



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

**Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana v.
A.F. , Domainbank.es**

Caso No. DES2009-0029

1. Las Partes

La parte demandante es Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, con domicilio en Valencia, España, representada por Marquespatent SL (en adelante, la “Demandante”).

La parte demandada es A.F., Domainbank.es, con domicilio en Alicante, España (en adelante, la “Demandada”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <tram-alicante.es> y <tramalicante.es> (en adelante, los “Nombres de Dominio”).

El registrador de los citados nombres de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 10 de julio de 2009, fecha en la que el Centro envió a ESNIC por vía de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio. El 13 de julio de 2009 ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como titular de los registros de los Nombres de Dominio, proporcionando a su vez los correspondientes datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (en adelante, 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 22 de julio de 2009. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de agosto de 2009. 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 12 de agosto de 2009.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn cómo Experto el día 21 de agosto 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

La Demandante es una empresa de derecho público española, constituida en noviembre de 1986 con el fin de explotar y gestionar las líneas de ferrocarril y servicios complementarios al ámbito del transporte ferroviario de viajeros en el territorio de la Comunidad Valenciana.

Más en particular, la Demandante gestiona bajo la denominación “Tramalicante” una red de más de cien kilómetros de ferrocarriles en la provincia de Alicante, contando con cinco líneas que cubren tanto el núcleo urbano de la ciudad de Alicante como los correspondientes servicios de cercanías con otras poblaciones.

Para el desarrollo de sus actividades la Demandante ha registrado las siguientes marcas españolas:

- Marca nº 2.541.710 T TRAMALICANTE, solicitada el 21 de mayo de 2003 para servicios de transporte en la clase 39 del Nomenclátor Internacional; y
- Marca nº 2.584.988 T TRAMALICANTE, solicitada el 8 de marzo de 2004 para prácticamente todas las clases del Nomenclátor Internacional.

De acuerdo con la documentación presentada por la Demandante en el marco de este procedimiento, el Experto considera que la denominación TRAMALICANTE es notoria en la provincia de Alicante (donde la Demandada parece residir), dado el uso intensivo que de la misma ha realizado la Demandante en dicho territorio.

La Demandada

De acuerdo con la información incluida en la base de datos Whois, el Nombre de Dominio <tram-alicante.es> es titularidad de D^a A.F.R., mientras que <tramalicantes.es> es titularidad de una supuesta entidad denominada Domainbank.es. No obstante, el Experto considera que ambos Nombres de Dominio son titularidad de una misma persona.

Al efecto de llegar a esta conclusión el Experto ha tenido en cuenta que en ambos casos, los datos de contacto vinculados a los Nombres de Dominio son idénticos. Asimismo, el nombre de dominio <domainbank.es> (correspondiente a la entidad

aparentemente titular de <tramalicante.es>) es titularidad de D^a A.F.R., constando en la base de datos Whois los mismos datos de contacto que aparecen en los registros correspondientes a los Nombres de Dominio. Teniendo en cuenta lo anterior, el Experto considera que la única explicación razonable en este caso es que, a pesar de constar registrados a nombre de titulares aparentemente distintos, los Nombres de Dominio son titularidad de una misma persona y que ésta debe ser considerada como única Demandada.

La Demandada parece ser una ciudadana española, residente en Alicante. Sin embargo, el Experto no ha podido obtener más información sobre la Demandada, puesto que ésta no se ha personado en forma alguna en el presente procedimiento.

Los Nombres de Dominio

Los Nombres de Dominio fueron registrados por la Demandada el 18 de enero de 2006 (en el caso de <tramalicante.es>) y el 24 de diciembre de 2007 (en el caso de <tramalicante.es>).

Los Nombres de Dominio se encuentran conectados a sendos sitios web en las que se incluyen numerosos enlaces a sitios web en los que se ofrecen, entre otros contenidos, informaciones relativas a servicios turísticos y de transporte de viajeros en general y particularmente a servicios ferroviarios. Dichos enlaces se encuentran gestionados por medio de un servicio de explotación de contenidos operado por Sedo.com, compañía especializada en la prestación de servicios de intermediación en la gestión de registros de nombres de dominio.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante afirma en la Demanda:

- Que es una compañía de derecho público que ha operado durante años el servicio ferroviario de transporte de viajeros en la provincia de Alicante bajo la denominación “Tramalicante”;
- Que, atendiendo al uso continuo que la Demandante ha hecho en la provincia de Alicante de las marcas basadas en la denominación “Tramalicante” desde su registro, el término “Tramalicante” se encuentra directamente relacionado con la Demandante. En este sentido indica la Demandante que la Demandada no puede ostentar derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre “Tramalicante”, pues dicha denominación se encuentra directamente asociada a la propia Demandante;
- Que el registro de los Nombres de Dominio respondió a criterios de mala fe, ya que la denominación “Tramalicante” es lo suficientemente distintiva como para considerar que el mencionado registro solamente podría responder a una voluntad de prevalerse de las marcas titularidad de la Demandante;
- Que los Nombres de Dominio están siendo utilizados de mala fe ya que los sitios web conectados a los mismos ofrecen numerosos contenidos vinculados al ámbito de los transportes de viajeros y ferroviarios, sector en el que opera la Demandante;

y

- Que, atendiendo a lo anterior, el registro de los Nombres de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.

