



31 de julio de 2008

Ref.: Procedimiento N° DES2008-0016
<iváñez.es>
<turroneriaivañez.es>
<turronesivañez.es>
Notificación de Decisión

Se adjunta a continuación el texto íntegro de la decisión dictada el 27 de julio de 2008, por el Experto en el Procedimiento de referencia.

La parte dispositiva de la decisión del Experto es del siguiente tenor:

“Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.”

Atentamente,

D. R.
Administrador del Procedimiento

COMUNICACIÓN

Se cursa la presente notificación al demandante o a su representante autorizado, conforme a la siguiente información facilitada para ponerse en contacto con él:

C. G. I. y E. G. I.

XXXXXXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXX

Representada por:

A. Z. L.
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX ##### XXXXXXXX
XXXXXX
(Teléfono profesional)
(Telefacímile profesional)
1xxx.xxx.es

En la forma siguiente: **Correo ordinario o urgente**
 Correo electrónico

Se cursa la presente notificación al demandado conforme a la siguiente información facilitada para ponerse en contacto con él:

A. I. G.
XXXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXX
(Teléfono profesional)
1xxx.xxx.es
1xxx.xxx.es

Representada por:

R. M. T. Z.
XXXXXXXXXXXXX ##### XXXXX (XXXXXX)
XXXXX
(Teléfono profesional)
(Telefacímile profesional)
1xxx.xxx.es

En la forma siguiente: **Correo ordinario o urgente**
 Correo electrónico

También se envía copia al registrador que figura a continuación:

XXXXXX

Correo electrónico



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

C. G. I. y E.G. I. c. A. I. G.

Caso No. DES2008-0016

1. Las Partes

Los demandantes son C. G. I. y E. G. I. con domicilio en xxxx, xxxxxx representados por xxxxxxxx, xxxxx (en adelante, los “Demandantes”).

La demandada es A. I. Garcia con domicilio en xxxxxx (xxxx), xxxxx representada por R. M. T.Z., España (en adelante, la “Demandada”).

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <iváñez.es> (xn-ivez-6na0h.es), <turroneriaivañez.es> (xn--turroneriaivañez-brb.es) y <turronesivañez.es> (xn--turronesivañez-skb.es)(en adelante, los “Nombres de Dominio”).

El registrador de los Nombres de Dominio es XXXXX.

3. Iter Procedimental

La demanda (en adelante, la “Demanda”) se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 29 de mayo de 2008. El mismo 29 de mayo de 2008 el Centro envió a XXXXXX, por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio en cuestión. El 30 de mayo de 2008 XXXX envió al Centro, por vía de correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro fechada el 11 de junio de 2008 indicando que la Demanda era

deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 13 de junio de 2008.

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”) (en adelante, 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 13 de junio de 2008. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 3 de julio de 2008. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 3 de julio de 2008.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn como Experto el día 9 de julio de 2008, 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

Los Demandantes

Los Demandantes regentan una tienda en xxxxx en la que se comercializan dulces y helados, si bien deben destacarse especialmente sus turrónes los cuales fabrican en xxxxxxxxx.

De acuerdo con lo acreditado por las partes, los Demandantes son hermanos de la Demandada y, siguiendo la tradición comercial de su familia, regentaron conjuntamente con la Demandada la tienda familiar en régimen de comunidad de bienes hasta el año 2003. En ese año los Demandantes decidieron establecerse por su cuenta, para lo cual abrieron una nueva tienda en la calle xxxxxxxx de xxxx, a pocos números de la ubicación tradicional de la tienda familiar (en el xxxxx de la misma calle).

En el desarrollo de sus actividades comerciales los Demandantes han venido utilizando la denominación “Turronería I. – Nietos de E. I.”, si bien no la registraron como marca. En este sentido, cabe señalar que C. G. I., una de los Demandantes, es titular de las siguientes marcas españolas:

- Marca denominativa I. (registro nº 2536148), registrada desde el 5 de marzo de 2003, en la clase 30 del Nomenclátor Internacional.
- Marca mixta I. (registro nº 2588377), registrada desde el 10 de marzo de 2004 en las clases 30, 35 y 43 del Nomenclátor Internacional.
- Marca mixta EL TENDERETE. E. I.C.EL TURRÓN DEL PORTALITO” (registro nº 2542998), registrada desde el 14 de mayo

de 2003 en la clase 30 del Nomenclátor Internacional.

