



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Dunlop Tyres Limited v. Sistemas Ransol, S.L.

Caso No. DES2008-0048

1. Las Partes

La Demandante es Dunlop Tyres Limited con domicilio en Birmingham, West Midlands, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representada por Elzaburu, domiciliada en Madrid, España.

La Demandada es Sistemas Ransol, S.L. con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <dunlop.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 29 de diciembre de 2008. El 31 de diciembre de 2008, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 2 de enero de 2009 ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, y 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 del país correspondiente a España (“.ES”), (en adelante el “Reglamento”).

De conformidad con los artículos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 12 de enero de 2009. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de febrero de 2009. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 1 de febrero de 2009.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn como Experto el día 19 de febrero de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. Sin embargo el experto renunció posteriormente por lo que el Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el 10 de marzo del año 2009, 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, Dunlop Tyres Limited, es titular de los siguientes signos distintivos consistentes o compuestos por la denominación DUNLOP. Son los siguientes:

Registro español de marca No. 17927, DUNLOP en clase 12.

Registro español de marca No. 1037205, DUNLOP SP en clase 12.

Registro de marca comunitario No. 002307940, DUNLOP DRIVERS KNOW en clases 12, 35 y 37.

Registro de marca comunitario No. 002590453, DUNLOP RIDERS KNOW en clases 12, 35 y 37.

Registro de marca comunitario No. 003904067, CAFE DUNLOP en clases 30, 32 y 43.

Registro de marca comunitario No. 003905759, DUNLOP RACE ACADEMY en clases 9, 16 y 41.

Registro de marca comunitario No. 004411823, DUNLOP RACERS KNOW en clases 12, 35 y 37.

Registro de marca comunitario No. 005125331, DUNLOP TOUCH TECHNOLOGY en clases 12, 35 y 37.

Registro de marca comunitario No. 005125489, DUNLOP TOUCH TECHNOLOGY en clases 12, 35 y 37.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Manifiesta la Demandante que el Nombre de Dominio <dunlop.es> presenta una identidad absoluta con la denominación “Dunlop” de la que es titular en España.

Entiende, además, que el término “Dunlop” disfruta de gran popularidad en España por lo que puede afirmarse que el consumidor identifica mayoritariamente dicho término con los productos de la Demandante, esto es, neumáticos.

En segundo lugar, alega la Demandante que no existe ninguna marca nacional, comunitaria, internacional que sea titularidad de la Demandada que consista en el signo DUNLOP. Por tal motivo, entiende la Demandante que difícilmente podrá Sistemas Ransol, S.L. fundamentar su interés legítimo sobre el Nombre de Dominio en disputa con base a esta circunstancia. Asimismo, tampoco ha encontrado la Demandante indicios de que la Demandada sea conocida por tal denominación en el tráfico jurídico y económico. Igualmente, y a propósito de la falta de interés legítimo de la Demandada, entiende la Demandante que la falta de contestación al requerimiento efectuado por ella el pasado día 13 de agosto de 2008 debe servir de prueba de la falta de interés legítimo de la Demandada.

Finalmente, alega la Demandante que el registro del Nombre de Dominio en disputa ha sido registrado de mala fe por la Demandada en base a la notoriedad y buen nombre de la marca DUNLOP. Pero es más, considera que la Demandada actuó de mala fe toda vez ni el contenido de la web debe considerarse como activo además de existir numerosos procedimientos de resolución de conflictos extrajudiciales en los que la Demandada se ha visto involucrada en relación a derechos previos y nombres de dominio, habiendo sido condenada siempre a su retrocesión al titular del derecho.

B. Demandado

La Demandada dice reconocer la identidad de los derechos marcarios alegados por la parte Demandante únicamente respecto de la marca nº 17927. Sin embargo, se opone al resto de los derechos marcarios alegados por la Demandante, así como a la pretendida notoriedad de la marca.

Por otra parte, alega la Demandada que el Nombre de Dominio en disputa está siendo utilizado para la prestación de un servicio de correo electrónico gratuito para todos aquellos usuarios de Internet que lo deseen y quieran poder tener una cuenta de correo sin ningún tipo de coste ni publicidad añadida. Por lo demás, niega rotundamente haber recibido el requerimiento alegado por la representación de la Demandante.

La Demandada reconoce su participación en dos procesos de resolución de conflictos entre marcas y nombres de dominio aunque considera que en ningún momento cabe calificar su actuación como de mala fe si nos atenemos a la redacción del artículo 2 del Reglamento. A mayor abundamiento, alega la existencia de procedimientos judiciales de impugnación de tales procedimientos por lo que tales resoluciones no son firmes.

Insiste la Demandada en mantener que la utilización del Nombre de Dominio en disputa en relación al servicio de correo electrónico ofrecido por su web hace que sea imposible calificar su actuación como de mala fe.

Finalmente, considera que la Demandante ha utilizado este procedimiento en abuso del mismo a fin de despojarle del Nombre de Dominio en disputa <dunlop.es>

6. Debate y conclusiones

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento el Experto ha de resolver sobre la demanda con base en:

- las declaraciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en el “Plan Nacional” y en el propio “Reglamento”.

