

# Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España

## DECISIÓN DEL EXPERTO

SCCom Global, S.L. c. Grupo FX, S.A.

### 1. Las Partes

La demandante es SCCom Global, S.L., con domicilio en Madrid, España (en adelante, la "Demandante").

La demandada es Grupo FX, S.A., con domicilio en Londres, Reino Unido (en adelante, la "Demandada").

### 2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <munooofertas.es> (en adelante, el "Nombre de Dominio").

La entidad registradora del citado nombre de dominio es ES-NIC (en adelante, la "Entidad Registradora").

### 3. Iter Procedimental

La Demandante presentó el escrito de demanda (en adelante, la "Demanda") ante el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación (en adelante, el "Consejo") el 30 de octubre de 2008. En la misma fecha el Consejo envió a la Entidad Registradora, por medio de correo electrónico, una solicitud de verificación registral y bloqueo en relación con el Nombre de Dominio.

Como consecuencia de dicha solicitud la Entidad Registradora envió al Consejo, por medio de correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada era la persona que figuraba en su base de datos como titular del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación del mismo.

El Consejo 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") (en adelante, el "Reglamento").

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 30 de octubre de 2008. De conformidad con el artículo 16 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de noviembre de 2008. Habiendo transcurrido el mencionado plazo, la Demandada no presentó ante el Consejo escrito alguno en contestación a la demanda ni cualquier otro tipo de comunicación.

El Consejo nombró a Albert Agustinoy Guilayn como experto encargado de resolver la presente disputa (en adelante, el "Experto") el 5 de diciembre 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**

##### **A. La Demandante**

La Demandante es una sociedad con sede en Madrid cuyas actividades se centran en la explotación de un portal en Internet conocido como "Mundoofertas.com" y que pretende canalizar toda información de ofertas y promociones comerciales en España.

La Demandante es titular ante la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca denominativa nº 2790746 "Mundoofertas", habiendo sido solicitada el 16 de junio de 1995 y concedida el 20 de septiembre de 2007 en la clase 35 del Nomenclator Internacional, para servicios de publicidad.

##### **B. La Demandada**

La Demandada parecería ser una entidad española, si bien tras consultar la base de datos pública del Boletín Oficial del Registro Mercantil el Experto no ha encontrado referencia alguna a la Demandada como sociedad anónima inscrita.

Las dudas del Experto sobre la efectiva existencia de la Demandada como sociedad se acentúan atendiendo al hecho que, de acuerdo con los datos de registro del Nombre de Dominio, el domicilio de la Demandada se encuentra en Londres. Ello sería imposible de acuerdo con el derecho español pues, atendiendo al artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1564/1999, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, este tipo de sociedades -como, en principio, alega ser la Demandada- deben fijar su domicilio dentro del territorio español.

Por otra parte, al no haber contestado a la Demanda ni haberse personado en modo alguno en el presente procedimiento el Experto no ha podido conocer las circunstancias personales o la vinculación que le une al Nombre de Dominio. La única información adicional que ha obtenido el Experto respecto a la Demandada es que estuvo implicada, igualmente como parte demandada, en un procedimiento anterior instado ante el Consejo (*Semark AC Group, S.A. c. Grupo FX, S.A.*).

##### **C. El Nombre de Dominio**

El Nombre de Dominio fue registrado el 23 de marzo de 2008. Desde su registro el Nombre de Dominio ha estado vinculado a un sitio web de "aparcamiento" de

nombres de dominio operado por Hostalia Internet, S.L.U., el agente registrador utilizado por la Demandada para el registro del Nombre de Dominio.

## **5. Alegaciones de las Partes**

### **A. Demandante**

La Demandante alega en su Demanda:

1. Que es una entidad válidamente registrada en España, siendo titular de una marcas española basada en el nombre “Mundoofertas”, nombre que ha utilizado en todo momento para el desarrollo de sus actividades en el mercado;
2. Que el Nombre de Dominio fue registrado por la Demandada, sin que ésta tuviera derecho o interés legítimo para ello, al no haber llevado a cabo con anterioridad a la recepción de la Demanda actividad alguna que permitiera deducir un derecho o interés como el indicado; y
3. Que, la Demandada ha utilizado el Nombre de Dominio de mala fe, puesto que desde su registro el mismo ha estado meramente “aparcado”, sin dotarse de recurso ni contenido alguno. Esta impresión, según la Demandante, se ve confirmada si se tiene en cuenta que la Demandada ya ha sido condenada en un procedimiento anterior por infringir el Reglamento; y
4. Que, atendiendo a las razones mencionadas, la titularidad del Nombre de Dominio debería ser transferida a su favor.

### **B. La Demandada**

La Demandada no ha contestado a la Demanda ni se ha personado en modo alguno en el presente procedimiento.

