



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

**Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira,
I.P. (IVBAM) v. Sistemas Ransol, S.L.**

Caso No. DES2010-0004

1. Las Partes

El Demandante es Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira, I.P. (IVBAM) representada por J. Pereira da Cruz, S.A., Portugal, con domicilio en Funchal, Portugal.

El Demandado es Sistemas Ransol, S.L., con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <madeira.es> (“Nombre de Dominio”)

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 enero de 2010. El 19 de enero de 2010 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 20 de enero de 2010 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 con 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 5 de febrero de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo

para contestar la Demanda se fijó para el 25 de febrero de 2010. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 26 de febrero de 2010. No obstante, el Demandado envió un correo electrónico al Centro en fecha 15 de marzo de 2010 en el que se limita a mostrar su interés en el Nombre de Dominio.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 10 de marzo de 2010 recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es titular de la marca comunitaria nº 3.540.911 MADEIRA, solicitada el 11 de diciembre de 2003 y concedida el 9 de febrero de 2006. Es también titular del nombre de dominio <vinhomadeira.pt>.

El Demandante es el organismo responsable de la fiscalización de las actividades vitivinícolas regionales y de la certificación y control de calidad del vino de Madeira.

La actividad desarrollada por el Demandante ha sido premiada con diversos premios internacionales a partir de 2007.

El Nombre de Dominio fue registrado en fecha de 12 de enero de 2007.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Según el Demandante:

El Nombre de Dominio es idéntico a la marca comunitaria de la que es titular.

El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Estima el Demandante que el derecho a utilizar la marca MADEIRA le pertenece en exclusiva, constituyendo el registro del Nombre de Dominio una infracción del derecho exclusivo de marca del Demandante.

La marca MADEIRA goza de gran notoriedad en Portugal. Alega el Demandante que la gran mayoría de los consumidores portugueses conocen, adquieren y consumen diariamente el vino de Madeira del Demandante.

Es obvio que los consumidores acceden al sitio web “www.madeira.es” pensando que se trata de un sitio asociado al nombre de dominio <vinhomadeira.pt> del que también es propietario el Demandante.

El Demandado tiene un interés sobre el Nombre de Dominio porque o bien quiere venderlo mediante contrapartidas económicas abusivas; o bien pretende utilizarlo para su propio beneficio, en detrimento de la marca MADEIRA del Demandante.

B. Demandado

El Demandado no ha contestado la Demanda. No obstante, como se ha reseñado más arriba, en fecha de 15 de marzo de 2010 envió un simple correo electrónico al Centro en el que, lacónicamente, se limitaba a mostrar al Centro su interés por el Nombre de Dominio.

6. Debate y conclusiones

La Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento y en el Derecho sustantivo aplicable, en concreto, la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, "LM").

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que se tomarán en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años.

A. Derechos Previos

El Experto considera que el Demandante ostenta derechos previos en el sentido del Reglamento. La marca comunitaria del Demandante fue solicitada en fecha 11 de diciembre de 2003 y concedida el 9 de febrero de 2006. Por su parte, el Nombre de Dominio fue registrado el 12 de enero de 2007. A partir de una comparación entre las fechas de registros de la marca nº 3.540.911 del Demandante y la del Nombre de Dominio, ésta es posterior a aquélla.

B. Registro de Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo

i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El derecho previo alegado por el Demandante se forma exclusivamente por la palabra "madeira". A su vez, el Nombre de Dominio es <madeira.es>. Así, pues, si prescindimos del sufijo correspondiente al país (.es), tal y como innumerables resoluciones del Centro establecen, debe concluirse que existe una absoluta identidad entre el derecho previo alegado y el Nombre de Dominio. Así se admite, entre otras muchas, las decisiones del Centro en los siguientes asuntos: *Accor S.A. v. jacoop.org*, WIPO Case No. D2007-1257; *Future Brands LLC v. M.D*, WIPO Case No. D2004-0718; *New York Life Insurance Company v. A. C. P*, WIPO Case No. D2000-0812; y, ya desde muy antiguo, la decisión en el asunto *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, WIPO Case No. D2000-0003.

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

ii) Derechos o intereses legítimos

Teniendo en cuenta las conclusiones alcanzadas por el Experto en relación con el siguiente apartado, se juzga innecesario realizar cualquier apreciación sobre la cuestión de los derechos o intereses legítimos del Demandado en relación con el Nombre de Dominio.

iii) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Experto entra a valorar la concurrencia del tercero de los requisitos establecidos en el Reglamento.

Antes de ello, es preciso recordar algunas decisiones relevantes del Centro sobre la materia que nos ocupa. En concreto, los asuntos *Instra Corporation Pty Ltd v. Domain Management SPM*, WIPO Case No. D2009-1097; *Electronic Arts Inc. v. J.Z*, WIPO Case No. D2003-0141; y *Puerto Rico Tourism Company v. Virtual Countries, Inc.*, WIPO Case No. D2002-1129, todos ellos referidos a nombres de dominio coincidentes con lugares geográficos. Sirva como ejemplo la primera decisión para señalar, en lo que al presente caso atañe, que es Opinión Común del Centro (véase WIPO Overview 1.5) que un nombre geográfico puede obtener protección por la UDRP y, por ende, por el Reglamento, cuando se pruebe que el nombre geográfico en cuestión se utiliza a título de marca, y que el demandante ostenta derechos sobre el nombre (derechos que pueden ser de marca, pero no necesariamente).

