



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Ints It Is Not The Same, GmbH. v. C.G.B.

Caso No. DES2010-0016

1. Las Partes

La Demandante es Ints It Is Not The Same, GmbH, con domicilio en Zug, Suiza, representada por UBILIBET, España.

El Demandado es C.G.B., con domicilio en Murcia, España, representado mediante apoderado, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <desigualcorner.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 19 de marzo de 2010. El 19 de marzo de 2010 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de marzo 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 del 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 24 de marzo de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de abril de 2010. No obstante y, en atención a una confusión producida por la existencia de otro procedimiento de

resolución de conflictos entre las mismas partes, el Centro acordó extender el plazo de contestación hasta el día 10 de mayo de 2010. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 7 de mayo de 2010.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 21 de abril 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 que tiene por objeto social la producción y distribución de ropa, calzado y accesorios, es propietario de las siguientes marcas en las que aparece sola o acompañada el término “desigual”:

| Ámbito | Número | Marca | Clase/S | Fecha de Solicitud |
|---------------|---------|---|---|--------------------|
| Nacional (ES) | 1174004 | DESIGUAL NO ES LO MISMO | 35 | 23/12/86 |
| Nacional (ES) | 2842159 | DESIGUAL | 3,14,18,24 y 28 | 30/01/87 |
| Nacional (ES) | 1767872 |  | 25 | 18/06/93 |
| Nacional (ES) | 1940743 |  | 6 | 12/01/95 |
| Nacional (ES) | 1988885 |  | 9 | 05/10/95 |
| Nacional (ES) | 2809508 |  | 39 y 42 | 09/05/97 |
| Nacional (ES) | 2824997 |  | 16 y 41 | 23/10/97 |
| Nacional (ES) | 2769640 |  | 3,6,9,12,14,16,18,24,25,28,35,38,39,41 y 42 | 27/04/07 |
| Nacional (ES) | 2769646 | DESIGUAL | 3,6,9,12,14,16,18,24,25,28,35,38,39,41 y 42 | 27/04/07 |

| | | | | |
|--|----------|---|--------------------|----------|
| Comunitario | 107797 |  | 42 9,14,18 y 25 | 01/04/96 |
| Internacional (CH, CZ, HR, HU, PL, RO, SI y SK) | 828890 |  | 25,39 y 42 | 23/03/04 |
| Nacional (USA) | 2088319 |  | 25 | 23/01/96 |
| Nacional (Japón) | 40223550 |  | 25 | 28/12/05 |

El Demandante aporta copia de los títulos de los registros obtenidos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como listado de las marcas concedidas o pendientes de concesión en la OAMI, marcas internacionales vía OMPI, así como en numerosas oficinas nacionales de diversos países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Taiwan, Provincia de China, etc.

Queda probado en el expediente el carácter notorio de la marca DESIGUAL en España por el reconocimiento que realiza la sentencia de 27 de junio de 2005 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. De esta manera en el Fundamento de Derecho Tercero de la misma se dice: "...a la vista de la documentación incorporada a los autos, debe considerarse que la marca prioritaria ostenta una indudable notoriedad, lo que obliga a reforzar la protección de la misma...".

El Demandado registró el Nombre de Dominio en disputa el 11 de septiembre de 2008. El Nombre de Dominio en disputa <desigualcorner.es>, el cual se redirecciona a <desigualcorner.com>.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante en su Demanda afirma que:

Respecto al primero de los requisitos del Reglamento entiende que el nombre de dominio objeto de esta disputa <desigualcorner.es > es muy similar a los signos distintivos de ámbito nacional, comunitario e internacional de su titularidad. La mayor parte de las marcas cuyo registro ostenta la Demandante coinciden, a excepción del término genérico "corner", con el nombre de dominio titularidad del Demandado, con lo que no hay dudas acerca de la confusión que ello crea entre los consumidores y usuarios.

