



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Stepstone ASA v. K.F.

Caso N° DES2006-0019

1. Las Partes

La Demandante es Stepstone ASA, domiciliada en Berlín, Alemania, representada por Elzaburu, España.

La parte Demandada es K.F., con domicilio en Falkirk, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

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

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 1 de septiembre de 2006. El 5 de septiembre de 2006 el Centro envió a EURODNS, S.A. via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El seis de septiembre de 2006 EURODNS, S.A. 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 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 el artículo 7 a) y 15 a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de septiembre pasado. De conformidad el artículo 16 a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el cinco de octubre de 2006.

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 9 de octubre último.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 18 de octubre de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es titular de los registros de las siguientes marcas comunitarias que constituyen uno de los derechos previos objeto de protección conforme al artículo 2 del Reglamento:

- Registro de marca nacional N° 2254430 STEPSTONE (Denominativa) en clase 35
- Registro de marca nacional N° 2254431 STEPSTONE (Denominativa) en clase 42
- Registro de marca comunitaria N° 003271723 STEPSTONE (Denominativa) en clases 35, 38, 41, 42 y 45.

El Demandante aporta extractos de las bases de datos en línea de la OEPM y de la OAMI en que constan los detalles de las marcas.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante declara que la denominación “STEPSTONE” es un término que identifica en el mercado a STEPSTONE ASA, empresa líder en Europa en servicios de selección de personal.

Manifiesta que el nombre de dominio en conflicto <stepstones.es> presenta una similitud rayana en la identidad con la denominación anteriormente mencionada y protegida por múltiples registros de marca “STEPSTONE” según la documentación que aporta.

Alega que la comparación entre los términos “STEPSTONE” y “STEPSTONES” le permite afirmar que en el dominio litigioso se reproduce íntegramente el signo titularidad del Demandante, consistiendo la única diferencia entre ambas en la adición de una consonante “s” al final del signo protegido, lo cual no supone una diferencia relevante en cuanto a su carácter distintivo, ya que ésta únicamente varía el término “STEPSTONE” del singular al plural.

Así, esta similitud entre los términos tiene como resultado la existencia de un elevado riesgo de confusión por lo que considera que el nombre dominio <stepstones.es> es similar hasta el punto de crear confusión con la denominación STEPSTONE, la cual identifica a la empresa Demandante en el mercado y que se encuentra protegida por un numeroso conjunto de signos distintivos.

Por lo demás, considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido, puesto que el mismo no dispone de ningún registro nacional o comunitario sobre el que acreditar su derecho previo, no ha realizado ninguna actividad en el mismo e incluso los hechos arriba presentados nos hacen dudar de su desconocimiento de la existencia del Demandante y los signos distintivos por él registrados.

Finalmente, la existencia de mala fe por parte del Demandado queda probada según el Demandante por el hecho de que un ciudadano británico proceda al registro de un nombre de dominio en España, el cual es prácticamente idéntico a una denominación de fantasía que designa a una empresa líder en el sector de la selección de personal a nivel europeo, agravado además por el hecho de que , seis meses de haber registrado el mismo, éste sigue vacío de contenido.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

La falta de contestación de Demandado no exime 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”.

No habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se aceptan como ciertas las afirmaciones del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas conclusiones que se infieran puedan perjudicar a aquél.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Demandante es titular de diversas marcas comunitarias que incluyen el término “STEPSTONE”, aportando prueba de ello junto con su escrito de demanda, por lo que justifica debidamente el requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento .

Este Experto entiende que el hecho de reproducir la marca en plural mediante la incorporación de la letra “s” no aporta elemento distintivo alguno al nombre de dominio que permita diferenciarlo de aquella.

Por tanto, los derechos previos reconocidos al Demandante coinciden íntegramente con el nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, este Experto entiende que existe similitud entre los referidos derechos y el nombre de dominio en litigio.

B. Derechos o intereses legítimos

Tendrán carácter especulativo el registro de un nombre de dominio cuando el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en cuestión.

El Demandante ha logrado demostrar que el Demandado no es titular de un derecho previo en relación al nombre de dominio en disputa por lo que, ante la falta de contestación del señor F., este Experto da por cumplido el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento para considerar abusivo o especulativo el registro de un nombre de dominio.

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

Finalmente, requiere el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de España (".ES") la prueba del requisito de que el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Queda demostrado la amplia difusión de la marca STEPSTONE tanto en España como en el Reino Unido. Por ello, este Experto entiende que las razones por las que el Demandado solicitó el registro del nombre de dominio <stepstones.es> no eran otras que la amplia difusión de la marca del Demandante, lo que aboca a 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 por el Demandado del nombre de dominio en litigio por estar interesado en perturbar la actividad mercantil del titular de la marca.

Además, queda igualmente acreditado el no uso efectivo del nombre de dominio al quedar vinculado a una página web sin contenido propio así como la falta de respuesta a la Demanda.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio, <stepstones.es> sea transferido al Demandante.

Manuel Moreno-Torres
Experto

Fecha: 26 de octubre de 2006