En este caso, es cierto que el Demandante es titular de una marca comunitaria coincidente con el Nombre de Dominio, como se ha indicado en el apartado anterior. También es cierto que hay una diferencia con respecto a los casos antes señalados, y consiste en que el Demandante no es una entidad administrativa asociada a la isla de Madeira o que la represente administrativamente, sino que, como se indica en la misma Demanda, el Demandante se trata de un organismo responsable de la fiscalización de las actividades vitivinícolas regionales y de la certificación y control de calidad del vino de Madeira (página 6 de la Demanda). En cualquier caso, el trasfondo de la controversia es el mismo, es decir, determinar si hay motivos para estimar la Demanda basada en la identidad con una marca coincidente con un lugar geográfico (“Madeira”), y asumiendo que se den los tres requisitos establecidos en el Reglamento.

Antes de entrar en el análisis concreto del presente caso, es dable señalar que la buena o la mala fe es un requisito esencialmente subjetivo por lo que no es exigible al demandante una prueba plena acerca de su existencia.

A tal fin, el Reglamento establece una serie de supuestos en los que se entiende que el Nombre de Dominio ha sido registrado o está siendo usado de mala fe. El listado de supuestos no es exhaustivo, a saber: i) que el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee derechos previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o ii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esta índole; o iii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o iv) que el demandado al utilizar el nombre de dominio, haya intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o v) que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.

El Demandante señala, como se ha resumido más arriba, que el Demandado registró el Nombre de Dominio de mala fe. Nos remitimos a los motivos esgrimidos para evitar inútiles reiteraciones.

Pues bien, el Experto disiente de la opinión del Demandante y no encuentra motivo alguno del que deducir que el Demandado registró el Nombre de Dominio de mala fe en alguno de los sentidos expuestos por el Reglamento. Debe incidirse, así, en el hecho de que el Demandante aporta una muy escasa prueba (por no decir, ninguna prácticamente) acerca de circunstancias de las que deducir la existencia de mala fe en el sentido expuesto, y hay que recordar que la mala fe no se presume, sino que hay que probarla. En suma, al Experto ni siquiera le es posible apreciar, a la luz de las pruebas presentadas, un indicio sobre posible mala fe del Demandado.

Para empezar, no hay prueba acerca de que el Demandado haya ofrecido el Nombre de Dominio al Demandante por un coste abusivo o desmesurado. Pero, lo cierto es que tampoco la hay del resto de circunstancias, considerando, además, que el Demandado no es un competidor del Demandante, o al menos no se deduce así de la Demanda y de los hechos probados.

Antes bien, el Demandante se limita a afirmar, sin prueba alguna, que la marca MADEIRA es notoria y que cualquier consumidor asocia la misma (como origen empresarial) al Demandante. Pero de esta alegada notoriedad (basada en que, como dice el Demandante, “la mayoría de los consumidores portugueses conocen, adquieren y consumen diariamente el vino de Madeira del Demandante”) no se aporta prueba alguna, salvo una referencia de la propia página web del Demandante (“www.vinhomadeira.pt”) carente de contraste oficial. Así, y a título de ejemplo, no se aportan datos de facturación, ni de publicidad, ni informes de Cámaras de Comercio, ni gastos de inversión en el conocimiento de la marca, ni, en general, otros de los que pudiera deducirse el conocimiento extendido o generalizado de la marca MADEIRA como ligada o asociada al Demandante, y no meramente a la isla denominada con el mismo nombre. En este sentido, véase asimismo el caso *Grupo Nicolás Mateos, S.L. v. J. S. P.*, OMPI Caso No. D2006-1157.

Tampoco ha aportado prueba alguna el Demandante de que incluso sobre la base de la teoría del “secondary meaning”, el Demandante pudiera ser asociado por el nombre “Madeira”. De hecho, en Portugal el Demandante es titular del nombre de dominio <vinhomadeira.pt> y no meramente de <madeira.pt>. Es decir, se une la denominación “madeira” a la de “vinho”, dejando más claro que lo protegido es el producto (“vino” o “vinho”) e incluso la procedencia geográfica (de Madeira), como algo referido a las actividades del Demandante.

A este respecto, una buena decisión sobre cuándo considerar la existencia de este “secondary meaning”, y alusiones concretas a decisiones judiciales a tener en cuenta, es la que resolvió el caso *R.J., Jr. v. United Intelligence Ltd.*, WIPO Case No. D2008-0527. Como se alude en dicha decisión, el significado secundario se demuestra mediante prueba acerca de gastos de publicidad, estudios de consumidores que asocien la marca a un determinado empresario (en este caso, que la denominación “Madeira” se asocia o lleva a la persona del Demandante), cifras de ventas o el uso y extensión de la marca, entre otras. Nada de esta prueba se puede encontrar en la Demanda, y la misma se juzga decisiva por el Experto. Véase también, en este sentido, el caso *Alpine Entertainment Group, Inc. v. W.A.*, WIPO Case No. D2007-1082.

Finalmente, en la página web del Nombre de Dominio no se alude al Demandante, ni a los productos protegidos por la marca comunitaria nº 3.540.911. Se trata de una página web enfocada principalmente a la isla de Madeira y al turismo que se puede practicar en ella. Y esta circunstancia permite al Experto insistir de nuevo en que no se ha encontrado prueba alguna en la Demanda de la que inferir o deducir que la denominación “Madeira” es asociable directamente y sin mayores precisiones al

Demandante, o que la marca MADEIRA alegada es/era notoria o renombrada, lo que viene a significar lo mismo.

Por todos esos motivos, el Experto concluye que no hay razones para pensar que el Demandado registró o esté usando el Nombre de Dominio de mala fe en el sentido previsto en el Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.

Dr. José Carlos Erdozain
Experto

Fecha: 24 de marzo de 2010