

DECISION DEL EXPERTO

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante v. Domainbank.es

I. Antecedentes de Hecho.

1) Las Partes.

Demandante: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante, con domicilio en Alicante (España).

El representante autorizado por la demandante es D. L.B.G., con domicilio en Alicante (España).

Demandado: Domainbank.es, con domicilio en Alicante (España).

La persona de contacto administrativo es D^a A.F.R., con domicilio en Alicante (España).

2) El Nombre de Dominio y el Registro.

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <www.camaralicante.es>.

La compañía que figura como agente registrador del dominio es Estrategias Website, S.L.

3) Iter Procedimental

La demanda se presentó ante el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación el 7 de abril de 2009. De conformidad con lo establecido en las Normas de Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) (las “Normas de Procedimiento”), en el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) (el “Reglamento”) y el Reglamento del Consejo Superior de Cámaras envió la demanda al demandado, vía e-mail, el día 16 de abril de 2009 y la reenvió de nuevo el día 19 de abril de 2009. El 17 de abril de 2009 tuvo lugar un primer intento de notificación de la demanda, por

mensajero, siendo dicho envío devuelto. Posteriormente, los días 21 y 24 de abril de 2009 se intentó nuevamente la notificación de la demanda, mediante su envío por mensajero.

La demandada no ha contestado a la demanda.

El Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España designó a D. Alberto Bercovitz como Experto único, recibiendo el 22 de mayo de 2009, el “Impreso de Aceptación de Nombramiento de Experto”, de conformidad con el artículo 17 de las “Normas de Procedimiento”. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4) Hechos relevantes.

La Demandante es la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Alicante, corporación de derecho público, tutelada por la Generalitat Valenciana.

La Demandante no tiene registrada la marca “Cámara Alicante” si bien, esta denominación es el término con el que se distingue a la Demandante desde prácticamente el inicio de sus actividades en el siglo XIX, constituyendo una expresión reducida del nombre completo de la Demandante. Además, desde el año 2000, en el que el Consejo Superior de Cámaras registra la marca mixta “Cámaras” (con especial tipología de letras), se produce una uniformidad de la imagen corporativa de todas las Cámaras de Comercio españolas que, desde ese momento, adoptan en el tráfico mercantil una marca que reproduce la marca mixta registrada por el Consejo Superior añadiéndole el nombre de la localidad en la que se encuentra la cámara.

Además, la marca “Cámara Alicante” ostenta la condición de marca notoria pues viene siendo intensamente utilizada para distinguir los servicios, publicaciones, eventos, congresos, etc, realizados por la Demandante.

La Demandada es Domainbank.es

El nombre de dominio <www.camaralicante.es > fue registrado el 18 de enero de 2006.

El Experto ha podido comprobar personalmente, que a la fecha de esta Resolución, el nombre de dominio <www.camaralicante.es> está inactivo.

5) Alegaciones de las partes.

A. Demandante.

En su escrito de demanda la Demandante afirma:

