



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Exiopia S.L. v. J.N.

Caso No. DES2009-0024

1. Las Partes

La Demandante es Exiopia S.L., con domicilio en León, España, representada por Falcón y Asociados, Madrid, España.

La Demandada es J.N., con domicilio en Barcelona, España, representada por UBILIBET, Barcelona, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <ofertas.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 18 de junio de 2009. El 18 de junio de 2009 el Centro envió a ESNIC via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en cuestión. El 19 de junio de 2009 ESNIC envió al Centro, via 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 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 30 de junio de 2009. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de julio de 2009. El Escrito de Contestación a la Demanda fué presentado ante el Centro el 20 de julio de 2009.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 24 de julio de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con al artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa que desarrolla su actividad en el sector de las telecomunicaciones. Fue creada en 2001.

La Demandante es titular de las marcas 2.812.346 *%€!wwOFERTAS.ES (marca nacional, presentada el 7 de febrero de 2008); 2.812.348 *%€!wwOFERTA.ES (marca nacional, presentada el 7 de febrero de 2008) y 2.852.295 OFERTADSL.COM (marca nacional, presentada el 13 de noviembre de 2008), y titular de la Solicitud 7.384.019 *%€!wwOFERTAS.ES (marca comunitaria, presentada el 13 de febrero de 2009). Es también titular de los nombres de dominio <oferta.es> (registrado el 26 de noviembre de 2005), <ofertas.net> (registrado el 5 de noviembre de 1999) y <ofertasadsl.com> (registrado el 14 de enero de 2005).

Con fecha 31 de marzo de 2009 la Demandante dirigió un comunicado a la Demandada solicitándole el traspaso del Nombre de Dominio, alegando infracción de la legislación en materia de marcas.

El Nombre de Dominio fue registrado el 12 de diciembre de 2005.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega lo siguiente:

Que desde 2001 ha llevado a cabo múltiples sitios Web en Internet dedicados a proporcionar o a poner al servicio de consumidores la búsqueda de mejores ofertas en productos y servicios en Internet.

Que es titular de diversas marcas y nombres de dominio, todos los cuales se citan en la parte dedicada a los “Antecedentes de Hecho” de esta decisión.

Que se intentó poner en contacto con la Demandada sin éxito, al objeto de requerirle el traspaso del Nombre de Dominio.

Que el Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con las marcas y nombres de dominio de los que es titular, y sobre los que alega poseer Derechos previos.

Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, siendo que éste redirecciona a otros sitios Web de diverso contenido, lo que puede llevar a confusión con las marcas y Nombres de Dominios del Demandante, perjudicando incluso su imagen. Además, la Demandada carece de relación alguna con la Demandante.

Que el Nombre de Dominio fue registrado y está siendo usado de mala fe por la

Demandada. La razón se encuentra, según el alegato esgrimido por la Demandante, en que la Demandada no puede desconocer los derechos previos de la Demandante como consecuencia del requerimiento efectuado; que solicita una elevada cantidad de dinero por el traspaso del Nombre de Dominio, por lo que señala que el registro del mismo tiene carácter especulativo, siendo la venta el único uso acreditado, a juzgar, indica la Demandante, por los anuncios de ofrecimiento de venta que se pueden ver en la página web del Nombre de Dominio; que el uso del Nombre de Dominio es un uso pasivo, lo cual ha sido observado decisiones de expertos del Centro como indicio de mala fe en el uso del nombre de dominio; que hay una ausencia de contacto entre la Demandante y la Demandada, pese al requerimiento efectuado, lo que debe considerarse como una forma de dilatar la resolución de la controversia; que, en suma, la actitud de la Demanda es transgresora de la buena fe, y constituye un acto de competencia desleal.

Por todo ello, solicita la Demandante que se le transfiera el Nombre de Dominio.

B. Demandada

La Demandada alega lo siguiente:

Que el Nombre de Dominio no es idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con las marcas y los nombres de dominio alegados por la Demandante. La razón fundamental reside, según la Demandada, en que las marcas alegadas son de naturaleza mixta, por lo que hay suficientes diferencias formales entre unas y otras. Alega, asimismo, la Demandada que las marcas opuestas fueron registradas con posterioridad al registro del Nombre de Dominio. Además, que nadie puede apropiarse de un término tan genérico como es el formado con la palabra “ofertas”. La Demandante no es una empresa que haya acreditado ser conocida en el mercado, ni tener reputación en el mercado de referencia.

Que la Demandada sí tiene derechos o intereses legítimos en el Nombre de Dominio, concretado en el hecho de que la palabra “ofertas” es un término genérico, lo que implica que cualquier persona tiene un derecho e interés en registrarlo; que la Demandada tenía intención de iniciar un proyecto bajo esta denominación, mucho antes de registrarla como nombre de dominio; que el Nombre de Dominio estuvo en un sitio de parking de nombres de dominio con una finalidad lícita de que ello generara ingresos a su titular.