Cabe destacar que el registro de las mencionadas marcas se produce una vez que C. G. I. decide establecer su propia tienda de turrone con su hermano, E. G. I.. Los Demandantes son igualmente titulares de diversos nombres de dominio entre los que cabe destacar <turronbilbao.com> (desde el que operan el sitio web de su tienda) así como otros vinculados a los turrone “E. I. C.” que distribuyen (como, por ejemplo, <eladioivañezcoloma.com>; <eladioivañezcoloma.es>, <eladioivañez.com>, <eladioivañez.es>, o <ivañez.es>).

La Demandada

De acuerdo con lo indicado anteriormente, la Demandada es hermana de los Demandantes y, tal como ellos, regenta una tienda en xxxxx de venta de turrone, helados y otros dulces (en el mismo inmueble en el que tradicionalmente se encontraba el negocio familiar, en el xxxx de la calle xxxxx). Asimismo, y al igual que en el caso de los Demandantes, la Demandada fabrica su propio turrón en xxxxxx que posteriormente comercializa en su tienda. De acuerdo con lo indicado en la Demanda, tras 2003 la Demandada solicitó la inversión de sus apellidos, de modo que actualmente éstos responden a I. G. (en lugar del original G. I. mantenido por los Demandantes).

A tal efecto, en septiembre de 2003 (es decir, una vez que los Demandantes ya se habían establecido por su cuenta) ésta celebró un contrato con la sociedad xxxxxxxx., fabricante de turrón y titular de la marca española nº 371603 E.I. C. en virtud del cual dicha sociedad autorizaba a la Demandada a servirse de sus instalaciones para la fabricación de sus turrone así como a utilizar la citada marca en la comercialización de tales productos.

Desde la separación con sus hermanos, la Demandada ha continuado con sus actividades de fabricación y comercialización de dulces y helados a través de su tienda, la cual, según ha acreditado en la Contestación a la Demanda, se conoce como “Turronería – Heladería A. I.”. De hecho, la Demandada es titular de diversas marcas españolas basadas en la denominación “A. I.”, habiéndose registrado para productos como turrone, dulces o licores.

Los Nombres de Dominio

Los Nombres de Dominio fueron registrados por la Demandada el 3 de enero de 2008 y desde su registro se encuentra desactivado, sin ofrecer contenido alguno.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Los Demandantes alegan en la Demanda:

- Que son los continuadores del negocio de fabricación y venta de turrone y dulces iniciado por su bisabuelo en el año 1860 y seguido posteriormente por su abuelo E. I. C., que fue quien dio nombre al negocio. Hasta 2002 los

Demandantes regentaron dicho negocio junto a la Demandada, conociéndose por “Turronería hijos de E. I. C.”. No obstante, de acuerdo con lo indicado por los Demandantes, tras la separación del negocio familiar los Demandantes comercializaron sus productos bajo las denominaciones “Turrones I.” o “I.”, habiendo registrado esta última denominación como marca española;

