



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

JAGEX LIMITED c. M.M.

Caso N° DES2007-0023

1. Las Partes

La Demandante es JAGEX LIMITED, con domicilio en XXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, representada por Sol Muntañola & Asociados, España.

La Demandada es M.M., con domicilio en XXXXX, XXXXX.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <runescape.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC siendo el agente registrador EURODNS, S.A.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 25 de septiembre de 2007. El 28 de septiembre 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 1 del octubre 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 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).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 2 de octubre de 2007. De conformidad el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 22 de octubre 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 23 de octubre de 2007.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día seis de noviembre 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

El Demandante es titular de la marca comunitaria registrada denominativa RUNESCAPE, con N° de solicitud E2942761, solicitada el 25 de noviembre de 2002 para clases 16, 25 y 41, reivindicando prioridad del registro efectuado en el Reino Unido, solicitado el 7 de junio de 2002, y registrada por la OAMI con fecha 27 de agosto de 2004.

El Demandante tiene asimismo registrada la marca denominativa RUNESCAPE en los principales países del mundo occidental:

| País | Número | Fecha de solicitud | Fecha concesión |
|-------------|---------------|---------------------------|------------------------|
| Reino Unido | 2.302.308 | 07/06/2002 | 27/12/2002 |
| USA | 2.829.952 | 26/11/2002 | 06/04/2004 |
| Australia | 944.344 | 19/02/2003 | 19/02/2003 |
| Canadá | TMA635091 | 08/08/2003 | 14/03/2005 |

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante declara ser titular de diversas marcas, internacionales o comunitarias del término “runescape” para lo que aporta copia de diversos certificados de las oficinas de registro nacionales e internacionales junto a su Demanda.

El Demandante considera incuestionable el hecho de que el nombre de dominio reivindicado es idéntico a la denominación sobre la que el Demandante ostenta derechos previos.

Por otra parte, considera que son muestra de la falta de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en litigio por parte del Demandado, lo siguiente:

- El Demandante no tiene asociación o vinculación de ningún tipo con el Demandado, quien nunca ha sido autorizado o licenciado por aquél para usar sus marcas.
- La utilización que el Demandado viene haciendo del nombre de dominio reivindicado no puede ser considerada como una oferta de buena fe de productos y servicios, por cuanto tal utilización constituye un uso ilícito de los derechos exclusivos previos del Demandante, aprovechándose indebidamente del extendido conocimiento público de la denominación en cuestión, con ánimo de

atraer usuarios de Internet, y causando confusión en cuanto al verdadero origen del sitio web asociado.

- No existe evidencia alguna de que el Demandado haya sido comúnmente conocido por medio de la denominación objeto de la presenta Demanda.
- Igualmente considera que de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, constituyen prueba del registro y utilización de mala fe del nombre de dominio por parte del Demandado las siguientes circunstancias: El Demandado ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de venderlo o ceder su registro por un valor superior al coste documentado del mismo; el Demandado utiliza este nombre de dominio con la intención de atraer usuarios de Internet, con ánimo de lucro y generando un evidente riesgo de confusión en cuanto al verdadero origen del sitio web asociado y/o de los productos o servicios referenciados en el mismo; La ausencia de respuesta del Demandado a los requerimientos que le han sido enviados en nombre del Demandante; En al menos 11 procedimientos UDRP anteriores la decisión correspondiente considera probado que el demandado ha registrado y usado de mala fe los nombres de dominio objeto de los mismos, lo cual pone de manifiesto que es práctica habitual del aquí Demandado esta forma de explotación ilícita de derechos exclusivos pertenecientes a terceros.

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 de hecho del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquel siempre que el Demandante haya aportado indicios sobre la falta de interés del Demandado. (*William Hill Organization Limited c. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI N° DES2006-0004; *Sanofi Aventis c. H.K.s*, Caso OMPI N° DES2006-0007; *Crédito y Caución, S.A. c. D. M.*, Caso OMPI N° DES2007-0018).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Demandante es titular de diversas marcas comunitarias incluyendo los términos “Runescape” 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 los nombre de dominio en litigio.

B. Derechos o intereses legítimos

El Demandante ha demostrado un uso efectivo de la marca RUNESCAPE lo que ha permitido identificar a dicho término con el juego de rol online que el mismo ofrece a través de Internet.

Igualmente, el Demandante ha aportado elementos de prueba suficientes como para reconocer a la palabra “runescape” una diferencia suficiente, merecedora de protección, vía nombre de dominio, frente a posibles usos no legítimos como ocurre en el presente caso.

Además, de las pruebas aportadas a este expediente es claro que el Demandado ni ha sido conocido en el mercado bajo el nombre “runescape” ni es titular de marca alguna registrada bajo tal denominación, ni ha sido autorizado o licenciado por el Demandante para usar sus marcas.

Por cuanto antecede, el Demandante ha demostrado que se cumple el segundo de los exigidos en el Reglamento lo que aboca a declarar que el Demandado carece de derechos previos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

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

Este Experto no puede admitir la alegación del Demandante según la cual por el hecho de encontrarse un nombre de dominio en una “Parking Page” deba reputarse esta práctica como de mala fe al argumentar que se trata de la manera más habitual de proceder a la venta del nombre de dominio.

Ahora bien, lo cierto es que en el presente expediente el Demandante si ha aportado elementos de prueba suficientes como para admitir que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado con el fin de venderlo al propio titular de los derechos marcarios a quien le hizo cuanto menos dos ofertas de venta, por lo que dicho registro debe reputarse de mala fe.

Por lo demás, la ausencia de respuesta del Demandado, así como el hecho de haberse visto involucrado en mas de once procedimientos de resolución de conflictos entre nombres de dominio y marcas conformes a las normas UDRP, permiten calificar dicha actividad como de registro o uso de mala fe en los términos del artículo 2 del Reglamento.

En fin, este Experto da por cumplido el tercero de los requisitos.

7. Decisión

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

Manuel Moreno-Torres
Experto

Fecha: 9 de noviembre de 2.007