

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

## RESOLUCIÓN DEL EXPERTO

DINOSOL SUPERMERCADOS, SL Vs. DOMAIN PARK LTED.

En Madrid, a treinta de marzo de 2009.

Vista la DEMANDA

### **Presentada por:**

DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L., sociedad española con domicilio en Madrid, España, xxxxxxxx, xx, titular de la marca SUPERSOL (en adelante, el DEMANDANTE),

### **Frente a:**

DOMAIN PARK LTED., sociedad de nacionalidad Samoana, con domicilio en Apia (Apia), Samoa, xxx, xxxxxxx, (en adelante, la DEMANDADA).

### **Reclamando:**

La transferencia del nombre de dominio «supersol.es» (en adelante, el NOMBRE DE DOMINIO), registrado por medio de la entidad EURODNS, S.A. (en adelante, la ENTIDAD REGISTRADORA).

Atendiendo a los siguientes:

## I. ANTECEDENTES DE HECHO

### 1. Procedimiento

El 30 de enero de 2009 el DEMANDANTE presentó ante el Consejo Superior de Cámaras (en adelante, el CENTRO) una DEMANDA de arbitraje (en adelante, la DEMANDA) fechada el 29 de enero de 2009.

El 2 de febrero de 2009 la entidad RED.ES comunicó al Centro que, conforme al artículo 14 del Reglamento de Procedimiento, se había procedido a bloquear el citado NOMBRE DE DOMINIO.

Según certifica el CENTRO, el 30 de enero de 2009 se notificó a la DEMANDADA la DEMANDA mediante e-mail remitido a las 13:48 a la cuenta de correo que figura en el Registro del Dominio.

El 10 de marzo de 2009, el Centro designó a D. Javier Aparicio Salom como Experto (en adelante, el EXPERTO) para la resolución del presente procedimiento, remitiéndole la documentación del procedimiento.

### 2. Antecedentes relativos a la disputa

El Demandante es titular de los supermercados abiertos bajo el nombre comercial «SUPERSOL», denominación que utiliza, tanto como rótulo de los establecimientos antes descritos, como en los carteles y folletos publicitarios de su actividad y, además, como marca identificativa de los productos que comercializa bajo esta marca, concedida como marca internacional en Marruecos, para la clase 3 y como marca española, en las clases 39, para los servicios propios de supermercado, y las clases 29, 30, 31 y 32, entre otras, con la denominación supersol, para productos de consumo diversos, propios de los que se ofrecen al público en los establecimientos de supermercado.

Según acredita la entidad RED.ES el sitio [www.supersol.es](http://www.supersol.es) aparece registrado en [www.red.es](http://www.red.es) a favor de DOMAIN PARK LIMITED, la DEMANDADA.

Añade el DEMANDANTE que la DEMANDADA ha registrado el NOMBRE DE DOMINIO con mala fe, a fin de forzar una negociación y pago del mismo por parte de la DEMANDANTE, que posee derechos previos sobre dicha denominación, careciendo la DEMANDADA de derechos e intereses legítimos sobre dicho NOMBRE DE DOMINIO y solicita, en consecuencia, la transmisión del mismo.

La DEMANDADA no ha comparecido en el presente procedimiento de solución ni ha contestado el escrito de DEMANDA.

A estos hechos son de aplicación los siguientes:

## FUNDAMENTOS JURÍDICOS

### 1. Procedimiento

Al procedimiento abierto mediante la DEMANDA le es de aplicación el *Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España .es* aprobado mediante la Orden del Ministerio de Industria Turismo y Comercio ITC/1542/2005, de 19 de mayo, la *Instrucción del Presidente de la Entidad Pública Empresarial Red.Es de 21 de octubre de 2004, por la que se Modifica la Instrucción del Presidente de la Entidad Pública Empresarial Red.Es de 18 de julio de 2003 de Desarrollo de los Procedimientos Aplicables a la Asignación y a las Demás Operaciones Asociadas al Registro de Nombres de Dominio Bajo el .es*, de 21 de octubre de 2004, el *Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente, España “.es”* (el Reglamento) aprobado mediante la Instrucción del Director General de la Entidad Pública Empresarial «red.es» de 7 de noviembre de 2005, y el *Reglamento de Resolución Extrajudicial de Conflictos sobre Nombres de Dominio «.es»* aprobado por el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.

El Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación ha sido acreditado para la prestación del servicio de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente, España «.es», mediante la resolución del Director General de la Entidad Pública empresarial Red.es de fecha 31 de enero de 2006.

### 2. Examen de los presupuestos establecidos en el artículo 2 del Reglamento

Las alegaciones realizadas por la parte DEMANDANTE y la documentación acreditativa de cuanto alega, justificaban su interés en la recuperación del NOMBRE DE DOMINIO «supersol.es».

La falta de contestación a la DEMANDA por parte de la DEMANDADA, estando acreditada su remisión al lugar indicado en el registro del NOMBRE DE DOMINIO pone de manifiesto que ha tenido a su alcance la posibilidad de comparecer y defender su interés y, de los hechos que se han acreditado en este procedimiento no puede apreciarse ningún interés legítimo de la DEMANDADA en la presentación de argumento alguno para la conservación del citado NOMBRE DE DOMINIO.

Según establece el artículo 2 del Reglamento, relativo a definiciones, se entiende «*Registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo*» cuando concurran los siguientes requisitos:

- 1) *el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el DEMANDANTE alega poseer derechos previos; y*
- 2) *la DEMANDADA carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio;*
- 3) *el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.*

En el presente caso, estas tres circunstancias concurren.

