



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Compañía Trasmediterránea S.A. v. R.C. O.

Caso No. DES2007-0022

1. Las Partes

La Demandante es Compañía Trasmediterránea S.A., con domicilio en XXXXXXXX, Madrid, España, representada por Francisco José Risquete Fernández.

La Demandada es R.C.O., con domicilio en XXXXXXXX, Países Bajos.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <transmediterranea.es> (el “Nombre de Dominio”).

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 6 de septiembre de 2007. El 10 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 12 de septiembre de 2007, 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, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido de que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 21 de septiembre de 2007.

El Centro verificó que la Demanda, junto con la modificación a la Demanda, cumplían 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 26 de septiembre de 2007. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de octubre de 2007. La contestación a la Demanda fue presentada ante el Centro el 11 de octubre de 2007.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 31 de octubre de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de 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 hechos no controvertidos se resumen a continuación:

La Demandante es la Sociedad española Compañía Trasmediterránea S.A., perteneciente al sector naviero, que inició sus actividades a principios del siglo pasado.

La Demandante es titular de la marca TRASMEDITERRANEA, notoria a nivel internacional. Esta marca fue registrada en España y en la Unión Europea; en particular, la Demandante es titular de los siguientes registros de dicha marca:

- marca española 1.110.349 (Clase 35), del 27 de junio de 1985,
- marca española 1.110.353 (Clase 39), del 27 de junio de 1985, y
- marca comunitaria 966.945 (Clases 12, 35 y 39), del 27 de octubre de 1998, todos ellos en vigor (en adelante la “Marca”).

La Demandante también es titular del nombre de dominio <trasmediterranea.es>.

El Demandado, R.C. O., es una persona física y registró el Nombre de Dominio el 28 de noviembre de 2005, todo ello de acuerdo con los datos que obran en ESNIC.

La Demandante envió al Demandado dos requerimientos informándole de sus derechos anteriores y solicitándole la transferencia voluntaria del Nombre de Dominio, requerimientos que quedaron sin respuesta.

El Nombre de Dominio se utiliza actualmente en Internet bajo la página Web “www.transmediterranea.es”, que da acceso a otras páginas Web con ofertas de transporte de viajeros y con enlaces a diversas empresas que prestan estos mismos servicios.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- que inició sus actividades el 1 de enero de 1917 en el mundo marítimo-mercantil, con 44 buques repartidos en puertos de todo el litoral español y que en 1922 ya controlaba las comunicaciones rápidas y regulares de África, Canarias y Baleares,

- por lo que su nombre (y Marca) tiene un importante peso en la historia del transporte por mar de personas y cosas;
- que en España todo el mundo conoce la Marca TRASMEDITERRANEA, siendo evidente su notoriedad en el sector, incluso a nivel internacional;
 - que ostenta derechos sobre la citada Marca, así como sobre el Nombre Comercial Compañía Trasmediterranea, desde su fundación;
 - que es titular de los siguientes registros de dicha Marca: marca española 1.110.349 (Clase 35), marca española 1.110.353 (Clase 39) y marca comunitaria 966.945 (Clases 12, 35 y 39);
 - que es un error habitual referirse a su Marca añadiéndole la letra n (a saber: “Transmediterranea”), error que ha aprovechado el Demandado registrando el Nombre de Dominio y que es usado para acceder a páginas Web de compañías navieras competidoras;
 - que ha enviado dos requerimientos al Demandado, solicitándole la transferencia voluntaria del Nombre de Dominio, sin haber recibido respuesta;
 - que, ante la evidente semejanza entre el Nombre de Dominio y la Marca, sobre la que ostenta derechos previos, las confusiones son inevitables;
 - que el Demandado no ostenta ningún derecho ni interés legítimo sobre el Nombre de Dominio, que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Finalmente, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado se ha limitado a enviar, vía correo electrónico, una escueta e informal contestación, indicando simplemente que el Nombre de Dominio es genérico y que la Demandante podría haberlo registrado durante el periodo en que sólo podían hacerlo los titulares de marcas.

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

Conforme al artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.

También resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho español; en particular, son aplicables al presente caso las leyes españolas en materia de marcas y de competencia desleal.

Asimismo, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.

6.2. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el

Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

6.2.A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Reglamento, en su artículo 2, define como “derechos previos”, entre otros, los nombres comerciales y las marcas registradas con efectos en España.

Tales derechos han sido acreditados, en particular, sobre la Marca TRASMEDITERRANEA, como queda dicho en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho), Marca que ha sido objeto de diversos registros, todos ellos concedidos y en vigor, sin que quepa cuestionarse en el presente procedimiento la validez de estos registros, como lo hace el Demandado, alegando que se trata de una marca genérica.

Pues bien, al comparar la Marca con el Nombre de Dominio tan solo encontramos una diferencia apenas perceptible (a la Marca se le ha añadido la consonante “n” entre la “a” y la “s” de la primera sílaba) por lo que podemos hablar de una práctica identidad. En consecuencia, el Experto considera que los signos enfrentados son semejantes hasta el punto de crear confusión, teniendo en cuenta que la confusión también puede además producirse por asociación, y que por su especificidad y notoriedad la denominación TRASMEDITERRANEA (con “n” o sin “n” entre la “a” y la “s”) normalmente se asocia a la Demandante.

Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2.

