuencia, y en su opinión, resulta contrario a Derecho aplicar a un nombre de dominio registrado bajo unas determinadas condiciones unos criterios más perjudiciales de conformidad con una disposición normativa cronológicamente posterior siendo, además, que el Demandado no se ha sometido en ningún momento al mismo.

Subsidiariamente, y para el caso de que se desestime la alegación de inadecuación del procedimiento administrativo, el Demandado contesta a las alegaciones del Demandante en los siguientes términos, en síntesis:

- Si bien el Demandado no discute la identidad entre el nombre de dominio registrado y la marca titularidad del Demandante, sí discute que la misma goce de notoriedad o prestigio en el ámbito de los productos y servicios distinguidos bajo la misma, circunstancia en absoluto probada por el Demandante, quien además ha omitido deliberadamente que tal signo distintivo sólo es utilizado como rótulo de establecimiento de una tienda situada en la ciudad de Cáceres, la cual sólo fue operativa a partir de septiembre de 2005, circunstancia ésta no obstante que el Demandado no puede, según alega, demostrar, por tratarse de una prueba diabólica.
- Que es falso y no ha sido demostrado por el Demandante que la clientela de éste haya realizado pedidos al Demandado, bajo la creencia de que son una misma empresa.
- Que posee un interés legítimo en el nombre de dominio, basado en su denominación social “PC One Computers and Phones, S.L.”, de conformidad con las normas de composición establecidas para los nombres de dominio de segundo nivel en la Orden 2003, legitimidad que fue objeto de comprobación en su momento por la autoridad de asignación. Así pues, resulta incierto que el registro del nombre de dominio trajo causa en solicitud de marca alguna.
- Que el Demandante podría haber asimismo solicitado el nombre de dominio derivado de su registro de marca española, pero que en este caso de doble legitimidad o acceso al nombre de dominio <pcone.es>, rige la regla de “first come, first served”, consagrada en la Disposición Quinta del Plan Nacional establecido en la Orden 2003.
- Que, en todo caso, y a efectos de constituir su sociedad en el Registro mercantil, hizo reserva de la correspondiente denominación en fecha 7 de febrero de 2005 (de nuevo el Demandado comete un error, consignando como año de referencia el 2006), por lo tanto dieciséis días antes de que el Demandante solicitara su marca española y casi dos meses antes de que la referida solicitud fuera objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.
- Que, desde su constitución, ha venido utilizando la denominación PC ONE en el tráfico mercantil, siendo conocida e identificada en el mercado y en Internet bajo tal denominación, que coincide con la parte más significativa y diferenciadora de su denominación social.
- Que es ampliamente reconocida por la denominación PC ONE, como lo prueba el número de visitas diarias obtenidas así como el despliegue de publicidad en

varios medios, cuyos gastos ha acreditado mediante la aportación de copias de facturas.

- En fin, que a contrario de lo que argumenta el Demandante, las resoluciones de denegación de las marcas españolas por ella solicitadas no son firmes, habiéndose interpuesto los correspondientes recursos de alzada.

6. Cuestión preliminar: sobre la competencia del Panel para la resolución de la presente controversia

Según el Demandado, la Orden 2003 no previó en modo alguno sistema de resolución de controversias para los registros de dominios efectuados bajo el mismo. A juicio de este Panel, esta afirmación se compadece mal con el tenor de la Disposición Adicional Sexta, apartado 8ª de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, así como, con idéntica literalidad, con el tenor de la Disposición Adicional Segunda de la Orden 2003 que, bajo la rúbrica “Sistema de resolución extrajudicial de conflictos derivados de la utilización de nombres de dominio”, estableció expresamente lo siguiente:

“Como complemento a este Plan y en los términos que permitan las disposiciones aplicables, la autoridad de designación podrá establecer un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio, incluidos los relacionados con los derechos de propiedad industrial.