#### **a) Identidad del nombre de dominio.**

En este sentido, al comparar el NOMBRE DE DOMINIO y la marca de que el DEMANDANTE es titular, no existe diferencia alguna entre ellas.

Por otra parte, la inclusión del sufijo «.es» tras la palabra que forma el NOMBRE DE DOMINIO no debe ser considerada como diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la «Uniform Dispute Resolution Policy» de la ICANN (UDRP) como, por ejemplo, en el Caso OMPI n° D2000-0812, New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth; 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, debe entenderse que, a efectos del Reglamento, el NOMBRE DE DOMINIO es similar a la marca de que es titular el DEMANDANTE hasta el punto de crear confusión, por lo que concurre la primera de las condiciones previstas por el artículo que se analiza.

Consta, además, que el DEMANDANTE ha utilizado dicha marca a la vista de que su actividad es sobradamente conocida, existiendo numerosos establecimientos abiertos al público bajo dicho rótulo, y según acredita, además, el importante número de concesiones de marca que mantiene vigentes el DEMANDANTE bajo dicha denominación, así como el reflejo de su actividad en los buscadores de Internet y el hecho de que el DEMANDANTE mantiene también vigente el dominio [www.supersolsupermercados.es](http://www.supersolsupermercados.es), claramente vinculado a la marca que explota, aunque con una denominación mucho más larga, producto de la imposibilidad de utilizar el NOMBRE DE DOMINIO cuya transmisión insta.

#### **b) Derechos o intereses legítimos**

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe acreditar el 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 –con 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 del DEMANDADA.

En el presente caso, no parece concurrir ninguna de las circunstancias 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, se considera que:

- La DEMANDADA ha utilizado el NOMBRE DE DOMINIO sin título, pues dicho NOMBRE DE DOMINIO vulnera las marcas de que es titular la DEMANDANTE, sin que conste que la DEMANDADA sea titular de alguna marca que pudiera justificar su uso.
- La DEMANDADA utiliza el NOMBRE DE DOMINIO si ninguna actividad aparente, ya que, según ha podido comprobarse al tiempo de valorar esta disputa, el contenido que alberga el sitio web conectado al NOMBRE DE DOMINIO varía en cada visita, incluso al refrescar el contenido, siendo siempre información genérica, con algún contenido patrocinado que, sin embargo, no guarda relación alguna con una actividad coherente con el NOMBRE DE DOMINIO.
- Adicionalmente, la DEMANDADA ha decidido no defender su postura en modo alguno en el marco de este procedimiento. Así debe interpretarse su postura de no presentar elemento alguno que permitiera evaluarse en este procedimiento relativo a la existencia o no de dicho derecho o interés legítimo en relación con el NOMBRE DE DOMINIO.;
- Dado que el NOMBRE DE DOMINIO está inequívocamente referido a la marca titularidad del DEMANDANTE parece igualmente obvio que la DEMANDADA en ningún momento ha sido conocida bajo la denominación «supersol»;
- 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 del DEMANDADA, y la intención del uso dado al mismo, en el momento de resolverse esta solicitud carece de virtualidad comercial práctica.

En consecuencia, se considera que la DEMANDADA no ostenta derecho o interés legítimo alguno respecto al NOMBRE DE DOMINIO, cumpliéndose así, igualmente, el segundo de los elementos requeridos por el Reglamento.

### **c) Mala Fe**

En relación con la mala fe, cabe igualmente apreciarla de las circunstancias que concurren, por cuanto, no constando un interés legítimo de la DEMANDADA en dicha denominación, cabe entender que el registro del mismo se realizó de forma fraudulenta.

Asimismo, las circunstancias que se han acreditado respecto de la actividad de ambas empresas, resulta acreditado que la DEMANDANTE se dedica a la explotación de la marca supersol mediante el comercio de productos diferenciados con dicha marca y, además en establecimientos que ostentan el mismo nombre, mientras que la Demandada se limita a dotar de un contenido irrelevante al sitio web conectado al NOMBRE DE DOMINIO.

Adicionalmente, a pesar de haber tenido a su alcance la oportunidad de contestar la DEMANDA tratando de defender el posible interés que tuviera, la DEMANDADA no ha

comparecido a defender y acreditar la existencia de algún interés que permitiera considerar que el NOMBRE DE DOMINIO no se retiene de forma abusiva o especulativa.

A este mismo respecto, debe tenerse en consideración que el artículo 2 del Reglamento enumera los supuestos en los que considera probado que concurre mala fe en el registro del NOMBRE DE DOMINIO, pero, a su vez, el propio artículo mantiene la lista abierta y declara expresamente que también puede considerarse acreditativo de la mala fe del registro cualquier acto similar a los que enumera de forma nominativa.

EN VIRTUD DE LO RAZONADO,

Es de justicia entender que el DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L. ha probado, de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, que concurren los tres elementos requeridos y, calificándose el Registro de NOMBRE DE DOMINIO practicado a favor de la DEMANDANTE como especulativo o abusivo, no procede sino ESTIMAR LA DEMANDA Y ORDENAR QUE EL NOMBRE DE DOMINIO «SUPERSOLE.S» SEA TRANSFERIDO AL DEMANDANTE, DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L.



---

Javier Aparicio Salom  
Experto Único