- Que la Demandada, tras separarse del negocio familiar ahora regentado por los Demandantes en 2003, abrió su propio establecimiento denominado “Turronería A. – Nieta de E. I.C.” y que, desde entonces, ha tratado de hacer acopio de todo tipo de signos distintivos relacionados con el negocio que regentan ahora los Demandantes, llegando incluso a alterar de forma caprichosa el orden de sus apellidos para tratar de reforzar su identificación con el nombre “I.”;
- Que, al contar con los registros de marca anteriormente mencionados, los Demandantes ostentan a todas luces un mejor derecho frente a la Demandada, en cuanto que tanto el negocio regentado por los Demandantes como sus productos siempre han sido conocidos entre el público como “Turronería I.”, “Turrones I.” e “I.”. En este sentido, los Demandantes consideran que los Nombres de Dominio son idénticos (en el caso de <iváñez.es>) o confusamente similares tanto con sus marcas registradas como con las citadas denominaciones;
- Que la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre los Nombres de Dominio en cuanto que no posee el registro de marca ni de signo distintivo o de denominación alguna que legitime el uso del mismo. En opinión de los Demandantes tampoco existe autorización por su parte, en cuanto que titulares de registros marcarios, para usar la denominación “I.” por parte de la Demandada. Por último indican los Demandantes que el mero hecho de que la Demandada se apellide I. G. o G. I. no la legitima para registrar la denominación “I.” como nombre de dominio y menos en el presente caso en el que existen marcas registradas que la Demandada conoce. En este sentido, concluyen los Demandantes sobre este punto que la alteración por parte de la Demandada del orden de sus apellidos y el registro de los Nombres de Dominio tienen como único objetivo perturbar el posicionamiento en el mercado de los Demandantes;
- Que la Demandada registró los Nombres de Dominio de mala fe, al pretender con ello privar de su uso a los Demandantes en cuanto que sus legítimos titulares y todo ello en el marco de una disputa familiar que ha degenerado en la realización de continuos actos de competencia desleal por parte de la Demandada. Según los Demandantes, el registro de los Nombres de Dominio por parte de la Demandada respondió igualmente a la voluntad de confundir a los usuarios de Internet, vinculándose a una denominación ajena sobre la que no ostenta derecho alguno;
- Que la Demandada ha utilizado los Nombres de Dominio de mala fe al dejarlo inactivo desde su registro, lo cual constituye una actuación reprochable. En este sentido, los Demandantes indican que es obvio que la voluntad de un nombre de dominio que no aloja contenido alguno no es otra

que venderlo o cederlo al legítimo titular de la marca coincidente o a un competidor; impedir que el titular de la marca la refleje en un nombre de dominio; perturbar la actividad comercial de quien pudiera estar interesado en él; o atraer usuarios de Internet, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de los Demandantes; y

- Que, atendiendo a lo anterior, el registro de los Nombres de Dominio debería ser transferido a su favor.

B. Demandado

La Demandada alega en la Contestación a la Demanda:

- Que hasta el año 2003 la Demandada había explotado el negocio familiar junto con los Demandantes. En este sentido, indica la Demandada que a tal efecto contaban con la autorización de xxxxxxx para utilizar la marca E. I. C. en la fabricación y utilización de sus productos. Así, una vez que los Demandantes se hubieron establecido por su cuenta, xxxxxx concedió una licencia a favor de la Demandada en los mismos términos que los anteriormente indicados;
- Que la Demandada ni se marchó de la comunidad de bienes que formaba junto con los Demandantes para la explotación del negocio familiar ni abandonó tal negocio. Por el contrario, sostiene la Demandada que fueron los Demandantes los que unilateralmente decidieron establecerse por su cuenta y que ella se limitó a continuar con el negocio familiar desde la misma ubicación que la tradicional (en la calle xxxxxx);
- Que, tal y como su familia había venido realizando en relación con el desarrollo de sus actividades comerciales, ha utilizado de forma recurrente

el apellido “I.” tanto para referirse a los productos que fabrica como a la tienda en la que vende tales productos. En este sentido, la Demandada indica que los Nombres de Dominio se basan en su apellido o en una combinación de éste con otras palabras referidas a sus actividades comerciales, recordando sobre esta cuestión que la Demandada es conocida en el mercado como “A. I.” (denominación que, de hecho, ha sido registrada como marca por la Demandada) y sus turrónes se vinculan al nombre “I.”, como consecuencia de la correspondiente tradición familiar;

- Que las Demandantes no ostentan un derecho de uso exclusivo del nombre “I.”, en cuanto que el mismo también corresponde al apellido de la Demandada así como al elemento más significativo de la marca E. I. C. de la que es licenciataria en relación con la fabricación y distribución de turrón. Asimismo, la Demandada considera que su establecimiento comercial es generalmente conocido como “Turronería I.”, nombre que ha utilizado de forma recurrente con anterioridad a la recepción de la Demanda en relación con una oferta de buena fe de sus productos.