Que no ha utilizado ni registrado el Nombre de Dominio de mala fe, ya que el registro de nombres o términos genéricos no es automáticamente un signo de mala fe; antes bien, hasta el administrador de la Demandante, a decir de la Demandada, es un conocido titular de nombres de dominio coincidentes con dichos términos; y en nada ha actuado la Demandada para impedir a la Demandante el acceder a Internet; ni ha perturbado su actividad como competidor; ni ha querido atraer de manera malintencionada usuarios de Internet a la página web de la Demandada.

Por todo ello, solicita se desestime la Demanda y la declaración de que la Demandante ha actuado con hostigamiento al buen uso del Nombre de Dominio.

6. Debate y conclusiones

A la vista del Reglamento, además de la vigente legislación española y comunitaria en materia de marcas y competencia desleal, el Experto ha llegado a las siguientes conclusiones.

A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión

El primero de los requisitos establecidos tanto en el Reglamento consiste en 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 (cfr. art. 2).

A la vista de las marcas alegadas por la Demandante, y del Nombre de Dominio, el Experto concluye que, en efecto, existe al menos similitud hasta el punto de crear confusión entre aquéllas y éste, debido a la alta coincidencia de letras que forman unas y otro. Nótese que este requisito es puramente formal, y exige del Experto la pura comparación entre los términos enfrentados a fin de que concluya si hay suficientes razones como para considerar que existe el riesgo razonable de que un internauta de conocimientos medios pueda acceder al Nombre de Dominio pensando en la marca o marcas del Demandante o por confusión con las mismas.

De todas formas es oportuno señalar que ninguna de las marcas alegadas por la Demandante fue registrada con anterioridad al registro del Nombre de Dominio. Tan sólo el nombre de dominio <ofertas.net> fue registrado con anterioridad al registro del Nombre de Dominio: 9 de noviembre de 1999 frente a 12 de noviembre de 2005.

Asimismo, debe indicarse que en el examen o confrontación entre los derechos alegados y el Nombre de Dominio <ofertas.es>, no importa que las marcas alegadas por la Demandante tengan naturaleza mixta, puesto que en las mismas no cabe desconocer su carácter mixto y, por tanto, también denominativo. Esto último es lo relevante a la hora de enjuiciar este primer requisito del Reglamento.

Por consiguiente, el Experto considera que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los requisitos se refiere a que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en el Nombre de Dominio.

Al analizar este segundo requisito, el Experto ha tenido en consideración que el Nombre de Dominio está formado por un término genérico como es la palabra “ofertas”. El Experto no ha encontrado especial interés de ninguna de ellas en acreditar lo contrario.

Asimismo, ha de partirse de la base de que, pese a que la Demandante señala que desde 2001, fecha de su constitución, ha intervenido en la creación de múltiples sitios Web dedicados a ofrecer servicios relacionados con Internet, y que, gracias a ello, ha obtenido una gran reputación en el sector, lo cierto es que ninguna prueba al respecto ha presentado. Por ello, el Experto considera no acreditado que la Demandante haya sido conocida en Internet bajo el término “ofertas”, ni desde 2001, ni en la actualidad. Antes al contrario, como ha demostrado la Demandada, de una búsqueda en motores de búsqueda de Internet por el término “ofertas”, los resultados no permiten afirmar con rotundidad que la Demandante se conocida, o lo haya sido, bajo dicho término amplia e indiscutiblemente.

Nos hallamos, pues, ante un término esencialmente genérico o que en sí mismo no identifica a un producto o un servicio de un empresario determinado. Antes bien, “ofertas” es un término habitualmente utilizado tanto en Internet, como fuera de este

medio, para referirse a un ofrecimiento o exhibición pública de productos o servicios: de cualesquiera productos o servicios con destino a su intercambio en el mercado.

Esta conclusión es relevante a la hora de determinar si la Demandada posee derechos o intereses legítimos en el Nombre de Dominio. La Demandante ha probado que es titular de una serie de marcas y nombres de dominio (referidos en los “Antecedentes de Hecho” de esta decisión) todos los cuales tienen por objeto, en mayor o menor grado de coincidencia, el término “ofertas”. Pero todas las marcas y todos los nombres de dominio de la Demandante, excepto el nombre de dominio <ofertas.net>, son posteriores al registro del Nombre de Dominio. Ello exige al Experto un examen más cuidadoso de los hechos que se someten a su decisión, con el objeto de quede fundadamente probado o acreditado que el público en general asocia el uso del término “ofertas”, y más concretamente, el del nombre de dominio <ofertas.net> a la persona del Demandante.

