



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

The Iams Company v. J. M. T. D.

Caso No. DES2007-0031

1. Las Partes

La Demandante es The Iams Company de XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX representada por Elzaburu, España.

La Demandada es J. M. T. D., con domicilio en XXXXXXXX, XXXXXXXX.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <iams.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 14 de noviembre de 2007. El 15 de noviembre de 2007 el Centro envió a ESNIC via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 16 de noviembre de 2007 ESNIC 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 contacto 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 los Artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 20 de noviembre de 2007. De conformidad con el art. 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de diciembre 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 11 de diciembre de 2007.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 18 de diciembre 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

La Demandante es titular de los siguientes derechos marcarios:

- Registro de marca comunitario No. 2091031 IAMS en clase 31.
- Registro de marca comunitario No. 870592 IAMS COMPANY (Mixta) en clases 25, 31 y 42.
- Registro de marca comunitario No. 004081601 IAMS ACTIVE MATURITY en clase 31.
- Solicitud de marca comunitaria No. 006081913 IAMS MULTI-CAT (Mixta) en clase 31.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Considera el Demandante que el dominio en cuestión, <iams.es> presenta una identidad absoluta con la denominación “IAMS” la cual se encuentra protegida a través de múltiples registros de marca tanto de manera autónoma como junto a otros términos, por lo que existe riesgo de crear confusión a la denominación “IAMS”.

Igualmente, considera el Demandante que no existen indicios de que el Demandado sea conocido por tal denominación en el tráfico jurídico y económico a la vista de los datos existentes en internet ya que la práctica totalidad de las referencias a “Iams” tanto en Google como en Yahoo corresponden a al Demandante.

Aporta copia de las búsquedas efectuadas en las bases de datos on-line de la OEPM y OAMI. De conformidad con los datos recogidos en las mismas no consta signo distintivo a nombre del Demandado consistente en la denominación “IAMS”.

Considera además que la falta de contestación al requerimiento efectuado así como la falta de actividad del nombre de dominio después de dos años de tenencia demuestran la inexistencia de derechos o intereses legítimos en el Demandado.

Finalmente, argumenta el Demandante que como consecuencia de la notoriedad de su marca, la falta de uso del nombre de dominio en disputa así como por el hecho de existir una evidente relación entre el sitio web “www.xxxxxxxx.es” con el Demandante por contar con la misma dirección postal debería apreciarse la existencia del tercero de los requisitos que establece el Reglamento, es decir, la existencia de mala fe por parte del Demandante al momento de su registro o uso.

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 del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que el Demandante haya aportado indicios sobre la falta de interés del Demandado. (*William Hill Organization Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0004; *S. A. v. D. H. K.*, Caso OMPI No. DES2006-007; *Crédito y Caucción, S.A. v. D. M.*, Caso OMPI No. DES2007-0018; *Jagex Limited v. M. M.*, Caso OMPI No. DES2007-0023).

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

El Demandante es titular de diversas marcas debidamente registradas que coinciden o, incluyen, el término “IAMS”, para lo que aporta prueba de ello junto con su escrito de Demanda.

En el presente caso existe una absoluta identidad entre la marca y el Nombre de Dominio en disputa por lo que este Experto reconoce como un hecho palmario y evidente la identidad entre los referidos derechos previos y el Nombre de Dominio en litigio.

Por tanto, este Experto declara cumplido con el primero de los requisitos del artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter ilegítimo es necesario que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en cuestión. En el presente caso, el Demandante ha logrado demostrar que el Demandado (i) no ha utilizado el Nombre de Dominio con anterioridad al requerimiento que le efectuó el Demandante; (ii) no es conocido en el mundo de Internet por la denominación correspondiente al Nombre de Dominio; (iii) no es titular de marca alguna que incluya el término “IAMS”.

Todo ello junto con la falta de contestación por parte del Demandado, lleva a este Experto a constatar como cumplido el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento para considerar abusivo o especulativo el registro y la utilización del Nombre de Dominio controvertido.

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

El Demandante ha logrado demostrar la vinculación existente entre el Demandado y el titular del nombre de dominio <xxxxx.es> por cuanto mantienen la misma dirección postal, así como el hecho de que el Demandado dispone de una cuenta de correo que coincide prácticamente con este último nombre de dominio.

Por lo tanto, admitida la relación entre el titular del nombre de dominio en disputa y la página web “www.xxxxxx.es” debemos analizar de que manera afecta la misma al Demandante. Pues bien, toda vez que el titular de <xxxxx.es> gestiona un establecimiento destinado a animales de compañía y entre cuyos servicios se encuentra, en primer lugar, el de alimentación de tales animales con productos de la competencia del Demandante, debemos concluir que, dado el enorme prestigio a nivel internacional de la actividad del Demandante, así como el hecho de ser titular de numerosas marcas a lo largo y ancho de este mundo en relación a productos alimenticios para animales, es mas que probable que el titular del Nombre de Dominio en conflicto tuviese conocimiento de los derechos previos del Demandante, así como de realizar un aprovechamiento de los mismos al efectuar el registro del nombre de dominio en disputa.

Por lo demás y, tal y como ocurre en el presente procedimiento, la falta de uso del nombre de dominio desde su registro, por si sola, permitiría aplicar la tesis de la tenencia pasiva para demostrar un uso de mala fe por parte del demandado.

En definitiva, existe fundamentos suficiente para considerar que el registro y uso del nombre de dominio <imas.es> se realizó de mala fe, pues aparte de la falta de interés del Demandado existen indicios suficientes para apreciar que el Demandado conocía las marcas de la Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio lo que podría permitirle un aprovechamiento de sus derechos marcarios.

En este sentido *The Saul Zaentz Company doing business as Tolkien Enterprises v. M. R. N.*, Caso OMPI N° DES2006-0043 : “... queda igualmente acreditado el no uso efectivo del nombre de dominio al quedar vinculado a una página web sin contenido propio, la falta de respuesta tanto al requerimiento realizado antes de la presentación de la Demanda, como la falta de respuesta a la misma” lo que permite al Experto a apreciar el uso y el registro de nombre de dominio como de mala fe.

En fin, se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo de los nombres de dominio, y, por lo tanto, para que prospere la demanda.

7. Decisión

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

Manuel Moreno-Torres
Experto

Fecha: 1 de enero de 2008