- Que, al estar habilitada para registrar los Nombres de Dominio, difícilmente la Demandada podría haberlo registrado de mala fe. En particular, la Demandada niega categóricamente que con dicho registro pretendiera posteriormente vender o especular con los Nombres de Dominio. De hecho, la Demandada considera que los Demandantes son quienes han actuado de mala fe al registrar los nombres de dominio <eladioivañez.com>, <eladioivañez.es>, <eladioivañezcoloma.com> y <eladioivañezcoloma.es>.

los cuales corresponden a la marca E. I.C.titularidad de xxxxxxx.

Atendiendo a esta circunstancia, la Demandada considera que la presentación de la Demanda constituye un evidente intento de “secuestro a la inversa” de los Nombres de Dominio, en el marco de una estrategia de continuos enfrentamientos con la Demandada; y

- Que, atendiendo a lo anterior, la Demanda debe ser desestimada.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, los Demandantes deben acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (1) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar de los Nombres de Dominio respecto de un término sobre el que los Demandantes alega poseer derechos previos.
- (2) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto a los Nombres de Dominio.
- (3) Acreditar que la Demandada ha registrado o utiliza de mala fe los Nombres de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso. No obstante, antes de proceder a dicho análisis, el Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la XXXX), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver la decisión en xxxxxxxx, xxxxxxxx c. R. G. G., Caso OMPI N° DES2006-0001, en xxxxx c. xxxxxxxx, Caso OMPI N° DES2006-0002; o en xxxxxxxx, xxxxxxxx c. xxxxxxxx Caso OMPI N° DES2006-0003.).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que los Nombres de Dominio son idénticos o confusamente similares con una denominación sobre la cual la Demandante ostente “derechos previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España.

A efectos del análisis de este primer elemento respecto a los Nombres de Dominio, debe distinguirse entre aquellos que están compuestos por una combinación del nombre “I.” con otra palabra (es decir, <turroneriaivañez.es> y <turronesivañez.es>) y el dominio que corresponde con práctica literalidad a las marcas titularidad de los Demandantes (es decir, <ivañez.es>).

Por lo que respecta a los dominios <turroneriaivañez.es> y <turronesivañez.es>, al compararlos se constatan las siguientes diferencias:

- El Nombre de Dominio incorpora la denominación de las marcas I. titularidad de los Demandantes, si bien se encuentra precedida por la palabra “Turronería” en un caso y “Turrones” en otro; y
- Los Nombres de Dominio no incluyen espacios entre las palabras que los componen, tampoco incluyen acentos y, por último, incorporan el sufijo .ES.

El primer elemento es determinar si la inclusión de la palabra “turronería” o la palabra “turrones” antes del nombre “I.” en el Nombre de Dominio crea la suficiente distintividad entre el Nombre de Dominio y las marcas titularidad de los Demandantes, sin generar un riesgo razonable de confusión. Para considerar esta cuestión debe partirse de la consideración, recurrentemente confirmada por las decisiones adoptadas en el marco de la XXXX Política, de que el primer elemento consiste en una comparación objetiva entre el nombre de dominio y la marca de un demandante (ver, por ejemplo, *xxxxxxx v. A. R.*, Caso OMPI N° D2008-0428).

En este caso, no parece que la combinación de ambas palabras en los Nombres de Dominio evite el riesgo de confusión, más aún si atendemos al hecho que los Demandantes registraron sus marcas para distinguir productos de confitería y, en particular, turrones. De este modo, el Experto no considera que esta primera diferencia sea lo suficientemente relevante como para descartar (al menos potencialmente) un carácter confusamente similar entre los nombres de Dominio <turroneriaivañez.es> y <turronesivañez.es> y las marcas alegadas por los Demandadantess.