Este sistema, que asegurará a las partes afectadas las garantías procesales adecuadas, se aplicará sin perjuicio de las eventuales acciones judiciales que las partes puedan ejercitar”

Las normas precitadas constituyen una habilitación en blanco a la autoridad de designación para la implantación de un sistema extrajudicial de resolución de conflictos respecto de todos los dominios bajo el código de país correspondiente a España, el cual se anticipa de carácter obligatorio (“se aplicará”), en el bien entendido de que el mismo habrá de respetar, como por otra parte no podría ser de otro modo, las garantías procesales de las partes en conflicto y, en todo caso, el derecho de las mismas de ejercitar cuantas acciones les asistan en defensa de su posición ante los tribunales ordinarios. En este sentido, vale decir que la Disposición Adicional Segunda de la Orden 2005, que deroga y sustituye la Orden 2003, integra aquella habilitación normativa estableciendo los principios que han de informar el sistema de resolución extrajudicial de conflictos que después concretó el Reglamento, siendo uno de tales principios el de obligatoriedad de participación en el mismo del titular del nombre de dominio en controversia [Disposición Adicional Segunda, letra c) Orden 2005]. Y no ha de verse en tal principio de obligatoriedad un perjuicio a la posición del titular del nombre de dominio registrado antes de la entrada en vigor de la Orden 2005, toda vez que tal principio ha de ponerse en relación con otro, asimismo esencial, por cuya virtud los resultados del sistema extrajudicial se entenderán vinculantes para las partes y la autoridad de asignación, salvo que se inicien procedimientos judiciales en el plazo de treinta (30) días naturales a partir de su notificación a las partes [Disposición Adicional Segunda, letra e) Orden 2005]. Esta vía queda, por supuesto y en todo caso, expedita para el Demandado.

De todo lo anterior que el Panel se considera competente para conocer del fondo del asunto, en los términos que siguen a continuación.

7. Debate sobre el fondo y conclusiones

Por virtud del Reglamento, el Panel ha de resolver la Demanda en base a:

- las declaraciones y los documentos presentados por las Partes;
- lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento; y
- de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho español que el Panel considere aplicables.

Como quiera que el Reglamento tiene un precedente y concordancia inmediatos respecto del procedimiento de resolución de controversias sobre nombres de dominio del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, el Panel estimará asimismo la doctrina consolidada del mismo, de conformidad con la Decisión del Panel en el caso *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI N° DES2006-0005.

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el Artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del dominio en controversia, éstos son:

- que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con otro 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. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Demandado manifiesta expresamente la no discusión acerca de la identidad entre el dominio registrado y la marca española número 2637897 titularidad del Demandante (Texto de Contestación de la Demanda, página 5), por lo que este presupuesto se considera acreditado.

B. Derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio

El supuesto de hecho del presente procedimiento resulta complejo por cuanto deriva, en último término, de la coexistencia en el mercado español de una marca y una denominación social (en la que se ampara el dominio) pertenecientes, respectivamente, a dos titulares distintos. El supuesto es tanto más complejo si se repara en la relativa proximidad temporal con la que las Partes han desarrollado su política de identificación empresarial en el mismo sector de actividad, si bien en localidades españolas distantes.

En el ámbito español, la concesión de signos distintivos (marcas, nombres comerciales) y denominaciones sociales se realiza sin conexión entre los procedimientos relativos, que son ejecutados por autoridades distintas, aspecto éste que ha sido objeto de examen crítico por nuestra mejor doctrina, en tanto que no operan mecanismos de prevención de los conflictos que se producen por la concurrencia en el mercado de signos idénticos o similares de distinta procedencia empresarial, con la consiguiente situación de potencial confusión entre los consumidores. La resolución de este complejo conflicto es competencia exclusiva de los tribunales españoles, quienes en último término se habrían de pronunciar sobre el mejor derecho de una de las partes en lid, cuestión ésta que trasciende a la competencia propia de este Panel, que se ha de limitar a constatar si

el registro y uso del nombre en controversia es o no conforme a los principios y reglas establecidos en el Reglamento.

En el ámbito concreto que ahora nos ocupa, resulta claro que el legislador español, en la configuración de los criterios de legitimación para la obtención de un nombre de dominio ha facultado, al efecto, e indistintamente, tanto al titular de una marca (ya concedida, no por obvio irrelevante por lo que hace al presente caso) como al titular de una denominación social sin que tal titular deba pues acreditar serlo cumulativamente de ambos títulos de protección. La autoridad de asignación de los nombres de dominio se limita a constatar la concurrencia de dicha legitimidad formal, requisito que se cumplió en el presente caso, toda vez que el Demandado solicitó un nombre de dominio coincidente con la abreviatura de su denominación social y, además, con la parte diferenciadora de la misma “PC One”, siendo irrelevante a estos efectos que subsista o no el espacio en la estructura del nombre de dominio finalmente registrado.

