



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Sigla, S.A. c. Sistemas Ransol, S.L.

Caso No. DES2008-0010

1. Las Partes

La Demandante es Sigla, S.A., con domicilio en xxxx, xxxxx, representada por Elzaburu, con domicilio en Madrid, España.

La Demandada es Sistemas Ransol, S.L., con domicilio en xxxx xxxxxx, representada por Jorge Campanillas Ciaurriz, con domicilio en xxxxxx, xxxxx,

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <sigla.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 26 de marzo de 2008. El 27 de marzo de 2008 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en cuestión. El 28 de marzo de 2008 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, el Demandante presentó la Demanda en formato papel el 15 de abril de 2008. 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

15 de abril de 2008. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de mayo de 2008. El escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 30 de abril de 2008.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 13 de mayo 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 hechos no controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuación:

La Demandante, la Sociedad española Sigla, S.A. es titular de un gran número de registros ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, entre otros, de los registros de marca números. 775.006 a 775.010 SIGLA (clases 29, 30, 32, 33 y 42)), del año 1974, y del registro de nombre comercial N° 214.062 SIGLA (clases 35 y 37) del año 1997.

La Demandada, la Sociedad española Sistemas Ransol, S.L., registró el Nombre de Dominio el 10 de enero de 2007.

Con anterioridad a la iniciación de este procedimiento, el Demandante envió requerimientos al Demandado, instándole a transferir voluntariamente el Nombre de Dominio, requerimientos que quedaron sin respuesta.

El Experto ha comprobado que no existe en Internet ninguna página Web activa bajo el Nombre de Dominio.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

A continuación se resumen las alegaciones de la Demandante, la sociedad Sigla, S.A.:

- Que el Nombre de Dominio presenta una identidad absoluta y, por tanto, susceptible de crear confusión con sus marcas y nombre comercial, cuyos derechos exclusivos ostenta por ser titular de un gran número de registros ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, entre otros, de los registros de marca números. 775.006 a 775.010 SIGLA (clases 29, 30, 32, 33 y 42)), del año 1974, y del registro de nombre comercial N° 214.062 SIGLA (clases 35 y 37) del año 1997.
- Que la marca y el nombre comercial SIGLA gozan de notoriedad en España en el ámbito de la restauración y la alimentación.
- Que el Grupo SIGLA (también conocido como Grupo VIPS) constituye una de las empresas líderes en España en su sector y de mayor crecimiento en los últimos años, gozando de un liderazgo indiscutible en el sector de la explotación de restaurantes.
- Que también es la primera empresa dedicada a la explotación de establecimientos que incluyen, en el mismo local, un restaurante o cafetería y una tienda en la que se venden artículos de los más variados sectores.

- Que VIPS es la marca más importante de dicho Grupo SIGLA, destacando también otras marcas de dicho Grupo, tales como las de los restaurantes Gino's, Lucca, Papparazzi, Mood, Root, The Wok, El Bodegón, Iroco, Teatriz y Tattaglia.
- Que el Grupo SIGLA también es responsable de la explotación de los restaurantes Tio Pepe, en colaboración con la empresa xxxxx xxxxxx, y de otros establecimientos de cafetería, alimentación y restauración, en colaboración con otras empresas norteamericanas, de modo que detrás de las actividades del grupo empresarial SIGLA están un gran número de negocios de restauración de los más variados estilos, tendencias y dirigidos a todos los públicos.
- Que la notoriedad de SIGLA también se debe a su presencia en los medios de comunicación españoles.
- Que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio, ya que no se encuentra ningún registro de marca o cualquier otro derecho a su nombre y tampoco existen indicios de que sea conocido por tal denominación en el tráfico jurídico y económico, a la vista del resultado de las investigaciones realizadas.
- Que el Demandado pudo contestar a los requerimientos enviados por la Demandante alegando cualquier posible derecho y, sin embargo, dichos requerimientos quedaron sin respuesta.
- Que el Demandado no desarrolla ninguna actividad en Internet ni tiene ninguna pagina Web activa bajo el Nombre de Dominio.
- Que el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio de mala fe, por tener con anterioridad total conocimiento de la existencia de la marca y nombre comercial de la Demandante.
- Que la mala fe del Demandado ha sido ya declarada en otros procedimientos sobre nombres de dominio, como mínimo en dos ocasiones.