Por lo que se refiere al segundo requisito, manifiesta que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio objeto de la presente

Demanda. El Demandado no es titular de ningún signo distintivo bajo la denominación “Desigual” o “Desigualcorner” en la Oficina Española de Patentes y Marcas, ni tampoco en la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

Además manifiesta que el Demandado nunca fue conocido por “Desigualcorner” ni por “Desigual” antes de registrar el nombre de dominio <desigualcorner.es>.

Considera la Demandante que al acceder a <desigualcorner.es> la *web* que se despliega consiste en una tienda de venta de productos de la marca Desigual *on line*. Dicha página *web* reproduce tanto en su pantalla inicial como en el encabezamiento la marca “Desigual” utilizando una tipografía muy similar a la empleada por el Grupo Desigual, confundiendo a los internautas que asocian esta *web* con el Demandante, induciendo a los usuarios a la errónea creencia de que se trata de un nombre de dominio identificativo del Demandante.

En cuanto al último de los requisitos manifiesta el Demandante que el Demandado aprovecha el nombre de dominio <desigualcorner.es> únicamente para generar tráfico, obviamente con ánimo de lucro, a favor de su sitio *web*. Es decir, quien por desconocimiento teclee en su navegador “www.desigualcorner.es” acabará en una *web* ajena al Grupo Desigual. Siendo por tanto reconocido el carácter notorio de la denominación “Desigual” para identificar los productos del Grupo Desigual, confirma la tesis de que el registro del nombre de dominio difícilmente puede obedecer a una actuación basada en la buena fe del Demandado.

B. Demandado

En primer lugar, el Demandado manifiesta que el nombre de dominio en disputa no es idéntico con la marca del Demandante ya que el término “Desigual” (con la “s” invertida o no), no es idéntico a <desigualcorner.es>. Además, considera que el nombre de dominio no es similar hasta el punto de crear confusión con la marca “Desigual” por lo siguiente: a) a través de Google y con la utilización del término “desigual” no se puede llegar al nombre de dominio <desigualcorner.es> y b) la *web* establece claramente que los productos allí vendidos son de la marca “Desigual”, adquiridos por “Viannchi” en virtud de pedido a la distribuidora en España de la Demandante y c) considera que el término “desigual” es un término no exclusivo de carácter genérico y que la marca del Demandante carece de carácter notorio, salvo en España.

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos considera que el interés legítimo que sustenta su titularidad se basa en el hecho de que el Demandado es conocido por el nombre de dominio en disputa <desigualcorner.es> y así sus clientes lo identifican con la empresa que gestiona el Demandado. En apoyo de cuanto antecede aporta diversos correos electrónicos en los que se relaciona al Demandado y a la tienda Viannchi con el nombre de dominio en disputa.

En este sentido, el Demandado realiza la siguiente aclaración de las personas y entidades en juego: “Discolmed, S.L.” entidad mercantil de la que el Demandado es Administrador y que no mantiene relación alguna con la Demandante o su distribuidora en España; “Viannchi”, tienda multimarca; R.M., esposa del Demandado y titular de la tienda “Viannchi” quien comercializa productos de la marca DESIGUAL y finalmente, el propio Demandado, señor G.B., titular del nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, declara que hasta julio de 2009 en los pedidos que realizaba “Viannchi” no existía una prohibición expresa de la venta *on line* por lo que la venta en su *web* no es más que la venta *on line* de la venta que hace “Viannchi” *off line* de los productos

adquiridos a la Demandante como tienda oficial.

En todo caso, considera el Demandado que el nombre de dominio <desigualcorner.es> es un nombre de fantasía que no conduce a confusión a los internautas.

Finalmente, en cuanto al tercero de los requisitos entiende la Demandada que la marca del Demandante goza de notoriedad “relativa” por existir en México y en Argentina la marca “Desigual” a favor de terceros. Además, considera inmoral que se le impute “ánimo de lucro” cuando el Demandante es beneficiario de la venta de los pedidos servidos al Demandado. Niega que el nombre de dominio haya sido adquirido con la intención de venderlo o cederlo a un tercero; que no se ha pretendido impedir al Demandante que refleje en un nombre de dominio su marca o que exista intención de perturbar la actividad del Demandante ni tampoco ha sido registrado con la intención de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web del Demandado.