B. Demandada

La Demandada no ha contestado a las alegaciones de la Demandante ni se ha personado en forma alguna en el presente procedimiento.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (1) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar de los Nombres de Dominio respecto de un término sobre el que la Demandante alega poseer derechos previos.
- (2) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto a los Nombres de Dominio.
- (3) Acreditar que la Demandada ha registrado o utiliza de mala fe los Nombres de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho análisis, el Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver la decisión en *Citigroup, Inc., Citibank N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001, en *Ladbroke's International Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0002; o en *Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibérica, S.A. v. Maxtersolutions C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que los Nombres de Dominio son idénticos o confusamente similares con una denominación sobre la cual la Demandante ostente “derechos previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España.

De este modo, el elemento clave a considerar es si las marcas T TRAMALICANTE titularidad de la Demandante son susceptibles de ser consideradas idénticas o confusamente similares respecto a los Nombres de Dominio. En este sentido, al comparar dichas marcas y Nombres de Dominio se constatan dos diferencias básicas:

- Por un lado, las mencionadas marcas se basan en la combinación entre la letra “T” (estilizada como logotipo en los registros correspondientes) y el nombre “Tramalicante”, mientras que los Nombres de Dominio se componen exclusivamente de la denominación “Tramalicante”; y
- Por otra parte, los Nombres de Dominio incluyen el sufijo “.es”.

Seguidamente se analizarán si dichas diferencias son lo suficientemente relevantes como para descartar cualquier riesgo de confusión entre los Nombres de Dominio y las marcas alegadas por la Demandante.

Por lo que respecta a la primera diferencia señalada no parece que la inclusión de tales siglas y nombre permita descartar un riesgo de confusión. Por el contrario, el Experto considera que el núcleo distintivo de tales marcas lo constituye el nombre “Tramalicante” y que la letra “T” no hace más que complementar el mencionado núcleo distintivo, refiriéndose dicha letra a los servicios de transporte que presta la Demandante en la provincia de Alicante.

Tampoco parece que la inclusión del sufijo “.es” pueda considerarse como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en *New York Insurance Company c. A.C.P.*, Caso OMPI No. D2000-0812; *A & F Trademark Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night Inc.*, Caso OMPI No. D2003-0172; *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón c. O.E.C.*, Caso OMPI No. D2005-1029.

De este modo, el Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre los Nombres de Dominio.

En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos -de carácter meramente enunciativo- en los que puede considerarse que la Demandada ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en cuestión. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, los Nombres de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por los Nombres de Dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial de los Nombres de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte de la Demandada respecto a los Nombres de Dominio.

De acuerdo con lo acreditado en el marco de este procedimiento, la Demandada no parece ostentar derecho marcario o de cualquier otro tipo sobre la denominación “Tramalicante” ni la ha utilizado en el mercado ni en relación con un uso leal o no comercial. De hecho, las circunstancias en este procedimiento indican todo lo contrario, especialmente si se considera el hecho que desde su registro los Nombres de Dominio se han vinculado a sitios web en los que se incluyen referencias tanto a la Demandante como a servicios de transporte como los que presta la Demandante. Teniendo en cuenta esta circunstancia, parece difícil imaginar que al registrar los Nombres de Dominio no fuera consciente de la existencia de la Demandante y de su marca.

El hecho de que la Demandada no haya contestado a la Demanda ni se haya personado en forma alguna en el presente procedimiento impide al Experto llegar a una conclusión distinta a la anteriormente apuntada.

En atención a lo indicado, el Experto considera que en este procedimiento se da el segundo de los elementos requeridos por el Reglamento.

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

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que el Demandado ha registrado o utilizado los Nombres de Dominio de mala fe.

A tal efecto, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente decisión, la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre los Nombres de Dominio. Habida cuenta de esta circunstancia, es difícil imaginar que la Demandada pudiera haber registrado de buena fe los Nombres de Dominio, percepción que se ve reforzada por el hecho de que la similitud existente entre las marcas titularidad de la Demandante y los Nombres de Dominio así como el hecho de que la Demandada parece residir en la provincia donde la Demandante utiliza sus marcas T TRAMALICANTE hacen difícil imaginar un uso futuro del mismo que no supusiera una infracción de los derechos de aquélla.

Asimismo, la inclusión en los sitios web conectados a los Nombres de Dominio de gran número de enlaces a otros sitios web promocionando servicios turísticos y otros servicios referidos al territorio donde la Demandante utiliza las marcas alegadas en este procedimiento parecen ser una muestra clara de la mala fe de la Demandada en el uso de los Nombres de Dominio. Dicha impresión se ve confirmada, en opinión del Experto, teniendo en cuenta el hecho de que la inclusión de tales enlaces supone una fuente de ingresos para la Demandada, ingresos que en gran parte se derivan del uso no autorizado de las marcas titularidad de la Demandante.

Teniendo en cuenta lo dicho, el Experto considera que en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio <tramalicante.es> y <tram-alicante.es> sean transferidos a la Demandante.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto

Fecha: 4 de septiembre de 2009