



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Ingeniería de Software Avanzado S.A. v. A.I.L.

Caso No. DES2008-0046

1. Las Partes

La Demandante es Ingeniería de Software Avanzado S.A. con domicilio en Madrid, España, representada por Santos Propiedad Industrial S.L., con domicilio en Madrid España.

La Demandada es A.I.L., con domicilio en Vizcaya, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <insags.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 23 de diciembre de 2008. El 24 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, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una Demanda modificada el 9 de enero de 2009. El Centro verificó que la Demandada 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 los artículos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 19 de enero de 2009. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo

para contestar la Demanda se fijó para el 8 de febrero de 2009. El 28 de enero de 2009, el Demandado contestó a la Demanda. Por consiguiente, el 30 de enero de 2009 el Centro comunicó al Demandado la posibilidad de confirmar la Contestación como definitiva o en su defecto, el Centro procedería a acusar debidamente recibo una vez culminado el plazo para Contestar la Demanda. El Demandado no confirmó su comunicación, por lo que el Centro acusó debidamente recibo el 9 de febrero de 2009.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 3 de marzo de 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 es titular de las siguientes marcas: INSA en las clases 16, 35, 42 del clasificador Internacional e INSA INGENIERIA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. en las clases 35, 42 y 41 del clasificador Internacional.

La Demandante es titular de una solicitud de marca sobre el término “insags” así como titular de diversos nombres de dominio que incorporan el término <insags>. Esta solicitud de marca y demás nombres de dominio salvo <insags.com> han sido registrados o solicitados con posterioridad al registro del Nombre de Dominio en disputa.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega ser titular de numerosos derechos marcarios en España y en el extranjero que incorporan de manera principal o accesoria el término “insa”. Asimismo, alega ser titular de numerosos nombres de dominio de primer nivel en relación al término “insa”.

La Demandante considera que los términos “insa” e “insags” son similares así como que los términos “insags” e “insags” son idénticos. La identidad total y la similitud son, de acuerdo al Reglamento, susceptibles de originar una absoluta confusión en el mercado y el Demandado puede aprovecharse de la notoriedad adquirida por la empresa Ingeniería de Software Avanzado S.A. (empresa asociada de IBM) con sus marcas denominadas INSA.

Considera por lo demás que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto al Nombre de Dominio en disputa, ya que no se la conoce en relación con el término “insags”, ni guarda relación con dicha denominación, ni tiene registrada ninguna marca con idéntica denominación. Sin embargo, alega ser titular del Nombre de Dominio <insags.com> con anterioridad al Nombre de Dominio en disputa <insags.es>.

Es más, manifiesta la Demandante que goza de un reconocido prestigio, conseguido con su seriedad en el trabajo realizado y que se encuentra instalada en el mercado español de forma notoria dentro del entorno informático, por lo que debe evitar el uso que la Demandada ha venido realizando vinculando el Nombre de Dominio en disputa a un sitio web pornográfico inicialmente o, a la página web que sobre comunidades de

vecinos se encuentra ligado en la actualidad.

Finalmente, explica la Demandante que habida cuenta de la notoriedad de su marca en el sector informático y el redireccionamiento a la página web “www.comunidadvecinos.com”, en cuyo contenido aparece publicidad informática, cabe la posibilidad de conseguir más visitas y en definitiva, más publicidad que le permita incrementar los ingresos de la Demandada.

B. Demandada

En primer lugar, alega que la Demandante no posee la marca INSAGS ni en sus marcas aparece el término “Global Services” que el Demandante relaciona con las dos últimas letras del Nombre de Dominio en disputa. Por tanto, considera que no hay lugar a confusión entre el Nombre de Dominio en disputa y las marcas de la Demandante.

El hecho de que el Demandante sea titular del nombre de dominio <insags.com> no le da legítimo derecho a ser titular del Nombre de Dominio en disputa <insags.es>.

