



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

St. Ives Laboratories, Inc. v. Mundiformación, S.L.

Caso No. DES2009-0016

1. Las Partes

La Demandante es St. Ives Laboratories, Inc., con domicilio en Illinois, Estados Unidos de América, representada por Cuatrecasas Abogados, España.

La Demandada es Mundiformación, S.L. con domicilio en Madrid, España, representada por J.C.F., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <stives.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 7 de abril de 2009. El 7 de abril de 2009 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 8 de abril 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. 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 de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de abril de 2009. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de mayo de 2009. El Escrito de Contestación a la Demanda fué presentado ante el Centro el 30 de abril de 2009.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 11 de mayo 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, St. Ives Laboratories, Inc., es una compañía estadounidense que desarrolla, fabrica y distribuye productos de cosmética, cuyo sitio web corporativo es: “www.stives.com”.

La Demandante es titular de una extensa cartera de marcas basadas en la denominación “St Ives”, a efectos de esta demanda destacamos:

Marca española denominativa ST IVES nº 2358985, registrada con efectos desde el 1 de julio de 2001 en la clase 3 del Nomenclátor Internacional.

Marca comunitaria denominativa ST IVES nº 149880, registrada con efectos desde el 1 de abril de 1996 en clase 3 y 5 del Nomenclátor Internacional.

Marca comunitaria mixta ST IVES SWISS FORMULA nº 3121449, registrada con efectos desde el 4 de abril de 2003 en clase 3 del Nomenclátor Internacional

Marca comunitaria mixta SWISS FORMULA ST IVES nº 3518371, registrada con efectos desde el 30 de octubre de 2003 en clase 3 y 5 del Nomenclátor Internacional.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 29 de diciembre de 2006.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante fundamenta su escrito de Demanda en lo siguiente:

En primer lugar, alega la Demandante que, a pesar que el nombre de dominio no incluye un espacio entre las palabras que lo componen y, además se acompaña de la terminación “.es”, esas diferencias no son relevantes dado que las mismas tienen su origen en el propio sistema de nombres de dominio, en el que todavía no es posible separar por un espacio las palabras que componen un nombre de dominio, el cual debe incluir igualmente la terminación correspondiente al código geográfico o genérico correspondiente.

Por ello, entiende que el nombre de dominio es confusamente similar a las marcas St Ives de la Demandante, por lo que se cumple la primera de las condiciones establecidas por el Reglamento.

Por lo que se refiere a la falta de interés legítimo manifiesta la Demandante que en el Demandado no concurren circunstancias que permitan considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo de la Demandada respecto al nombre de dominio.

Además, destaca que en ningún momento la Demandante ha autorizado a la Demandada para utilizar sus marcas ST IVES para el registro del nombre de dominio. E igualmente alega que la Demandada tampoco ha sido ni es conocida por la denominación “St Ives”.

Por lo demás, la Demandante pone en duda la existencia de una iniciativa o plataforma denominada “Solo Tintos Vinos Españoles” a la que aparece redireccionada el nombre de dominio en disputa pues, entre otras cosas, tras haber consultado los principales motores de búsqueda de contenidos en Internet, la Demandante no ha encontrado resultado alguno referido a la misma.

Por lo que se refiere al registro de mala fe del nombre de dominio en disputa considera la Demandante que la Demandada era consciente de la infracción de los derechos marcarios al momento del registro del nombre de dominio pues, entre otras cosas, registró igualmente el nombre de dominio genérico <stives-spain.com> que tampoco tiene conexión con la actividad de la Demandante.

Finalmente, respecto al uso anterior a los requerimientos que le efectuó a la Demandada considera el Demandante que existió una simple tenencia pasivo y, por lo que se refiere al uso posterior al requerimiento, insiste en que la Demandada no sólo no contestó sino que intentó evitar su recepción. En todo caso, el uso del nombre de dominio encajaría dentro de las prácticas que determinan la calificación del uso como de mala fe.

B. Demandada

La Demandada manifiesta utilizar el nombre de dominio en disputa en relación a servicios de intercambio de datos entre bases de datos, servicios a clientes como son los backups de sistemas, servicios de red automatizados y vinculados a los servicios ofertados por ella que son siempre de carácter privado y no público. En concreto alega que el nombre de dominio en disputa es imprescindible para su actividad toda vez <stives.es> ocupa aproximadamente el 80% de las cargas transaccionales que se realizan en su empresa.

Por lo demás, alega que dentro de su catálogo de servicios disponen de determinadas ofertas dirigidas a empresas del sector vinícola lo que explicaría la página web “Solo Tintos Vinos Españoles”.

En cuanto al primer requisito, la Demandante sostiene que el nombre de dominio está compuesto por una abreviatura y un apellido o nombre de localidad por lo que es imposible convertir dicho término en algo privativo del Demandante aunque, en todo caso, no existe confusión.

En cuanto al segundo de los requisitos, el Demandado sostiene que es el Demandante quien lo carece totalmente pues no mostró interés alguno en su adquisición al momento del periodo restringido para empresas además de que es titular del dominio <stives.com.es> y no utiliza. Igualmente sostiene que la Demandante no es titular de derecho previo alguno por no ser proveedor en España.

