

## DECISIÓN DEL EXPERTO

### 1. Las Partes

La Demandante es CANTABRICO PUNTO COM, S.L., con domicilio en Santander, España.

El Demandado es D. J.P.S.R., con domicilio en XXXXX (Alicante), España.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <cantabrico.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”)

El registrador del Nombre de Dominio es SOLUCIONES CORPORATIVAS IP, S.L.U. (SCIP)

### 3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación (en adelante, el “Consejo”) el 13 de abril de 2010.

De conformidad con los artículos 11 y 13.1 del Reglamento de procedimiento del Consejo, se notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 14 de abril de 2010, y se fijó un plazo de 20 días naturales para su contestación, según establece el artículo 13.1 del citado Reglamento.

El mismo día 14 de abril el Consejo remitió copia de la Demanda al Agente Registrador del Demandado, y se solicitó a Red.es el bloqueo del nombre de dominio <cantabrico.es>, en cumplimiento del artículo 12 del Reglamento de Procedimiento.

El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Consejo el día 26 de abril, dentro del plazo legalmente establecido, y se dio traslado del mismo a la representante legal de CANTABRICO PUNTO COM, S.L..

El Consejo nombró a D. FERNANDO POMBO como experto el día 4 de mayo, recibiendo la declaración de aceptación y compromiso de independencia e imparcialidad, de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento de procedimiento. El experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

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

La sociedad actora fue constituida el 9 de febrero de 1999 con la denominación social “Cantabrico punto com, S.L.”.

La Demandante ha probado la titularidad de los siguientes registros:

- Marca española 2.221.991 CANTABRICO.COM. WWW.CANTABRICO.COM, registrada con efectos desde el 1 de diciembre de 1999 en la clase 38 del Nomenclátor Internacional.
- Nombre de Dominio “cantabrico.com”, inscrito el 15 de octubre de 2003 en el Registro Mercantil de Santander.
- Nombre de Dominio “cantabrico.es”, registrado desde septiembre de 2005 hasta enero de 2010, cuando caducó por falta de renovación.

##### **B. El Demandado**

El Demandado registró el dominio “cantabrico.es” el 20 de enero de 2010.

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

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

La parte Demandante alega lo siguiente en la Demanda:

- Que el Nombre de Dominio “cantabrico.es” se corresponde con la denominación social de la Demandante “CANTABRICO PUNTO COM, S.L.”, sociedad constituida el 9 de febrero de 1999.

- Que la Demandante ha estado usando el dominio “cantabrico” desde febrero de 2001 para prestar los servicios propios de su objeto social.
- Que dicha mercantil es titular de la marca española nº 2.221.991 CANTABRICO.COM. WWW.CANTABRICO.COM y del dominio “cantabrico.com”.
- Que fue titular y estuvo usando legítimamente el dominio “cantabrico.es” de forma ininterrumpida desde el año 2005 hasta el año 2010, cuando no fue renovado dicho dominio por error del Agente Registrador.
- Que el nombre de dominio “cantabrico.es” es idéntico o similar a la denominación social, al nombre comercial y a la marca del demandante.
- Que el Demandado carece de intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda.
- Que el nombre de dominio “cantabrico.es” ha sido registrado y esta siendo utilizado de mala fe por el Demandado.
- Que la parte Demandante se puso en contacto con el Demandado para evitar el presente procedimiento, sin llegar a un acuerdo.
- Por todo ello, solicita que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante.

## **B. Demandado**

El Demandado, en su Escrito de Contestación, afirma:

- Que viene realizando inversiones y desarrollos Web en nombres de dominio desde el año 1998.
- Que el nombre de dominio “cantabrico.es” se encontraba libre en el momento de registro por parte del Demandado.
- Que el término “cantabrico” es un nombre genérico, carece de carácter distintivo, y por lo tanto nadie puede apropiarse del mismo.

- Que no existe identidad ni tampoco similitud entre el nombre de dominio, la marca, el nombre comercial y la denominación social de la Demandante.
- Que el Demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la Demanda, puesto que la palabra “cantabrico” es un término genérico y, por lo tanto, cualquier persona tiene derecho a registrarlo.
- Que la Demandante no prueba la mala fe del Demandado.
- Que la Demandante, durante los contactos previos a este procedimiento, se limitó a realizar ofertas para la compra del Dominio con el único fin de recoger pruebas para demostrar la mala fe del Demandado.

## **6. Debate y conclusiones**

De acuerdo con el párrafo 4(a) de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio de la ICANN, el Demandante debe probar: a) que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la cual el Demandante tiene derechos; b) que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación a dicho nombre de dominio; y c) que el nombre de dominio ha sido registrado y es utilizado de mala fe por el Demandado.