Por lo que respecta a la segunda de las diferencias apuntadas, cabe descartar como relevante la diferencia derivada de la falta de inclusión de acentos y espacios, así como la inclusión del sufijo .ES, en cuanto que tales diferencias se derivan de la actual configuración técnica del sistema de nombres de dominio (DNS). Así lo han considerado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la XXXX (ver, por ejemplo, las decisiones *xxxxxxxxx c. xxxxxxxxxxx*, Caso OMPI N° D2000-0812; o *xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx*, Caso OMPI N° D2003-0172).

Por otra parte, y atendiendo a lo indicado en los párrafos precedentes, debe concluirse que el nombre de dominio <ivañez.es> es idéntico a las marcas titularidad de los Demandantes y, por tanto, en este procedimiento se cumple el primero de los elementos requeridos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, deben probar los Demandantes es que la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre los Nombres de Dominio.

En el marco de la XXXX se han venido identificando tres supuestos – de carácter meramente enunciativo – en los que puede considerarse que la Demandada ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en cuestión. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, los Nombres de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por los Nombres de Dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial de los Nombres de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de los Demandantes.

Atendiendo a las circunstancias que se dan en este procedimiento, el elemento clave a determinar es si la Demandada ostenta un “derecho legítimo” – en el sentido previsto por el Reglamento - sobre los Nombres de Dominio. A tal efecto, deben recordarse dos elementos esenciales de la Demandada y los Nombres de Dominio:

- La Demandada ha acreditado suficientemente que se dedica a la fabricación y comercialización de turrónes, siguiendo un negocio familiar que se ha desarrollado durante generaciones; y
- La Demandada se apellida I. G. y, siguiendo la mencionada tradición familiar, se ha servido del nombre “I.” como principal elemento distintivo de sus productos y establecimiento en xxxxxx, atendiendo al uso tradicional de dicho nombre por parte de su familia en la fabricación y comercialización de turrónes y dulces en general.

Habiendo indicado lo anterior, el Experto considera que deben realizarse dos puntualizaciones a las alegaciones de los Demandantes hechas a este respecto, atendiendo a la importancia que pueden tener respecto a la consideración de la tenencia o no de un derecho o interés legítimo sobre los Nombres de Dominio por parte de la Demandada:

- El Experto no puede compartir el criterio de los Demandantes al definirse como únicos continuadores del negocio familiar de

fabricación y distribución de turrone y dulces bajo distintas denominaciones vinculadas al nombre “I.”. Atendiendo a la documentación aportada por las partes en este procedimiento, en 2003 se produjo una separación en el negocio familiar, de modo que los Demandantes se establecieron por su cuenta y empezaron a competir con la Demandada. No obstante, no se ha acreditado que la Demandada perdiera derecho alguno respecto a la posibilidad de continuar fabricando y vendiendo turrone y dulces o de referirse a una tradición comercial común tanto para los Demandantes como para la Demandada. Por el contrario, los propios Demandantes reconocen que la Demandada continúa con el negocio tradicional familiar, si bien por medio de una tienda distinta a la que ellos regentan. Esta impresión se ve reforzada por el hecho de que la Demandada ha acreditado ser licenciataria de la marca E. I.C., la cual utiliza para el desarrollo de sus actividades comerciales; y

- El hecho de que la Demandada haya invertido el orden de sus apellidos (a fin de establecer “I.” como su primer apellido) no parece un elemento lo suficientemente relevante a los efectos de este procedimiento como para denegarle cualquier tipo de derecho respecto al mismo. En efecto, tal y como se ha indicado con anterioridad el cuestionar los derechos que la Demandada pueda ostentar respecto al Nombre de Dominio conduce necesariamente a los derechos que la misma ostenta respecto al nombre “I.” y, especialmente, su combinación con una palabra relativa a la actividad a la que se dedica como es “turronería”. De este modo, la cuestión más relevante es determinar si existe una vinculación real entre la Demandada y la denominación “I.”, sin que el hecho de que “I.” sea el primero o el segundo de los apellidos de la Demandada sea relevante en este sentido.