- La Demandante no tiene registrada la marca “Cámara Alicante” si bien, esta denominación es el término con el que se distingue a la Demandante desde prácticamente el inicio de sus actividades en el siglo XIX, constituyendo una expresión reducida del nombre completo de la Demandante. Además, desde el año 2000, en el que el Consejo Superior de Cámaras registra la marca mixta “Cámaras” (con especial tipología de letras) se produce una uniformidad de la imagen corporativa de todas las Cámaras de Comercio españolas que, desde ese momento, adoptan en el tráfico mercantil una marca que reproduce la marca mixta registrada por el Consejo Superior añadiéndole el nombre de la localidad en la que se encuentra la cámara.
- La marca “Cámara Alicante” ostenta la condición de marca notoria pues viene siendo intensamente utilizada para distinguir los servicios, publicaciones, eventos, congresos, etc, realizados por la Demandante, gozando en la actualidad de un extenso grado de conocimiento por parte del sector empresarial. La difusión de la marca “Cámara Alicante” se ha llevado a cabo a través de actividades académicas, programas de desarrollo, edición de publicaciones, organización de eventos, actividades de colaboración o patrocinio y actos publicitarios, llevados a cabo a lo largo de varias décadas por la Demandante.
- La Demandante tiene registrados a su nombre varios nombres de dominio que incluyen la denominación “Cámara Alicante”. Entre otros, tiene registrados los dominios <camaralicante. com>, <camaraalicante.com> (registrados en 2003), <camaraalicante.es> (registrado en 2007), <camaralicante.info>, <camaraalicante.info> (registrados en 2008) y <camaralicante.net>, <camaraalicante.net>, <camaralicante. org> y <camaraalicante.org> (registrados también en 2008).
- El nombre de dominio registrado por la Demandada es prácticamente idéntico a la marca notoria “Cámara Alicante”, intensamente utilizada por la Demandante. Las denominaciones se diferencian por una sola letra pero tienen una pronunciación totalmente idéntica. La confusión es total si además se tiene en cuenta que todos los nombres de dominio utilizados por las distintas Cámaras de Comercio de España utilizan una misma estructura consistente en utilizar la raíz <cámara> seguida del nombre de la localidad en la que desarrolla sus actividades.
- La Demandada carece totalmente de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <camaralicante.es>. De acuerdo con la legislación vigente, en cada provincia de la Generalitat Valenciana solo puede haber una única Cámara Oficial de Comercio. La Demandante es, hoy por hoy, la única entidad en Alicante que ostenta la condición de Cámara de Comercio y que está autorizada para utilizar dicha denominación. Por ello, es evidente que la

Demandada carece de cualquier derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio.

- La Demandada ha registrado el nombre dominio de mala fe. Tanto la entidad Demandada como la persona que aparece designada como contacto administrativo tienen su domicilio en Alicante, por lo que resulta evidente que ambas tenían conocimiento de la existencia de la marca notoria “Cámara Alicante”. Por lo tanto, el registro del nombre de dominio <camaralicante.es> solo podía tener como fin impedir su registro por parte de la Demandante. Además, al utilizar el nombre de dominio, la Demandada ha intentado atraer, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet, hacia su página web. Esto es indudable si se tiene en cuenta que la Demandada ha decidido alojar el dominio <camaralicante.es> en una página de las llamadas de “parking”, es decir, utilizada para albergar publicidad relacionada con la denominación que constituye el nombre de dominio.

La Demandante en su Demanda termina solicitando la transferencia a su favor del nombre de dominio <camaralicante.es>.

B. Demandada.

La Demandada no se ha personado en el procedimiento ni ha contestado a la demanda.

II. Fundamentos de Derecho.

1) Reglas aplicables.

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

- las declaraciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en el “Plan Nacional” y en el propio “Reglamento” y
- las leyes y los principios del Derecho nacional español.

Toda la regulación del presente procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos (el “Reglamento” y las “Normas de Procedimiento”) está inspirada en el procedimiento para solución de controversias en materia de nombres de dominio del Centro de Arbitraje y Mediación de OMPI, por lo que existiendo ya una amplia Doctrina consolidada y confirmada por las Decisiones emitidas por ese Centro en materia de solución de controversias de nombres de dominio, parece razonable tomar en consideración también esa Doctrina cuando los puntos examinados en esos procedimientos ante OMPI coincidan con los de la regulación española.

2) Examen de los requisitos que determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio:

Tal y como se establece en el artículo 2 del “Reglamento” los requisitos que deben darse para que el registro del nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo son:

- que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alegue poseer derechos previos,
- que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

3) Falta de contestación a la Demanda.