Por todo ello, la Demandante solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.

B. Demandado

A continuación se resumen las alegaciones de la Demandada, la sociedad Sistemas Ransol, S.L.:

- Que "sigla" es un término genérico, cuyas definiciones aparecen en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y en Wikipedia, por lo que no puede convertirse en patrimonio exclusivo.
- Que SIGLA no es una marca notoria y que, realmente, la empresa podría en todo caso ser notoriamente conocida a través de su actividad como Grupo VIPS. Los resultados de las búsquedas en Internet por el término "sigla" revelan que la notoriedad de la marca deja mucho que desear por no decir que es nula, si bien puede ser más conocida por la búsqueda "grupo sigla", pero en este caso la búsqueda es más restringida y los resultados obtenidos son mínimos para poder ser considerada como una marca notoria o renombrada.
- Que el Nombre de Dominio no se está usando porque se mantiene en cartera, mientras se decide si es mejor su desarrollo, su simple venta/transmisión o cualquier otro tipo de actividad, ya que forma parte de una apuesta importante que la Demandada está realizando en este mercado secundario de nombres de dominios genéricos, habiendo realizado en el momento del registro del Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento una gran cantidad de registros en dominios bajo el ".es", así como en otros ccTLDs o gTLDs.

- Que la normativa aplicable no impide el registro de un nombre de dominio si se encuentra libre, pudiendo registrarlo cualquier persona física o jurídica con intereses o vínculos con España, por lo que considera legítima la mencionada actividad.
- Que el Nombre de Dominio no ha sido registrado de mala fe, sin que el Demandante se pueda acoger a ninguno de los supuestos previstos en la normativa aplicable, ya que los procedimientos anteriores mencionados por la Demandante, alegando un patrón de conducta del Demandado, no perjudicaban al Grupo Sigla.
- Que existiendo nombres de dominio libres, como por ejemplo <gruposigla.es> no se debe penalizar la actividad de la Demandada, añadiendo que ha habido un abuso del procedimiento por parte de la Demandante.

Por todo ello, la Demandada solicita que la Demanda sea rechazada.

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 y, 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 y el Nombre Comercial SIGLA, como queda dicho en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho), que fueron 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 un término genérico.

Respecto al riesgo de “crear confusión”, no cabe la menor duda, puesto que nos encontramos ante una absoluta identidad, siendo irrelevante la terminación “.es” a efectos comparativos. En cualquier caso, la Demandada no niega en ningún momento la identidad entre el Nombre de Dominio y la Marca y Nombre Comercial de 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.

Es obvio también que la Demandada no tiene ningún vínculo con la Demandante, ni ha sido autorizada en modo alguno por aquélla para registrar el Nombre de Dominio. Por el contrario, la Demandante envió requerimientos a la Demandada informándole de sus derechos e instándole a transferirle el Nombre de Dominio voluntariamente.

Por su parte la Demandada 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. c. F9-Soft, S.L.*, Caso OMPI N° D2006-0940).

El Demandado tan sólo alega que el Nombre de Dominio forma parte de un proyecto vinculado a un eventual negocio relacionado precisamente con los nombres de dominio. También alega “que el Nombre de Dominio no se está usando porque se mantiene en cartera, mientras se decide si es mejor su desarrollo, su simple venta/transmisión o cualquier otro tipo de actividad, ya que forma parte de una apuesta importante que la