En este caso en particular y debido a la común nacionalidad española de las partes, el Experto utilizará como marco legal las leyes y los principios del Derecho nacional español.

Asimismo, se tendrá en cuenta la doctrina consolidada en materia de nombres de dominios genéricos del Centro, en tanto en cuanto coincidan por razón de los más que evidentes puntos de conexión entre ambos procedimientos.

Conforme al artículo 2 del Reglamento procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante

alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión

El Demandado ha demostrado, por la prueba documental aportada, ser titular de numerosos derechos previos consistentes en el término “Dunlop” o compuestos con otros términos. Igualmente el Demandado ha demostrado un consolidado uso de los mismos en su ámbito de actuación. De la misma manera, cabe apreciar la existencia de identidad en la marca DUNLOP con el Nombre de Dominio en disputa <dunlop.es>, al incorporar la marca en su totalidad dentro del Nombre de Dominio en disputa.

Por lo tanto, el Demandante justifica debidamente el primer requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La cuestión que se debate, a propósito de este segundo elemento, es si el Demandado tiene o no derechos o intereses legítimos para utilizar el Nombre de Dominio en disputa en relación al servicio de correo electrónico gratuito ofrecido desde su página web.

En este caso, parece ser que el servicio se viene ofreciendo desde antes de la recepción de la carta de cese y desistimiento remitida por la Demandante, con fecha de 13 de agosto de 2008 y, ello a pesar de no ser reconocida la recepción de la misma por la Demandada.

Por otra parte, alega el Demandado que este servicio de correo electrónico se presta a numerosas personas además de encontrarse dirigido a los numerosos individuos que tienen como apellido el término “Dunlop”.

Pues bien, aunque la carga de la prueba reside en el Demandante, lo cierto es que a cuando éste ha demostrado *prima facie* indicios de falta de interés de la Demandada en el Nombre de Dominio en disputa, se produce una inversión de la carga de la prueba que obliga al Demandado a demostrar, mediante pruebas, la existencia de tal derecho o interés.

Por lo tanto, entiende este Experto que de las pruebas aportadas, el uso que el Demandado está realizando del Nombre de Dominio en disputa no parece corresponderse con una oferta legítima de servicios, por las siguientes razones:

- La falta de respuesta al requerimiento insta a considerar la falta de interés legítimo del Demandado, sobre el Nombre de Dominio en disputa.
- La falta de prueba en cuanto a los muchos usuarios registrados en el servicio de correo electrónico que dice existir. Información que podría haber sido aportada disociada de los datos personales.
- La falta de operatividad del servicio ofrecido toda vez este Experto ha intentado suscribirse al mismo y no ha sido posible.
- Las poco fundadas razones por las que ha utilizado el término “Dunlop”, apellido anglosajón análogo al español “LOPEZ” según argumenta, cuando utiliza, en

cambio, un nombre de dominio de primer nivel geográfico español (".es"), dirigido en principio a residentes en España.

- Igualmente, por no haber aportado elementos de prueba suficientes que permitieran probar que el Demandado es comúnmente conocido como DUNLOP.

Esto nos lleva a pensar que cuando el Demandado solicitó el registro del Nombre de Dominio en disputa conocía la existencia de la marca DUNLOP.

Por cuanto antecede, este Experto considera probada la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado respecto al Nombre de Dominio en disputa.

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

Alega la Demandante que la Demandada, Sistema Ransol, S.L., se ha visto involucrada en numerosos procedimientos de resolución de conflictos entre marcas (o, derechos previos) y nombres de dominio y que ha sido condenada en todos los casos por tratarse de un registro abusivo. Efectivamente ha quedado probado dicha implicación en los siguientes procedimientos <zero9.eu> (caso N° 03785); <terroir.eu> (caso N° 04437); <fujinon.eu> (caso N° 04418); <disneylandparis.eu> (caso N° 04115) y <kswiss.eu> (caso N° 04815) y, *Sigla, S.A. c. Sistemas Ransol, S.L.*, Caso OMPI No. DES2008-0010 (<sigla.es>).

Consecuentemente, debe apreciarse un patrón de conducta en ciberocupación al Demandado por lo que ante la falta de pruebas que permitan valorar la alegada impugnación ante los Tribunales de Justicia no cabe apreciar la existencia de elemento alguno que permita justificar bien el registro bien la continuación en la posesión y uso del nombre de dominio en disputa.

De todo lo anterior este Experto concluye que el Demandado registró el Nombre de Dominio en disputa buscando de alguna forma beneficiarse pecuniariamente de la similitud entre el Nombre de Dominio en disputa y la marca y que concurre el requisito de la mala fe tanto en el registro como en el uso.

Finalmente advertir que la parte Demandada alega abuso en el procedimiento mas por no tener acogida en el Reglamento español de resolución de conflictos entre derechos previos y nombres de dominio la figura de secuestro a la inversa del nombre de dominio nada debemos declarar al respecto.

7. Decisión

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

Manuel Moreno-Torres
Experto

Fecha: 18 de marzo de 2009