En relación con este último punto, el Experto debe recordar a los Demandantes que, de acuerdo con el Reglamento, el segundo elemento que deberán acreditar es que la Demandada no ostenta ningún tipo de derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio y no tanto que ellos ostentan un mejor derecho sobre el mismo (tal y como indican en la Demanda). Es decir, la acreditación por parte de la Demandada de ser titular de algún tipo de derecho o interés legítimo, independientemente de los que ostenten los Demandantes (que han sido acreditados al analizar el primero de los elementos requeridos por el Reglamento), debe ser suficiente para desvirtuar las alegaciones de los Demandantes respecto al segundo de los elementos requeridos por el Reglamento.

A tal efecto, habiendo realizado diversas búsquedas por Internet, el Experto ha podido comprobar que las denominaciones “turronería I.”, “turrone I.” o “I.” son utilizadas para designar los negocios tanto de los Demandantes como de la Demandada. De hecho, ésta ha acreditado que el uso del

apellido I. (correspondiente a su familia) no constituye solamente un elemento recurrente en la comercialización de sus productos sino que se ha convertido en el elemento distintivo más significativo utilizado respecto a dicha comercialización.

Es obvio que los Demandantes son titulares de diversas marcas españolas basadas en el nombre “I.”. No obstante, el registro de tales marcas no debería comportar la negación a la Demandada de cualquier derecho sobre un apellido que no tan sólo corresponde a su familia sino que ha venido utilizando durante años. De hecho, los Demandantes parecen ser conscientes de dicha circunstancia cuando en su Demanda indican que “... ostentan a todas luces un mejor derecho frente a la demandada...”, de modo que implícitamente reconocen a favor de la Demandada un derecho de uso del nombre “I.” (si bien consideran que el mismo es inferior al que ellos ostentan sobre el mencionado nombre).

Atendiendo a todo lo indicado, el Experto concluye que la Demandada ha acreditado que ostenta un derecho legítimo sobre los Nombres de Dominio, de modo que en este caso no se cumple el segundo de los elementos requeridos por el Reglamento. Dicha interpretación es la misma que otros expertos aplicando la XXXX adoptaron respecto a supuestos parecidos al planteado en este procedimiento (ver, por ejemplo, xxxxxx c. xxxxxx, Caso OMPI N° D2000-0223; xxxxxxxxxxx c. J. D.-K., Caso OMPI N° D2000-0449; o xxxxxx c. xxxxx, xxx., Caso OMPI N° D2001-0991).

Habiendo llegado a la conclusión anteriormente indicada, el Experto desea poner de manifiesto que ésta debe circunscribirse necesariamente al ámbito del Reglamento. En este sentido, debe tenerse en cuenta que tales conclusiones no deberían extrapolarse automáticamente a otros ámbitos que, por su propia naturaleza, superan tanto las capacidades del Reglamento como los poderes de investigación y decisión del Experto.

En efecto, en opinión de este Experto, las diferencias planteadas por las partes en este procedimiento hallarían mejor acomodo para su resolución en el marco de un procedimiento judicial sometido al derecho español, en el cual cabría utilizar medios de evaluación de las conductas imputadas entre sí por cada una de las partes mucho más amplios que los que ofrece el Reglamento. De este modo, la legislación española en el ámbito marcario o de competencia desleal parecen medios legales más adecuados para obtener una perspectiva completa de las disputas existentes entre las partes. La aplicación, no obstante, de dicha legislación por parte del Experto en el marco de este procedimiento sería tan poco pertinente como inadecuada.

C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe

Atendiendo a lo indicado en el punto anterior, el Experto no considera necesario analizar la eventual concurrencia del tercero de los elementos

previstos por el Reglamento en este caso.

7. Secuestro a la inversa del nombre de dominio

Plantea la parte Demandada la existencia de mala fe en el planteamiento del presente procedimiento al entender que el Demandante inició el mismo con el fin de hostigar al demandado en el buen uso del dominio en disputa.

Esta alegación coincide con lo que el Reglamento de la Política Uniforme de Resolución de conflictos denomina Secuestro a la inversa del nombre de dominio, pero al no estar contemplado en el Reglamento Español y carecer de sentido su solicitud, este Experto la desestima.

8. Decisión

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto

Fecha: 27 de julio de 2008