Demandada está realizando en este mercado secundario de nombres de dominios genéricos, habiendo realizado en el momento del registro del Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento una gran cantidad de registros en dominios bajo el “.es”, así como en otros ccTLDs o gTLDs”. Sin embargo, llama la atención el hecho de que la Demandada ni siquiera haya aportado algún documento acreditativo de la actividad a la que dice dedicarse, para lo que habría bastado una copia de los Estatutos de la Sociedad. Para despejar esta incógnita el Experto que suscribe ha realizado la oportuna comprobación y ha constatado que, según las inscripciones del Registro Mercantil Central, el objeto social de la Demandada era, cuando se constituyó la Sociedad, “La actividad, negocio y promoción inmobiliaria” y actualmente, por ampliación de dicho objeto social, también lo es “La compra, venta, alquiler, importación, exportación, comercialización, distribución y reparación de toda clase de vehículos a motor”.

Es evidente que las citadas actividades no guardan ninguna relación con ese proyecto de negocio a que alude la Demandada. Recordemos que, de acuerdo con la Doctrina del Centro, el Experto está facultado para realizar búsquedas o investigaciones, accediendo a bases de datos o archivos públicos, que le ayuden a decidir (entre otras: *Société des Produits Nestlé SA c. Telmex Management Services*, Caso OMPI N° D2002-0070; *Hesco Bastion Limited c. The Trading Force Limited*, Caso OMPI N° D2002-1038; *Howard Jarvis Taxpayers Association c. Paul McCauley*, Caso OMPI N° D2004-0014).

Por otra parte, la Demandada pretende justificar el registro del Nombre de Dominio alegando que tal registro podía hacerse libremente, como sucede por ejemplo con el nombre de dominio <gruposigla.es>, que podría haber registrado la Demandante. 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.

Como veremos en el próximo apartado, no es éste el único caso en que la Demandada elige la denominación de marcas ajenas para el registro de nombres de dominio a su nombre, pues ya se ha tenido que enfrentar, al menos en cinco ocasiones, a este tipo de procedimientos, lo que viene a confirmar la escasa credibilidad que se puede dar a sus alegaciones respecto a la elección de dicha denominación.

Así pues, el Experto considera que, teniendo en cuenta la notoriedad de la Marca, suficientemente acreditada por la Demandante, y demás circunstancias que concurren en el presente caso, cabe presumir que la Demandada 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. Además, recordemos que 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.

Tal y como se ha señalado anteriormente, la Demandante ha aportado pruebas suficientes para acreditar la notoriedad de su Marca y Nombre Comercial SIGLA. A este respecto, procede tener en cuenta que las marcas notorias 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).

La referida notoriedad permite deducir que la Demandada conocía perfectamente la existencia de los derechos de la Demandante, deducción que se confirma por el hecho, también probado, de que ha realizado registros masivos de nombres de dominio, que en muchos casos coinciden con marcas ajenas, más o menos notorias, demostrando así un determinado patrón de conducta. Se pueden citar, como ejemplo, los siguientes casos en los que, tras haber sido objeto de demanda ante el Eurid, han sido transferidos los registros correspondientes a las respectivas Demandantes: <xxxxx.eu> (caso N° 03785); <xxxxx.eu> (caso N° 04437); <xxxxx.eu> (caso N° 04418); <xxxxx.eu> (caso N° 04115) y <xxxxx.eu> (caso N° 04815).

En el Decisión del Caso 04115 se dice textualmente: “Por otro lado, hay dudas razonables y fundadas de que en el momento de solicitar la demandada el registro del nombre de dominio no tuviese conocimiento de los derechos marcarios e intereses legítimos del demandante sobre “xxxxxxxx”. Analizados los antecedentes y pruebas aportados por la demandante, cabe concluir que la presunta mala fe de la demandada se considera suficientemente fundamentada.”