De nuevo, y en evitación de toda duda, no compete al Panel decidir sobre la validez de la denominación social del Demandado, sino a los tribunales españoles, en línea con la doctrina en el caso *Hostelería y Jardines S.L. v. Viveros Huerto del Cura, S.A.*, Caso OMPI N° DES2006-0014.

Sin perjuicio de lo anterior, el Demandante no ha conseguido demostrar que la solicitud del nombre de dominio lo fuera de mala fe. De los hechos y circunstancias demostrados por las Partes, queda claro que, en fecha de constitución de la sociedad del Demandado, el Demandante no era titular de marca alguna, tan sólo de una solicitud de marca y de la consiguiente expectativa (que no certeza ni garantía) de obtener finalmente su registro. Es más, el Demandante obtuvo el registro de su marca en fecha 29 de julio de 2005, a partir de la cual podría haber concurrido hipotéticamente en la solicitud del nombre de dominio controvertido con el Demandado, nunca antes. Por lo demás, el Demandante tampoco ha aportado prueba alguna en demostración de su supuesta notoriedad en el sector, por lo que este Panel asume fiablemente que, en fecha del registro del nombre de dominio, el Demandado no estaba en condiciones de conocer de la existencia del Demandante, tanto más vista la distancia geográfica existente entre las localidades donde operan las Partes en controversia.

Así pues, no concurre el segundo de los presupuestos necesarios para la estimación de la Demanda.

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

En línea con la doctrina establecida por el Panel en el precitado *Hostelería y Jardines S.L. v. Viveros Huerto del Cura, S.A.*, Caso OMPI N° DES2006-0014 “una vez que la demandada ha acreditado ser titular de derechos que la legitiman formalmente para hacer uso de la denominación controvertida, no cabe en principio apreciar la concurrencia de mala fe”.

Pero es que el Demandante tampoco ha conseguido desvirtuar que el Demandado haya desplegado un comportamiento desleal en la utilización del dominio controvertido. En efecto, de un lado, no se sostiene la alegación consistente en que el registro le impide una expansión de su negocio en el ámbito de la red Internet. En este sentido, el Demandado ha aportado prueba de que el Demandante registró en su favor un nombre de dominio en fecha 8 de noviembre de 2005 <pconetienda.com>, y de que el mismo no ha estado operativo, circunstancia que el Panel ha podido comprobar. De otro lado, tampoco es asumible la alegación consistente en que el Demandado ha desviado

deslealmente y en su provecho a la clientela natural del Demandante. Y ello, fundamentalmente, por cuanto, a la vista de la documentación aportada por las Partes, el Demandado no ha ocultado su identidad frente al público, ni tampoco ha incurrido en estrategias de deliberada asociación con el Demandante. Lo anterior se deduce de la configuración del sitio web bajo el dominio en controversia que el propio Demandante aporta con el texto de su demanda (Acta de Protocolización de fecha 26 de septiembre de 2005, Anexo 11 de la Demanda), pero también en la configuración actual del mismo en el que, como quedó señalado en los antecedentes, el Demandado declara preliminarmente su identidad empresarial, al tiempo que incluye un link a través del cual se accede a la tienda virtual de la entidad PC One Computers and Phones, S.L. Así las cosas, el consumidor razonablemente atento ha tenido elementos suficientes para identificar el sitio web bajo el dominio controvertido con el titular de la denominación social “PC One Computers and Phones, S.L.”. El hecho de que el Demandado pueda estar, en la actualidad, variando su estrategia de presentación en el mercado (mediante la creación de otros portales o el registro de otros signos distintivos diversos) no altera objetivamente esta conclusión.

Por lo demás, la continuidad en la explotación comercial del sitio web desde mediados del año 2005 y las inversiones realizadas por el Demandado en publicidad, son indicativos de los esfuerzos desplegados por el Demandado de buena fe, con el fin de potenciar un canal de distribución para los productos y servicios de la entidad mercantil PC One Computers and Phones, S.L.

En suma, el Demandado ha demostrado que, pese a no tener registrado en su favor un signo distintivo coincidente con su nombre de dominio, ha hecho un uso efectivo del mismo y es conocido e identificado en el mercado y en Internet bajo tal denominación, siendo esta circunstancia relevante a efectos de constatar su buena fe en el uso del dominio controvertido, como estableció el Panel recientemente en la precitada Decisión *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI N° DES2006-0005.

De lo anterior que no concurra el tercer presupuesto necesario para la estimación de la Demanda.

8. Decisión

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

Paz Soler Masota
Experto

Fecha: 18 de octubre de 2006