### **A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión**

La Demandante debe probar la existencia de un riesgo de confusión entre el nombre de dominio impugnado y las denominaciones sobre las cuales ostente derechos previos. En este caso, la parte Demandante acredita la titularidad sobre la marca española nº 2.221.991 CANTABRICO.COM. WWW.CANTABRICO.COM y sobre el dominio “cantabrico.com”, además de estar constituida como sociedad con la denominación social “CANTABRICO PUNTO COM, S.L.”.

El Nombre de Dominio objeto de la Demanda se diferencia de la marca y del nombre dominio de la actora en la terminación “es.”, exclusivamente. El Experto considera que esta diferencia no es relevante, pues se deriva de las actuales condiciones de uso de nombres de dominio en el marco del DNS (Domain Name System). Así lo han considerado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política, tales como New York Life Insurance Company v. A.C.P., Caso OMPI Nº D2000-0812; A & F

Trademark Inc., Abercrombie & Fitch Stores, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Inc., Caso OMPI N° D2003-0172, o Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. O.E.C., Caso OMPI N° D2005-1029. Por lo tanto, comparando la marca con el nombre de dominio “cantabrico.es”, es claro que existe un riesgo de confusión en el mercado dada la identidad fonética entre ambas denominaciones, ya que el sufijo “es.” no se ha de tener en cuenta en la comparación.

La letra a) de la Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo código de país correspondiente a España (“.es”), establece que el sistema de resolución extrajudicial de conflictos debe proporcionar una protección eficaz frente al registro de nombres de dominio de carácter especulativo o abusivo, en especial cuando el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que exista algún derecho previo de propiedad industrial protegido en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen o nombres de empresas.

Consecuentemente, el Experto entiende que existe identidad absoluta entre el Nombre de Dominio “cantabrico.es” y el dominio “cantabrico.com”, así como con la marca “CANTABRICO.COM. WWW.CANTABRICO.COM”, propiedad de la Demandante, quedando probado por la demandada la concurrencia del primero de los requisitos exigidos.

## **B. Derechos o intereses legítimos**

Según la doctrina del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI existen ciertos supuestos o circunstancias que pueden servir al Demandado para demostrar que ostenta derechos o intereses legítimos. Entre estos supuestos se encuentran el de haber utilizado el nombre de dominio con anterioridad al procedimiento, o haber realizado trabajos preparatorios, para la oferta de bienes y servicios a través de él; el hecho de ser conocido corrientemente por la denominación objeto de disputa, aunque no posea derechos marcarios sobre dicha denominación, o, en fin, el dato de haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, que no genere confusión en los usuarios, ni implique confusión alguna con la marca del demandante.

La Demandante alega la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, el Demandado no ha aportado ninguna prueba que sirva para demostrar que utilizase el Nombre de Dominio para ofertar bienes y

servicios a través de él, que fuese conocido por dicha denominación, o, al menos, que hizo un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio. En ausencia de estos elementos, no cabe considerar que el Demandado tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

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

Según el artículo 4 b) i) de la Política Uniforme, la mala fe del Demandado queda demostrada si hay circunstancias que indiquen que el Demandado ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio.

En opinión del Experto, está acreditado que el Demandado compró el dominio controvertido con la intención de venderlo. Así se desprende el pantallazo de la página web de “sedo.com” de 24 de marzo del presente año, aportado por la Demandante. La web “sedo.com” es una de subastas públicas de dominios en la que se ofrecía al mejor postor el dominio objeto de este procedimiento. Asimismo, la Demandada también prueba, mediante los documentos que muestran los contactos para el intento de compra del Dominio por parte de la actora, que el Demandado tenía la intención de vender el Dominio por un importe que supera los costes relacionados directamente con el mismo.

El Demandado, por su parte, no realizó ningún tipo de actividad en el dominio controvertido, sino que se limitó a la mera tenencia pasiva del mismo. La tenencia pasiva puede ser suficiente para concluir que existió mala fe en el uso del nombre de dominio. Esta interpretación constituye ya una doctrina consolidada, dado el gran número de decisiones del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI que la han adoptado (entre otras, D2000-0003, D-2000-0239, D-2000-0464 o D-2000-1402).

El hecho de que el Demandado se dedique profesionalmente a las inversiones y desarrollos web en nombres de dominio, como él mismo afirma, indica que el único motivo que le llevó a solicitar y obtener el registro fue la de especular con el valor del mismo sin tener intención de usarlo con otro fin legítimo. Esta actividad no es ilícita en sí misma considerada, pero es obvio que ha de realizarse con respeto a los derechos de terceros.

La letra b) de la Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, antes citada, establece que se entenderá que existe un registro especulativo o abusivo cuando el titular del dominio haya registrado el mismo careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión y haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe.

Los mencionados motivos permiten afirmar a este Experto que el registro del dominio se llevó a cabo, y está siendo usado, con la mala fe por parte del Demandado, por lo que procede ordenar su transferencia a la Demandante.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, este Experto ordena que el Nombre de Dominio “cantabrico.es” sea transferido a la Demandante.

Madrid, 15 de mayo de 2010.

Fernando Pombo