6.2.B. Derechos o intereses legítimos

Conforme a la doctrina del Centro, ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Por otra parte, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos *prima facie* -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legítimos. Tales supuestos son:

- Haber utilizado el Nombre de Dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por la denominación correspondiente al Nombre de Dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- 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 de la Demandante con ánimo de lucro.

En el presente caso no concurre circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo del Demandado sobre el Nombre de Dominio.

En efecto, el Demandado ofrece en su página Web servicios de terceros y no ha formulado ninguna alegación ni ha aportado prueba alguna que permita concluir que existe algún vínculo entre el Nombre de Dominio controvertido y sus actividades. De acuerdo con la doctrina del Centro, cuando las alegaciones del Demandante no son insustanciales, el Experto debe exigir una prueba persuasiva del interés legítimo y del uso y registro de buena fe (entre otras, *Edipresse Hymosa, S.A. v. F9-Soft, S.L.*, Caso OMPI N°. D2006-0940).

Cabe advertir que en su breve contestación a la Demanda, el Demandado no ha negado su conocimiento de la Marca cuando registró el Nombre de Dominio, por lo que puede presumirse que la conocía perfectamente, sobre todo si tenemos en cuenta que la notoriedad de la misma tiene un alcance internacional.

Es obvio también que el Demandado no tiene ningún vínculo con la Demandante, ni ha sido autorizado en modo alguno por aquélla para registrar el Nombre de Dominio.

El Demandado pretende justificar el registro del Nombre de Dominio alegando que la Demandante podría haberlo hecho durante el periodo previo a su liberalización. Sin embargo, de acuerdo con la tesis mantenida en numerosas Decisiones del Centro, el titular de la marca (o del derecho previo) tiene siempre un derecho preferente a obtener el nombre de dominio cuando se cumplen las condiciones establecidas en el Plan Nacional y, si no lo ha hecho, puede solicitar —como sucede en este caso— que se le transfiera o se anule el nombre de dominio registrado por un tercero, demostrando que concurren las circunstancias del artículo 2 del citado Reglamento. Por tanto, no hay desinterés en el Nombre de Dominio ni dejación del derecho de la Demandante por no haberlo registrado antes y reclamarlo ahora, que es precisamente, cuando ha visto lesionado su derecho.

Así pues, el Experto considera que, teniendo en cuenta la notoriedad de la Marca, el Demandado conocía perfectamente su existencia y que el registro del Nombre de Dominio no respondía a la voluntad de utilizarlo legítimamente en relación con sus propias actividades, sino al propósito de aprovecharse indebidamente de dicha notoriedad, al menos, para captar visitantes a su página Web y facilitar los enlaces incluidos en la misma. Además, como esta decisión detalla más adelante, la Demandada tampoco ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio.

Por tanto, el Experto considera que se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su Artículo 2.

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

La Doctrina del Centro también viene considerando que constituyen prueba suficiente del registro o uso de mala fe de un Nombre de Dominio determinadas circunstancias, que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa. El Reglamento alude del mismo modo a determinadas “pruebas”, inspirándose para ello en dicha Doctrina.

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se deberá entender que ha habido registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe, cuando el Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante, es decir, tal y como sucede en el presente caso, pues el Demandado, al utilizar el Nombre de Dominio, da acceso a

otras páginas Web con ofertas de transporte de viajeros y con enlaces a diversas empresas que prestan servicios idénticos a los que presta la Demandante, por tanto a empresas competidoras. Ello ha sido debidamente acreditado por la Demandante y, en cualquier caso, el Experto ha podido comprobarlo accediendo a la página Web asociada al Nombre de Dominio. Además, el Demandado tampoco ha negado estos hechos en su contestación a la Demanda.

En el presente caso se da asimismo la circunstancia de que la Marca de la Demandante puede calificarse de notoria a nivel internacional, circunstancia que, por sí sola, permite presumir la mala fe del Demandado. Además, este tipo de marcas gozan de una especial protección (Artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, Artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artículo 8 de la Ley de Marcas española).

En consecuencia, teniendo también en cuenta la total ausencia de derechos o interés legítimo por parte del Demandado, es posible afirmar que con el registro del Nombre de Dominio y con el uso que del mismo viene realizando se ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la marca TRASMEDITERRANEA, lo que prohíbe expresamente la Ley de Marcas española. En efecto, conforme al Artículo 34 de la vigente Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico; además, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrá prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (Artículo 34.3.e).

Por su parte, la vigente Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero) sanciona como acto desleal, en su Artículo 5, todo acto o comportamiento objetivamente contrario a la buena fe. Además, conforme a su Artículo 6 “se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos; el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.” Y, según el Artículo 12, “se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado; en particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos (...)”. En cuanto a los actos de imitación, en su Artículo 11 se establecen límites claros, estando expresamente vedados cuando existe un derecho exclusivo.

Por último, cabe añadir que el referido uso del Nombre de Dominio también constituye una infracción del “Acuerdo de Registro” de nombres de dominio “.ES”, en el que el solicitante del Nombre de Dominio declara que “De acuerdo con su conocimiento, el uso del Nombre de Dominio no viola los derechos de terceros”.

En consecuencia, el Experto considera que también se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el

Experto ordena que el Nombre de Dominio, <transmediterranea.es> sea transferido a la Demandante.

Antonia Ruiz López
Experto

Fecha: 14 de noviembre de 2007