



## **Centro de Arbitraje y Mediación**

### **DECISIÓN DEL EXPERTO**

**Edintorni Europe SRL v. New Business Synergies S.L.**

**Caso No DES2010-0009**

#### **1. Las Partes**

La Demandante es Edintorni Europe SRL, con domicilio en Italia, representada por Grau & Angulo, España.

La Demandada es New Business Synergies, S.L., con domicilio en Barcelona, España.

#### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <edintorni.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 9 de febrero de 2010 por correo electrónico y el 11 de febrero de 2010 por correo urgente. El 9 de febrero de 2010 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 10 de febrero de 2010, ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 15 de febrero de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de marzo de 2010. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta

de personación y ausencia de contestación a la Demanda el día 8 de marzo de 2010.

El Centro nombró a Alberto Bercovitz como Experto el día 18 de marzo de 2010, 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 la entidad Edintorni Europe SRL, una sociedad italiana dedicada a la gestión de publicidad en Internet.

La Demandante es titular registral de la Marca Comunitaria (Mixta) nº 3994779 EDINTORNI, solicitada el 24 de agosto de 2004 y registrada el 14 de noviembre de 2005.

La Demandante es también titular del nombre de dominio <edintorni.net>

La Demandada es la sociedad New Business Synergies, S.L. La Demandada registró el nombre de dominio <edintorni.es> el 24 de enero de 2009.

El Experto ha podido comprobar que, a la fecha de esta Resolución, el nombre de dominio <edintorni.es.> conduce a una página web que contiene enlaces publicitarios de terceras personas pertenecientes a diversos sectores.

#### **5. Alegaciones de las partes**

##### **A. Demandante**

La Demandante afirma:

- La Demandante es la sociedad Edintorni Europe SRL, una sociedad italiana que se dedica, desde 2001, a gestionar publicidad en Internet por lo que goza de notable difusión entre los editores y anunciantes que desarrollan su actividad en Internet.
- La Demandante es titular registral de la Marca Comunitaria (Mixta) nº 3994779 EDINTORNI, solicitada el 24 de agosto de 2004 y registrada el 14 de noviembre de 2005 y que se encuentra actualmente en vigor. Además, es titular registral desde 2001 del nombre de dominio <edintorni.net>.
- El nombre de dominio objeto de la Demanda es idéntico a la denominación EDINTORNI protegida por la Marca Comunitaria nº 3994779. Por lo que el uso del nombre de dominio generaría confusión entre el público consumidor.
- La Demandada no es titular de ningún signo distintivo que incorpore el término “Edintorni”. Tampoco es conocida la Demandada por este nombre, que no forma parte de su denominación social ni está vinculado de forma alguna a la Demandada. Además, la Demandada ha puesto en venta el nombre de dominio tal y como aparece en la red. Por todo ello hay que concluir que la Demandada no tiene ningún derecho legítimo sobre el nombre de dominio <edintorni.es>.

- La Demandada ha registrado el nombre de dominio con evidente mala fe. Esto se pone de manifiesto si se tiene en cuenta que: i) no ha realizado la Demandada ningún uso legítimo del nombre de dominio; ii) conocía la existencia de la marca y la titularidad de la misma en el momento de solicitar el registro del nombre de dominio; iii) a pesar de que ha habido contactos con la Demandante, nunca ha solicitado la Demandada autorización para registrar ni para usar el nombre de dominio; iv) la Demandada ha contactado con la Demandante para tratar de alcanzar un acuerdo para la explotación de la marca EDINTORNI en España y cuando constata que no es posible llegar al acuerdo, pone en venta el nombre de dominio en Internet para transferirlo al mejor postor, notificando a la Demandante que el precio ha alcanzado los 30.000 euros. A la vista de estos hechos queda claro que el registro del nombre de dominio por la Demandada es de carácter abusivo y especulativo.

La Demandante termina su escrito solicitando se dicte resolución por la que el nombre de dominio <edintorni.es> sea transferido a la Demandante.

## **B. Demandada**

La Demandada no ha contestado a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

### **A. Reglas aplicables.**

El artículo 21 del Reglamento encomienda al experto la decisión de la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes, y respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”).

La regulación referida al Reglamento, está inspirada en los principios de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP) por lo que existiendo ya una amplia doctrina consolidada y confirmada por las decisiones emitidas bajo el marco de la UDRP, parece razonable tomar en consideración dicha doctrina.

Asimismo, se tendrán en cuenta las leyes y los principios generales del Derecho nacional español.