Finalmente, insiste la Demandada en el hecho de que sus servicios se encuentran dirigidos a procedimientos privados, de manera que el nombre de dominio no es publicado lo cual permite orillar tráfico indebido o que supone, en definitiva, una norma de seguridad añadida.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento el Experto ha de resolver 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.

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 causar confusión

De la prueba aportada resulta evidente que la Demandante es titular, entre otras, de la marca ST IVES, aportando prueba de ello junto con su escrito de Demanda, por lo que justifica debidamente el requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento.

En este caso, el nombre de dominio es idéntico, por incorporar íntegramente el término protegido como marca y al que se le reconoce el valor de derecho previo, por lo que es evidente que se produce confusión.

Así, este Experto reconoce como un hecho probado la identidad respecto del nombre de dominio <stives.es> al compararlo con los referidos derechos previos de la Demandante por lo que queda demostrado este primer requisito exigido por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es necesario que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos respecto a los nombres de dominio en cuestión.

A tal efecto la Demandada alega los siguientes usos legítimos: primero, como nombre de dominio que facilita servicios de intercambio de datos (tipo ftp y otros) y, segundo, como página web sobre “Solo Tintos Vinos Españoles”.

Sin embargo, este Experto no considera suficientemente probado dicho interés legítimo por lo siguiente: en primer lugar, no ve razonable la utilización del nombre de dominio en disputa en relación al servicio de “ftp” alegado pues, no ha quedado explicado las razones que llevaron a la Demandada a utilizar el nombre de dominio en disputa cuando podría haber utilizado su propia denominación social como nombre de acceso al “ftp”, toda vez se encuentra libre en Redes. Por otra parte, el hecho de no haber facilitado el tráfico real de descargas de “ftp” impide constatar la realidad de su defensa. Asimismo, en su página web aparecen distintos servicios pero no el de “ftp”. Y,

finalmente, no han dado explicación de las razones por las que se registró el nombre de dominio <stives-spain.com>. Por ello, entendemos que estas alegaciones encajan más en la defensa dialéctica que en la realidad del servicio ofertado.

Por otra parte y, en cuanto a la web sobre “Solo Tintos Vinos Españoles” se trata de una única página web sin contenido alguno salvo el propio título y, por lo tanto, se trata de hecho, de un uso del nombre de dominio inactivo. Además, la falta de respeto a las normas sintácticas de la lengua española nos lleva a pensar que nos encontramos ante un recurso defensivo a consecuencia del requerimiento efectuado por el Demandante antes que ante una página web que ofrezca servicios sobre vinos tintos españoles. La alegación de disponer de servicios de “pda” para empresas vinícolas no queda apoyado con documento alguno.

Asimismo, como alega la Demandante, la veracidad de los argumentos del Demandado deberían quedar en tela de juicio por la falta de contestación al requerimiento que hizo a la Demandada vía burofax que permitirían presumir el conocimiento previo de las marcas de la Demandante por el Demandado.

En definitiva, se da por cumplido con el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento para considerar abusivo o especulativo el registro del nombre de dominio.

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

En el presente caso, la parte Demandante ha aportado indicios sobre el registro de mala fe en tanto la Demandada no tiene ningún vínculo con la titular de los derechos previos, no ha sido autorizada a registrar el nombre de dominio. Además, tal y como queda expuesto en el apartado anterior la Demandada carece de derechos o intereses legítimos conforme a los criterios que fija el Reglamento.

Pues bien, a la hora de realizar un análisis sobre si el registro o uso del nombre de dominio en disputa es de mala fe, existen diversos indicios que permiten avalar tal calificación aunque quizá el más importante es la difusión en todo el mundo, incluida España, de los productos que se comercializan bajo las marcas de titularidad de la Demandante, que incluyen el término “St Ives”, lo que permite presumir un conocimiento previo por parte del Demandado.

En este sentido, de la prueba aportada debe aceptarse la solicitud de uso de mala fe por la “tenencia pasiva” del nombre de dominio en disputa toda vez que: a) los Demandantes han demostrado ser titulares de numerosas marcas conteniendo el término “St Ives” en España y el resto del mundo, b) El Demandado no ha aportado elementos de prueba que avalen su buena fe como pudiera ser la preparación de algún tipo de actividad en relación al nombre de dominio en disputa. Efectivamente tal y como ha quedado expuesto en el requisito anterior, no cabe aceptar los usos alegados en relación a los servicios privados de “ftp” o de la página web “Solo Tintos Vinos Españoles”.

En definitiva, con la actitud de la Demandada se pretendía impedir el uso del nombre de dominio en disputa por la titular de los derechos previos, es decir, la Demandante.

Por cuanto antecede, este Experto considera que el registro y la utilización del nombre de dominio <stives.es> se realizó de mala fe.

7. Decisión

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

Manuel Moreno-Torres
Experto Único

Fecha: 15 de mayo de 2009