Las demanda fue enviada por e-mail, por dos veces, a la dirección de correo de la Demandada que figura en el registro del agente registrador. Del mismo modo la demanda ha sido enviada, en tres ocasiones, por servicio de mensajería al domicilio que consta en el registro. Pese al envío de estas comunicaciones la Demandada no ha contestado a la Demanda ni se ha personado en el procedimiento, por lo que el procedimiento ha seguido su tramitación.

El Experto considera que para que la comunicación sea correcta basta con que sea realizada en el domicilio que figura en el registro. La devolución de estas comunicaciones o su falta de recepción por la Demandada no puede, en ningún caso, paralizar la tramitación del procedimiento. Si fuera así bastaría con inscribir un domicilio falso en el registro del agente registrador o devolver sistemáticamente las comunicaciones para impedir o retrasar la tramitación del procedimiento.

En este caso, la Demandada ha sido emplazada correctamente y no ha contestado a la demanda. Por ello, el Experto debe considerar las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta las alegaciones y la prueba aportada por la Demandante. Evidentemente, el Experto no puede resolver a favor de la Demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación de la Demandada, sino que tiene que sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta de la demandada (Casos OMPI Nos. D2000-0277, *Deutsche Bank Ag v. G.-A.B.*; D2001-1183, *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Serafin Rodríguez*; D-2001-1479, *Retevisión Móvil v. Miguel Menéndez*; D2002-0908, *Pans & Compañy Internacional, S.L. y Pansfood, S.A. v. E.B.G.*, D2002-1088, *Transportes y Distribución, S.A. Tradisa v. A.Ll.A.* y D2005-1355, *Torelló Llopart, S.A v. A.T.S.*).

Ante la falta de contestación, lo que es evidente es que la carga de la prueba recae sobre la parte demandante, si bien las pruebas aportadas por ésta no se ven alteradas por una contestación inexistente. El Experto tiene por lo tanto que decidir partiendo de las pruebas aportadas por la Demandante y valorando el conjunto de circunstancias de las que tiene constancia el Experto, entre las que se encuentra el

acceso a la página web con el nombre de dominio objeto de controversia (Caso OMPI No. D2001-0173, *Banco Rio de la Plata, S.A. v. A.R.*).

4) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.

La propia Demandante declara en su demanda que no posee ningún registro de marca que ampare la denominación “Cámara Alicante”. No obstante lo anterior, la Demandante ha aportado una extensísima prueba documental que acredita sobradamente la notoriedad, e incluso, el renombre, de la marca extraregstral “Cámara Alicante”. Además, la documentación aportada acredita que el uso intensivo de la marca “Cámara Alicante” en el mercado es muy anterior al registro del nombre de dominio.

Lo primero que debe mencionarse es que existe ya una abundante y unánime doctrina contenida tanto en Decisiones dictadas por el Centro de Arbitraje y Mediación de OMPI, como por otros proveedores de resolución de controversias, en la que se propugna una interpretación amplia del término marca, incluyendo en el mismo, no solo la marca registrada, sino también la marca de hecho o simplemente usada. Entre estas decisiones en las que se protege la marca de hecho como si de una marca registrada se tratara se encuentra la Decisión del Caso OMPI No. D2000-1650, *J.L.S.S. v. Galileo Asesores, S.L.* en la que se citan mas de 25 Decisiones en las que se declara que las marcas de hecho sirven de válido fundamento para que quienes tengan derecho sobre ellas puedan defenderlas frente a un registro abusivo como nombre de dominio usando el correspondiente procedimiento de resolución de controversias.

A esto hay que añadir que, siendo la marca “Cámara Alicante” una marca notoria le alcanza la protección reforzada que el artículo 6º bis del Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y los artículos 6.2.d) y 8 de la Ley de Marcas española 17/2001, de 7 de diciembre, otorgan a las marcas notorias y renombradas simplemente usadas.