### **B. Falta de contestación a la Demanda por parte de la Demandada**

La Demanda ha sido remitida varias veces por correo electrónico a las diversas direcciones de correo electrónico que figuran en el registro del agente registrador. Del mismo modo la Demanda y la documentación han sido remitidas, en repetidas ocasiones, por servicio de mensajería a los domicilios que constan en el registro. Pese al envío de todas 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 notificación sea correcta basta con que sea realizada en la dirección que figura en el registro. La devolución de las 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 del Demandado (*Deutsche Bank Ag v. G.A.B.*, Caso OMPI No. D2000-0277; *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. S.R.*, Caso OMPI No. D20011183; *Retevisión Movil v. M.M.*, Caso OMPI No. D2001-1479; *Transportes y Distribución, S.A. Tradisa v. A.L.A.*, Caso OMPI No. D2002-1088; y *Deutsche Telekom AG v. A.D.L.*, Caso OMPI No. DES2008-0039).

### **C. 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; y
- 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.

#### **C.1. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.**

La Demandante ha demostrado que es titular registral de la Marca Comunitaria (Mixta) nº 3994779 EDINTORNI, solicitada el 24 de agosto de 2004 y registrada el 14 de noviembre de 2005 y que se encuentra actualmente en vigor.

Es evidente que el nombre de dominio <edintorni.es> es idéntico o cuando menos totalmente confundible con la marca EDINTORNI que está actualmente en vigor y que ha sido solicitada y concedida con anterioridad al registro del nombre de dominio, que tiene lugar en enero de 2009.

Las única diferencia existente entre el nombre de dominio y la marca consiste en la adición del gTLD “.es”. Pero es bien sabido que ésta diferencia no tiene relevancia alguna a los efectos de distinguir el nombre de dominio de la marca (*Draw-Tite, Inc. v. Plattsburgh Spring Inc.*, Caso OMPI No. D2000-0017; *Christian Dior Couture, SA v. Liage International Inc.*, Caso OMPI No. D2000-0098; *J. García Carrión, S.A. v. M.J.C.F.*, Caso OMPI No. No. D2000-0239; *Caixa d’Estalvis del Penedes v. C.M.O.*, Caso OMPI No. D2001-0397; *Retevisión Móvil, S.A. v. M.M.*, Caso OMPI No. D2001-1479; *Banco Río de la Plata, S.A. v. A.R.*, Caso OMPI No. D2001-0173; *Pans & Company International, S.L., Pansfood, S.A. v. E.B.G.C.*, Caso OMPI No. D2002-0908; *Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. v. Jamones El Campo, S.L.*, Caso OMPI No. D2002-1114; *Deutsche Telekom, AG v. L.J.C.*, Caso OMPI No. D2003-0371; *Tesys Internet S.L v. M.S.M.*, Caso OMPI No. DES2006-0021; *Caja de Ahorros Municipal*

*de Burgos v. K.J.M./Dogs.info*, Caso OMPI No. DES2007-0005; y *Deutsche Telekom AG v. A.D.L.*, Caso OMPI No DES2008-0039).

Se cumple, pues, el primero de los extremos previstos en el Reglamento.

## **C.2. Derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.**

De las alegaciones de la Demandante y de la prueba aportada con la Demanda se desprende que la Demandada no tiene ninguna licencia o relación contractual con la Demandante que le permita utilizar la marca EDINTORNI o aplicarla en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización de la Demandante para registrar o utilizar el nombre de dominio <edintorni.es>. Por el contrario, la Demandante ha aportado junto con su Demanda documentación que acredita que ha requerido reiteradamente a la Demandada para que cesara en el uso del nombre de dominio (documentos nº 20, 21, 22, 25 y 26 de la Demanda).

La Demandada al no contestar a 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.

No obstante, como ya se ha expuesto anteriormente, el hecho de que la Demandada no haya realizado alegaciones no significa que el Experto pueda resolver sin más a favor de la Demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación de la Demandada. Por el contrario, el Experto debe extraer las conclusiones que considere justas, partiendo de las alegaciones y pruebas aportadas por la Demandante y valorando en su conjunto las circunstancias del caso, incluido el acceso a la página Web con el nombre de dominio objeto de controversia.

Tal y como expone y acredita la Demandante parece evidente que la Demandada no tiene vinculación alguna con la denominación “Edintorni”. No es titular ni usuaria de ningún signo distintivo con este nombre que tampoco guarda relación alguna con su denominación social.

A esto hay que unir el hecho de que la propia Demandada ha venido a reconocer su falta de interés legítimo sobre el nombre de dominio en los correos electrónicos remitidos a la Demandante (documentos nº 20, 21 y 22 de la Demanda). Además, la Demandada ha puesto el nombre de dominio en venta (documentos nº 17 y 29 de la Demanda) siendo así que el ofrecimiento de venta viene siendo considerado una evidencia clara de la falta de interés legítimo (*Ing Groep N.V. v. A.D.L.*; y *Open Bank Santander Consumer v. Cibergirona, S.L.*, Caso OMPI No DES2009-0007).