## **6. Debate y conclusiones**

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de un signo distintivo sobre el que la Demandante ostente derechos previos;
- (ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio; y
- (iii) Acreditar que la Demandada ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada de los mencionados elementos requeridos por la Política respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho análisis este 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 la ICANN para la resolución de disputas relativas a la titularidad de nombres de dominio (en adelante, "UDRP"), 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, entre otras, las decisiones en el Caso OMPI n° DES2006-0001, *Citigroup, Inc. y Citibank N.A. c. R.G.G.*; en el Caso OMPI n° DES2006-0002, *Ladbrokes Internacional Limited c. Hostinet, S.L.*; o en el Caso OMPI n° DES2006-0003, *Ferrero S.p.A. y Ferrero Ibérica, S.A. c. Maxtersolutions C.B.*).

#### **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 el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar 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.

En este sentido, cabe recordar simplemente que la Demandante es titular de la marca española "Mundoofertas", la cual debe considerarse, a efectos del Reglamento, idéntica al Nombre de Dominio. En este sentido, la inclusión del sufijo ".es" y la falta de espacio entre las dos palabras que forman el Nombre de Dominio no deben ser consideradas como diferencias relevantes, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en el Caso OMPI n° D2000-0812, *New York Insurance Company c. A.C.P.*; Caso OMPI n° D203-0172, *A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night*; o en el Caso OMPI n° D2005-1029, *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón c. O.E.C.*

De este modo, el Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

#### **B. Derechos o intereses legítimos**

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que la Demandada no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

En el marco de la UDRP 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 y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza de forma legítima. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre 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 el Nombre de Dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- 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.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio. Por el contrario, este Experto considera que:

- La Demandada no ha utilizado en un modo que le permitiera acreditar su vinculación con una oferta de buena fe de productos o servicios. El “aparcamiento” de un nombre de dominio, sin explotarlo en modo alguno, es conceptualmente incompatible con la existencia de una oferta de buena fe de productos o servicios;

- Dado el carácter inequívocamente referido a la marca titularidad de la Demandante del Nombre de Dominio y las obvias diferencias entre el mismo y el supuesto nombre de la Demandada parece igualmente obvio que la Demandada en ningún momento ha sido conocida bajo la denominación “Mundoofertas”, cuyo uso por su parte tampoco había sido autorizada por parte de la Demandante;

- Difícilmente podría considerarse que la Demandada ha hecho un uso legítimo u ostenta un interés legítimo en general sobre el Nombre de Dominio dado que el mismo se refiere de modo obvio e inequívoco a la marca de la Demandante, sin que cupiera razonablemente un uso por parte de la Demandada que no constituyera una infracción de los derechos de la Demandante.

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

### **C. Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe**

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que la Demandada ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente decisión, la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el hecho de que la evidente correspondencia existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace imposible imaginar un uso del mismo que no supusiera una infracción de los derechos de aquella.

Aparte de lo indicado anteriormente, si se atiende a las circunstancias que se dan en este caso, la explicación más razonable que halla el Experto respecto a la conducta de la Demandada en relación con el Nombre de Dominio es que éste ha sido registrado y utilizado de mala fe. Para llegar a esta conclusión respecto al registro y uso del Nombre de Dominio por parte de la Demandada deben considerarse las circunstancias siguientes:

- La falta de desarrollo de un sitio web específicamente vinculado al Nombre de Dominio, a pesar de haber contado con un plazo suficiente para haber desarrollado unos contenidos mínimos en relación con el mismo, sumado al obvio parecido entre el Nombre de Dominio y la marca titularidad de la Demandante denotan, en opinión del Experto, muestras de una actuación ajena a la buena fe que razonablemente se podría requerir de cualquier titular de un nombre de dominio;

- El hecho de que la Demandada ya fuera condenada en una decisión basada en el Reglamento anterior a la presente por una actuación prácticamente idéntica a la que ha

desarrollado respecto al Nombre de Dominio parece indicar que la Demandada lo registró y utilizó igualmente de mala fe, en el sentido previsto por el Reglamento;

- La falta de personación de la Demandada en el presente procedimiento y de rechazo de los argumentos presentados en su contra denotan, en opinión del Experto, una ausencia de interés de defensa de sus potenciales derechos sobre el Nombre de Dominio; y

- A lo indicado en el punto anterior debe sumarse el uso por parte de la Demandada de información identificativa deliberadamente inexacta o incluso falsa para el registro del Nombre de Dominio, hecho que demuestra su obvio interés en mantener oculta su auténtica identidad y, por tanto, denota su mala fe.

Teniendo en cuenta lo dicho, el Experto considera que en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, de conformidad con el Artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <mun<sup>do</sup>ofertas.es> sea transferido a la Demandante, como titular de derechos previos en el sentido del Artículo 2 del Reglamento.

---

Albert Agustinoy Guilayn  
Experto Único

Fecha: 19 de diciembre de 2008