Visto que la marca notoria no registrada “Cámara Alicante” sirve de fundamento para que su usuario extraregstral pueda defenderse ante el registro abusivo de un nombre de dominio, se trata ahora de determinar si concurre el primero de los requisitos establecidos en el “Reglamento” para que proceda dicha protección. Es decir, si entre la marca notoria de la Demandante y el nombre de dominio registrado por la Demandada existe identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.

Es evidente que el nombre de dominio <camaralicante.es> es idéntico a la marca notoria “Cámara Alicante” intensamente usada por la Demandante. Dos son, tan solo, las diferencias existentes entre ambas denominaciones. Por un lado, la eliminación, en el nombre de dominio, de la última “a” del término “cámara” que se funde con la primera letra “a” del nombre de la ciudad de Alicante. Pero dicha diferencia es mínima e irrelevante para diferenciar la marca del nombre de dominio, especialmente si se tiene en cuenta que la pronunciación de ambos término es idéntica.

La segunda diferencia consiste en la adición del gTLD “.es” , pero esta diferencia tampoco tiene relevancia a los efectos de establecer la identidad (Casos OMPI N° D2000-0017, *Draw-Tite. Inc v. Kevin Broderick*; No. D2005-1139, *The Coca.Cola Compay v. Nelitalia, S.L.*, N° D2002-0830 *Casino Castillo de Perelada, S.A. y otros v. Montera 33, S.L.*; N° D2002-1114, *Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. v. Jamones El Campo, S.L.*; N° D2001-0173 *Banco Río de La Plata, S.A. v. A.R.*; N° D2002-0908 *Pans & Company International, S.L. Pansfood, S.A. v. Eugenio Bonilla García Caso, S.L.* y Caso resuelto por el Consejo Superior de Cámaras *Nintendo Co. Ltd. y Nintendo España, S.A. v. S.S.*).

No cabe, pues, duda alguna de la existencia de absoluta identidad entre el nombre de dominio registrado por la Demandada y la marca notoria usada por la Demandante con mucha anterioridad al registro del nombre de dominio.

Se cumple, pues, el primero de los requisitos que de acuerdo con el “Reglamento” determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

5) Derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

La Demandada al no contestar la demanda no ha alegado, como podía hacerlo, hechos o elementos que pudieran justificar que tuviera derechos o legítimos intereses en relación con el nombre de dominio objeto de esta controversia.

Por el contrario, de las alegaciones y pruebas aportadas con la demanda se desprende que la Demandada no tiene ningún derecho que le permita utilizar la marca “Cámara Alicante” o aplicarla o utilizarla en cualquier nombre de dominio.

En efecto, tal y como señala la Demandante en su demanda, las Cámaras de Comercio son entidades de derecho público cuya organización y funcionamiento se encuentra regulado por la Ley. En concreto, la normativa autonómica aplicable en este caso, establece que dentro de cada provincia de la Comunidad Valenciana solo puede existir una Cámara Oficial de Comercio. Esto significa que la Demandante es la única entidad autorizada para utilizar la denominación “Cámara Alicante” y realizar las funciones que la Ley le encomienda. Por ello, la Demandada no puede tener ningún derecho ni interés legítimo que ampare el uso del nombre de dominio <camaralicante.es>.

A esto hay que unir el hecho de que, en la actualidad, la Demandada no está utilizando el nombre de dominio para la prestación de ningún servicio propio, que podría de alguna manera justificar la existencia de algún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio disputado. Por el contrario, el Experto ha podido comprobar que a la fecha de la presente Decisión el nombre de dominio <camaralicante.es> está inactivo (Caso resuelto por el Consejo Superior de Cámaras *Nintendo Co. Ltd. y Nintendo España, S.A. v. S.S.*).

A la vista de todos estos datos, hay que concluir que la Demandada no tiene derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio <camaralicante.es>.

6) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe.

La Demandante ha acreditado suficientemente, mediante la aportación de una abundante documentación que prueba la amplia difusión y promoción de la imagen corporativa de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Alicante, que la marca “Cámara Alicante” es una marca que goza de gran notoriedad en España.