La Demandada registró el dominio con el objeto de desarrollar un proyecto personal relacionado con su tierra que pensaba denominar “Información de Santurtzi, Gobierno y Sociedad”, pueblo donde desarrolla su labor profesional como funcionaria en el área de urbanismo de su ayuntamiento y que según alega conoce el tema en profundidad y le gustaría darlo a conocer, haciendo un uso legítimo y no comercial de él.

Que reconoce haber redirigido temporalmente el Nombre de Dominio en disputa a un sitio de contenido pornográfico con la intención de que el registro se fuera posicionando en buen lugar en los distintos buscadores de Internet. Que cuando su proveedor de servicios de Internet le solicitó que eliminara los contenidos pornográficos, lo redirigió al sitio web “www.comunidadvecinos.com” por la única razón de haber sido en dicha época la presidenta de su comunidad de vecinos.

Finalmente, alega la Demandada que las partes en este procedimiento no compiten en modo alguno en el ámbito mercantil y que jamás ha recibido requerimiento o petición de transmisión voluntaria del nombre de dominio en conflicto.

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, y
- lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento.

En este caso en particular debido a la común residencia española de ambas partes el Experto tendrá en cuenta 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 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

Ha quedado probado en este procedimiento que la Demandante es titular de las marcas INSA desde el año 2002 y de las marcas INSA INGENIERIA DE SOFTWARE AVANZADO S.A. desde el año 1998. Además, ha probado la Demandante que en el año 2008 y, antes de presentar esta Demanda, inició los trámites de solicitud de la marca INSAGS (publicada como solicitada en el Boletín de la Propiedad Industrial el 1 de diciembre de 2008) así como que solicitó el 18 de mayo de 2008 el nombre de dominio <insags.com>. Igualmente, ha quedado probado que sólo cuatro meses después de que la Demandante hubiese solicitado y utilizado el nombre de dominio <insags.com> la Demandada registró el Nombre de Dominio en disputa <insags.es>.

Por tanto, y en primer lugar, habrá que determinar de qué derechos previos es titular la Demandante en los términos en los que se expresa el artículo 2 del Reglamento.

En este sentido, únicamente cabe considerar como derecho previo tanto las marcas que incorporan el término “insa” como las que aparecen dicho acrónimo acompañado de la denominación social de la Demandante. En cambio, la solicitud de la marca INSAGS no la podemos considerar como derecho previo por no encontrarse validamente registrada al momento de presentar este procedimiento.

Por lo que se refiere al nombre de dominio <insags.com> debemos advertir que el mismo carece de valor como derecho previo y, tampoco se le puede calificar en el presente caso como nombre comercial. En consecuencia, tampoco lo podemos considerar como derecho previo a los efectos del primer requisito del Reglamento.

En este punto es menester poner de manifiesto que el examen del primer requisito se refiere a la comprobación entre un nombre de dominio y un derecho previo, independientemente de las fechas de adquisición de unos u otros. Mas para que el Demandante pueda ejercitar la acción que ampara este procedimiento es imprescindible ser titular de un derecho previo en los términos del artículo 2 del Reglamento.

En fin, que el Demandante es titular del derecho previo por razón de la titularidad registral sobre las marcas INSA e INSA INGENIERIA DE SOFTWARE AVANZADO, S.A. y el examen de comparación sobre identidad y similitud se realizará entre tales derechos previos y el Nombre de Dominio en disputa <insags.es>.