Ahora bien, la cuestión está en determinar si la Demandada tiene o no derechos o intereses legítimos en el Nombre de Dominio. En principio, no los tendrá cuando, habiendo acreditado mínimamente la Demandante un principio de prueba sobre sus derechos o intereses legítimos, la Demandada no rebata fundadamente dicha acreditación.

A este respecto, y como señalé en párrafos anteriores, de la prueba presentada por la Demandada, y teniendo en cuenta el carácter genérico indudable del término “ofertas”, el Experto es de la opinión que el uso que la Demandada hace del Nombre de Dominio no puede calificarse de ilegítimo o desleal en el sentido de que intente empañar el buen nombre de la marca de la Demandante “con ánimo de lucro” o desviar consumidores de manera equívoca a su página web. Me refiero a este criterio, puesto que los otros dos entiende el Experto que no se han probado por la Demandada, pero tampoco por la Demandante lo que me debe llevar a no tomarlos en consideración en este debate. Y, repito, llama la atención que la Demandante, pese a alegar continuamente que desde 2001 ha intervenido en múltiples trabajos de páginas web, no haya acreditado documentalmente ninguno de ellos, el grado de extensión de su industria o comercio, ni tampoco que haya presentado prueba alguna relativa a que era conocida o reputada en el sector de las telecomunicaciones con anterioridad a 2005, fecha de registro del Nombre de Dominio. Se trata de una declaración puramente retórica de la Demandante que no cuenta con respaldo probatorio alguno, de acuerdo con los documentos presentados por esa parte.

Así, pues, en esas condiciones, el Experto no puede concluir que la Demandada carezca de un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio. Antes bien, tratándose de un término genérico o de uso común, como lo es la palabra “ofertas”, y no habiéndose probado por la Demandante un interés o derecho prevalente que pudiera ser dañado como consecuencia del registro y del uso del Nombre de Dominio, ha de concluirse que el solo hecho de ese registro y uso de la manera como se ha realizado en este caso por una persona cualquiera (en este caso, la Demandada) acredita un interés legítimo en su titularidad.

Sería contrario a los más elementales criterios de la lógica y del Derecho de marcas, atribuir un carácter prevalente a un término genérico cuando quien lo pretende no ha acreditado siquiera ser conocido bajo el mismo o que ha adquirido notoriedad o renombre en su virtud (véase a este respecto también la reciente decisión en el asunto *La Información, S.A. v. M.T.R.*, Caso OMPI No. D2009-0240, (<lainformacion.com>)).

Por consiguiente, el Experto entiende que no se da el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento.

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

Por último, en relación con el último y tercer requisito establecido en el Reglamento, el Experto hace las siguientes consideraciones.

El tercer requisito se refiere al carácter eminentemente subjetivo de la buena o mala fe. Con ser un elemento subjetivo, se deduce su existencia de hechos objetivos, que se ponen de manifiesto en el artículo 2 del Reglamento.

Teniendo presente todo lo expuesto hasta el momento, el Experto encuentra que la Demandante tampoco prueba que la Demandada haya registrado o esté usando el Nombre de Dominio de mala fe. Para empezar, ni Demandante ni Demandada son competidores en sentido estricto (causa tercera del Reglamento); ni se ha probado que la Demandada haya querido atraer de manera intencionada y con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio del Nombre de Dominio, creando una posibilidad de confusión: de hecho, siendo el término “ofertas” genérico y siendo utilizado por otras personas aparte del Demandante y del Demandado (por ejemplo <ofertas.com>), poca confusión respecto de las prestaciones del Demandante puede entrañar su uso; y tampoco se ha acreditado que la Demandada haya registrado el Nombre de Dominio con la finalidad de impedir que la Demandante utilice las marcas y nombres de dominio de los que es titular, puesto que, de hecho, puede hacerlo; en fin, el hecho de ofertar en venta el Nombre de Dominio no puede calificarse como que el motivo primordial por el que fue registrado fue el de especular con él: lo verdaderamente sancionable es que mediante ese ofrecimiento en venta, alquiler o cesión por cualquier título, el Demandado esté perjudicando la imagen de un derecho de marca propiedad del Demandante. Y esta última circunstancia no se ha probado en absoluto, versando la actual controversia, una vez más hay que indicarlo, sobre el uso de un término genérico como es el de “ofertas”.

Por todo ello, el Experto considera que tampoco la Demandante ha probado que el Nombre de Dominio haya sido registrado o esté siendo usado de mala fe por la Demandada.

7. Decisión

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

José Carlos Erdozain
Experto

Fecha: 7 de agosto de 2009