Por consiguiente, hay una base sólida para considerar que la Demandada, que al igual que la persona física designada como contacto administrativo, está domiciliado en la ciudad de Alicante, tenía perfecto conocimiento de la existencia de la marca notoria “Cámara Alicante” cuando inscribió el nombre de dominio..

Por ello, es de aplicación a este caso la práctica decisoria del Centro de Mediación y Arbitraje de OMPI que mantiene que en el caso de marcas notorias o renombradas, el registro de un nombre de dominio confundible a dicha marca se considera siempre hecho de mala fe pues se presupone que cuando el demandado registra el nombre de dominio lo hace conociendo previamente la existencia de la marca[entre otros Casos OMPI D2000-0018 “*Banco Español de Crédito S.A. v. M.D.P.V.T.*”; D2005-1139 “*The Coca-cola Company v. Netitalia, S.L.*”; D2000-0483 “*Bankinter, S.A. v. Daniel Monclús Pérez*”; y D2001-1183 “*Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Serafín Rodríguez Rodríguez*”; Caso resuelto por Autocontrol, *Open Bank Santander, S.A. v. Cibergirona, S.L.*; y Caso OMPI D2006-0940 “*Edipresse Hymosa, S.A. v. F9-soft, S.L.*”].

Siendo esto así, y faltando en este caso todo interés legítimo para el registro, no parece dudoso que el registro de nombre de dominio se hizo con mala fe.

Pero es que, además, se dan en este caso otras consideraciones que permiten hablar de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio.

Así, un factor importante a considerar es que la página web a la que se accede a través del nombre de dominio está actualmente inactiva.. En la demanda se afirma, en repetidas ocasiones, que la Demandada ha decidido alojar el dominio <camaralicante.es> en una página de las llamadas de “parking”, es decir, utilizada para albergar publicidad relacionada con la denominación que constituye el nombre de dominio. Sin embargo, a la fecha de la Decisión, el Experto ha podido comprobar que el uso del nombre de dominio en disputa no produce acceso a ningún sitio web, apareciendo en pantalla tan solo la mención “no se puede mostrar la página”. No existe razón alguna para dudar de que, antes de la presentación de la demanda el contenido de la web a la que se accede con el nombre de dominio fuera el que señala la Demandante, por lo que parece evidente que se ha producido un cambio en el contenido de la página web. Dado que ese cambio se produce con posterioridad a la demanda, en la que precisamente se denunciaba el “aparcamiento” del nombre de dominio en una página de las llamadas de “parking” como una prueba del uso de mala fe del nombre de dominio, parece claro que al desactivar el contenido de la web la Demandada ha pretendido desvirtuar las alegaciones contenidas en la Demanda ([Caso OMPI No2005-1172 “*Los Guerrilleros, S.A v. Disven 2003, S.L.*”])

No obstante, la variación del contenido de la página web no cambia la conclusión a

la que se llega en esta Decisión, puesto que ni antes ni ahora la Demandada ha utilizado el nombre de dominio para ofrecer sus productos o servicios, lo que constituye un indicio mas de que su registro y uso se ha realizado con mala fe (Caso OMPI No D2006-0940 “*Edipresse Hyma, S.A. v. F9-soft, S.L.*”, Caso resuelto por el Consejo Superior de Cámaras *Nintendo Co. Ltd. y Nintendo España, S.A. v. S.S.*; y Caso OMPI No. DES2008-0039 “*Deutsche Telekom, AG v. A.D.L.*”).

Por todo ello hay que concluir que la Demandada ha registrado y ha usado de mala fe el nombre de dominio <camaralicante.es>.

III. Decisión.

En base a toda la fundamentación anteriormente expuesta, el Experto acuerda que el nombre de dominio <camaralicante.es> sea transferido a la Demandante.

Alberto Bercovitz
Experto Unico

Fecha: 29 de mayo de 2009

+