Y en la Decisión del Caso 04815 también se puede leer: “En lo que se refiere al análisis de este último requisito, el Grupo de expertos considera que el Demandado registró el nombre de dominio <xxxxx.xx> de mala fe por haber conocido de la existencia anterior de la notoriedad de la marca xxxxxxxx y por querer beneficiarse de la notoriedad de esa marca. No cabe ninguna duda que el Demandado, que ha registrado en el pasado varios nombres de dominio correspondientes a marcas protegidas por el derecho marcario (decisiones N° 03785, 04115, 04418,04437) conocía probablemente también la existencia de la marca xxxxxxx.” En esta misma Decisión, el Grupo de expertos recuerda que constituye prueba evidente del registro o uso del nombre de dominio de mala fe, “el nombre de dominio que ha sido registrado para impedir que el titular de dicho nombre utilice el nombre en cuestión como nombre de dominio, siempre y cuando pueda demostrarse ese patrón de conducta por parte del Demandado”. Esta tesis también ha sido mantenida por el Centro en numerosas decisiones anteriores.

La Demandada alega que no tenía conocimiento de la Marca y Nombre Comercial SIGLA de la Demandante, aunque admite que sí conocía “algunas marcas de la empresa”. Sin embargo, es preciso recordar que, según sus propias manifestaciones, uno de los posibles usos o fines de estos registros de nombres de dominio es su posterior venta o transmisión, lo cual también puede ser considerado como un indicio

de mala fe en el registro. En cualquier caso, de acuerdo con la Doctrina del Centro, resulta difícil imaginar un uso de buena fe cuando el registro ha sido realizado de mala fe.

Lo cierto es que, tal y como se indica en el último párrafo del apartado 4 (Antecedentes de Hecho), el Nombre de Dominio no se está usando en absoluto para ningún proyecto propio, y ello a pesar de que ya ha transcurrido tiempo suficiente desde que la Demandada obtuvo su registro (el 10 de enero de 2007). A este respecto cabe recordar que la Doctrina viene interpretando que la tenencia pasiva de un nombre de dominio puede considerarse como un uso de mala fe. Entre otras, cabe citar las siguientes Decisiones del Centro: *xxxxxxxxx c. Fernando Labadia Pardo*, Caso OMPI N° D2000-1402; *xxxxxxxxx) c. Enric-Josep*, Caso OMPI N° D2001-0438; *xxxxxxxxx.*, Caso OMPI N° D2002-1026; *xxxxxxxxxxxxx c. RI*, Caso OMPI N° D2006-0740.

Este cúmulo de circunstancias, unidas a la ausencia de derechos o intereses legítimos, permite afirmar que el registro del Nombre de Dominio difícilmente puede obedecer a una actuación basada en la buena fe del Demandando. Por el contrario, cabe concluir que con dicho registro se ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la Marca, lo que prohíbe expresamente la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su Artículo 34, según el cual, 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).

Recordemos asimismo que la Demandante intentó evitar el presente procedimiento enviando un requerimiento al Demandado para que procediera, de forma voluntaria, a transferirle el Nombre de Dominio, lo que habría bastado para resolver el conflicto. Sin embargo, tal requerimiento quedó sin respuesta.

Por todo lo que antecede, el Experto considera que las pretensiones de la Demandante han de prosperar, ya que no existe ningún indicio de que la Demandada ostente un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio en disputa y también cabe admitir las alegaciones de la Demandante en el sentido de que con su registro tan solo pretendía aprovecharse de algún modo y de forma ilegítima de la notoriedad de su marca y nombre comercial SIGLA. En todo caso, el Demandado era consciente de que con la adopción del mismo impedía el registro a su legítimo dueño.

Por último, se ha de tener en cuenta que el Reglamento exige la mala fe, ya sea en el momento de registrar el nombre de dominio, o en su uso. Esto supone una importante diferencia con el Procedimiento de la Política UDRP, pues el párrafo 4 de la dicha Política exige que la mala fe afecte tanto al registro como al uso. Igualmente existe diferencia entre ambos procedimientos en lo relativo a un posible abuso del procedimiento, ya que esta figura no se regula en el Reglamento, por lo que no es preciso hacer un expreso pronunciamiento al respecto.

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 <sigla.es> sea transferido a la Demandante.

Antonia Ruiz López
Experto

Fecha: 27 de mayo de 2008