Pues bien, lo cierto es que el Nombre de Dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca o la parte más importante de las marcas de las que el Demandante es titular, es decir INSA. En este sentido, numerosas decisiones anteriores han entendido que una identidad esencial como la de este caso que reproduce íntegramente la marca es suficiente para dar por cumplido con este requisito (*Dr. Grandel GmbH v. Drg Randel Inc.*, Caso OMPI No. D2005-0829 (<drgrandel-online.com>); *Microsoft Corporation v. J. Holiday Co.*, Caso OMPI No. D2000-1493 (<4microsoft2000.com>); *Playboy Enterprises International, Inc. v. H.R.*, Caso OMPI No. D2000-1016 (<playboychannel.com> y <playboynetwork.com>); *La Caixa D'Estalvis I Pensions de Barcelona v. M.G.*, Caso OMPI No. D2006-1615 (<blacaixa.com>) o, *Institut Gestalt, S.L. v. Joan Cintero S.L.* Caso OMPI No. D2008-1842 (<institutegestalt.com> y <institut-gestalt.com>)). De esta manera, la incorporación de las letras “gs” al final

del nombre de dominio no genera carácter distintivo suficiente para diferenciarlo de los derechos previos del Demandante.

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

B. Derechos o intereses legítimos

La apreciación de este segundo requisito queda probada por el uso efectivo de la marca registrada INSA que ha permitido identificar sus productos con esta denominación y, por lo tanto, está facultado para su uso y explotación con carácter exclusivo en el territorio español.

Igualmente, el Demandante ha logrado demostrar que el Demandado no es comúnmente conocido bajo la denominación “insa”, así como que el Demandado carece de derechos marcarios inscritos con la denominación “INSA”.

Pues bien, aunque la carga de la prueba reside en el Demandante, lo cierto es que 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 a la Demandada a demostrar, mediante pruebas, la existencia de tal derecho o interés.

En este sentido, la Demandada no ha aportado prueba alguna en relación al proyecto que dice tener previsto desarrollar sobre un contenido no comercial en relación al pueblo de Santurtzi. Por lo tanto, debemos entender que se trata de una mera defensa dialéctica a la que este Experto no puede reconocer valor alguno.

De hecho, la admisión del redireccionamiento del Nombre de Dominio en disputa, primero, a una página de contenido sexual, y segundo, a una página web sobre comunidades de vecinos, permiten dar por cumplido este segundo de los requisitos al no existir ninguna relación entre los redireccionamientos realizados por la Demandada y el proyecto de Santurtzi. Estas contradicciones así como la falta de prueba aportada por la Demandada no nos permiten identificar la existencia de interés legítimo en lo actuado por la Demandada frente a la reclamación de la Demandante.

Por todo ello, este Experto da por cumplido con el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento por considerar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio en disputa.

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

En el presente caso, y de acuerdo con el relato de las alegaciones de las partes, la parte Demandada pretendía crear una página web con el fin de dar a conocer el pueblo de Santurtzi. No obstante, lo cierto y peculiar del mismo es que lo redirigió a una página de contenido pornográfico.

Que, posteriormente, y ante el requerimiento del proveedor de servicios de Internet, se vio obligada a eliminar el citado contenido por lo que decidió redirigir el Nombre de Dominio en disputa al sitio web de otra empresa cuya actividad, si bien no es análoga a la del Demandante, sí facilita contenidos publicitarios que en ocasiones entran en conflicto con la actividad de la Demandante.

De cuanto antecede no podemos más que calificar el uso del Nombre de Dominio en

disputa como de mala fe pues este Experto no consigue concluir la existencia de buena fe en uno u otro caso.

Efectivamente, por considerar ajeno a la buena fe la vinculación del Nombre de Dominio en disputa a una página web pornográfica cuando existe confusión con los derechos previos de la Demandante. Y, por lo que se refiere al redireccionamiento a la página web sobre comunidades de vecinos, entiendo que por este uso se está facilitando a los potenciales usuarios, vía el reconocimiento de la marca del Demandante, acceso a productos análogos de la competencia. Esta actuación coincide con el supuesto de hecho descrito por el apartado 4 del artículo 2 del Reglamento: “El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web”.

En definitiva, 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, <insags.es> sea transferido al Demandante.

Manuel Moreno-Torres
Experto

Fecha: 19 de marzo de 2009