Finalmente, hay que señalar que en la actualidad la Demandada no está utilizando el nombre de dominio para la prestación de ningún servicio propio. Por el contrario, el Experto ha podido comprobar que, a la fecha de esta resolución, el nombre de dominio <edintorni.es> conduce a una página web que contiene enlaces publicitarios de terceras personas pertenecientes a diversos sectores. No puede pues considerarse que la Demandada haya utilizado el nombre de dominio en relación con una oferta propia de buena fe de productos o servicios (Caso resuelto por el Consejo Superior de Cámaras *Nintendo Co. Ltd. y Nintendo España, S.A. v. S.S.*; *Deutsche Telekom AG v. A.D.L.*, Caso OMPI No DES2008-0039; y *Adam Opel Ag, General Motors España, S.L. v. Tecnozar Informática*, Caso OMPI No DES2009-0041)..

A la vista de todos estos datos, hay que concluir que la Demandada no tiene derecho o

interés legítimo sobre el nombre de dominio <edintorni.es>.

### **C.3. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe**

En la correspondencia mantenida entre las partes con anterioridad al inicio de este procedimiento, la Demandada reconoce que registró el nombre de dominio tras conocer e interesarse por el modelo de negocio de la Demandante.

Por ello, es de aplicación a este caso la práctica decisoria del Centro que mantiene que en circunstancias similares, se considera realizado de mala fe el registro cuando el Demandado lo hace conociendo previamente la existencia de la marca (entre otros *Banco Español de Crédito S.A. v. M.D.P.V.T.*, Caso OMPI No. D2000-0018; *Dermofarm, S.A. v. P.J.C.F.*, Caso OMPI No. D2004-0833; *The Coca-cola Company v. Netitalia, S.L.*, Caso OMPI No. D2005-1139; *Bankinter, S.A. v. D.M.P.*, Caso OMPI No. D2000-0483; *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. S.R.R.*, Caso OMPI No. D2001-1183; *Facebook Inc. v. U.C.*, Caso OMPI No. DES2009-0006 y Caso *Autocontrol Cederroth Ibérica S.A.U. v. J.V.F.*).

En este caso, ese conocimiento de la marca por parte de la Demandada parece además evidente si se tiene en cuenta que el nombre “Edintorni”, es un nombre específico, ciertamente singular. Esta singularidad de la denominación que constituye la marca hace difícil creer que, por su propia iniciativa, alguien pueda pedir el registro como nombre de dominio de ese término de fantasía. Parece más razonable pensar que el registro como nombre de dominio se hizo después de conocer la existencia de la marca (*Dermofarm, S.A. v. P.J.C.F.*, Caso OMPI No D2004-0833, y *Deutsche Telekom AG v. A.D.L.*, Caso OMPI No. DES2008-0039).

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

Pero es que, además, se dan en este caso una serie de circunstancias que permiten fundamentar que ha existido mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio.

En primer lugar, está acreditado en el procedimiento que la Demandada ha puesto en venta el nombre de dominio al mejor postor y que incluso ha utilizado esa venta como elemento de presión frente a la Demandante, llegando incluso a comunicarle la existencia de una oferta de compra de un tercero por 30.000 euros (documento nº 29 de la Demanda). Es más, de los correos electrónicos remitidos por la Demandada (documentos nº 20, 21 y 22 de la Demanda) se desprende que ésta ha utilizado el registro del nombre de dominio como medida de presión para conseguir un acuerdo de colaboración empresarial con la Demandante, acuerdo que no llega a concluirse precisamente por la negativa de la Demandada a renunciar y transferir el nombre de dominio (*Epson Europe BV (en representación de Seiko Epson Corporation) v. A.D.L.*, Caso OMPI No DES2009-0023; *Pritovisa Marketing e Servicios de Consultoría Comercial LDA v. Loos Kopierysysteme*, Caso OMPI No DES2009-0038; *Compagine Gervais Danone S.A v. J.G.H.Q.*, Caso OMPI No DES2009-0032; y *Heineken España, S.A. v. R.O.G.M.*, Caso OMPI No DES2008-0008).

Por último, otro factor importante a considerar es que tal y como ha podido comprobar el Experto el nombre de dominio <edintorni.es> conduce a una página Web de las llamadas “de relleno” que se limita a contener anuncios publicitarios y links de otras empresas. Es decir, la Demandada no utiliza la página para ofrecer sus propios productos o servicios.

De todo este conjunto de circunstancias se desprende, sin lugar a dudas, que la actuación de la Demandada, tanto al registrar el nombre de dominio, como al ofrecer su venta constituye una actuación de mala fe.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, y de acuerdo con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <edintorni.es> sea transferido a la Demandante.

---

Alberto Bercovitz  
Experto

Fecha: 1 de abril de 2010