6. Debate y conclusiones

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio “.es”, resultarán igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho español.

A su vez, el Reglamento se inspira en la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que este Experto tomará en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido a lo largo de los años, en tanto en cuanto coincidan con la regulación española por razón de los más que evidentes puntos de conexión entre ambos procedimientos.

Conforme al artículo 2 del Reglamento procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos 1) 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; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Demandante ha demostrado, por la prueba documental aportada, ser titular de numerosos derechos previos cuyo elemento principal o único es el término “Desigual”, así como de efectuar un consolidado uso de los mismos en su ámbito de actuación desde el año 1986. De la misma, cabe reconocer la indudable similitud entre la marca DESIGUAL con el nombre de dominio en disputa, <desigualcorner.es> hasta el punto de causar confusión pues, quedando reproducida íntegramente la marca del Demandante, se cumple con este primer requisito tomándose en además que la adición de un término genérico o descriptivo no aporta un valor distintivo suficiente (*Sanofi-Aventis v. US-Meds.com*, Caso OMPI No. D2004-0809).

Por lo tanto, el Demandante justifica debidamente el primer requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es necesario que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa.

En el presente caso no existe disputa sobre la existencia de una *web* del Demandado en la que se venden productos del Demandante y se admite por el Demandado tanto la carencia de derechos previos como el hecho de no ser un distribuidor autorizado.

No obstante y, tal como mantiene el Demandado, como distribuidor no autorizado éste alega ser conocido en el mercado por el nombre “Desigualcorner”. Así manifiesta que “Rechazamos la afirmación de que el Demandado no sea conocido por el nombre desigualcorner ya que sus clientes identifican perfectamente desigualcorner con la empresa del Sr. G.B.”. Es decir es titular del nombre de dominio y administrador de la sociedad mercantil “Discolmed,S.L.” que explota el sitio web. En todo caso, debe advertirse que no ha aportado factura alguna de venta a través de su página web por lo que debemos basarnos en sus propias manifestaciones.

Por tanto, con cuanto antecede debemos analizar si existen indicios que permitan reconocer al Demandado derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio por ser comúnmente conocido como “Desigualcorner”. Pues bien, en apoyo a la pretensión de ser comúnmente conocido por el nombre de dominio el Demandado aporta una serie de correos electrónicos dirigidos desde el nombre dominio <desigualcorner.com> a potenciales clientes así como correos electrónicos remitidos desde cuentas de otros clientes al Demandado. Sin embargo, de la lectura de dicha documental no podemos aceptar este argumento. Ninguno de los correos remitidos o recibidos permite concluir que el Demandado sea comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa. Así es como resulta muy poco probable para este Experto tras la lectura de dichos correos electrónicos calificar el nombre de dominio en disputa <desigualcorner.es> como “nombre comercial”, “apellido”, “seudónimo” o “mote” del Demandado que avalen tal identificación.

Finalmente debe añadirse que no existe “disclaimer” o aviso legal que revele la relación o vinculación entre las partes cuando el internauta accede inicialmente a la *web*. A este respecto, existen numerosas resoluciones que se han planteado la cuestión sobre si un revendedor de productos bajo protección marcaria puede tener o no derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio que incluye tales derechos. Del conjunto de estas resoluciones podríamos encontrar opiniones divergentes. No obstante, lo cierto es que la resolución más influyente y, determinante de la corriente mayoritaria a nivel internacional, es *Okidata Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. D2001-0903. En esta resolución se analizan, aunque a propósito de un distribuidor autorizado, si el Demandado se encuentra realizando una oferta de buena fe de bienes y servicios en caso de uso del nombre de dominio <okidataparts.com> por el revendedor que incorpora en su integridad la marca del demandante, la sociedad mercantil Okidata. De los diferentes requisitos que en dicha resolución se fijan no parece, en opinión de este Experto, que el Demandado haya cumplido con la obligación de revelar de manera clara, precisa e inmediata la relación existente con el titular de la marca sin que baste para tal efecto la confusa manifestación que realiza a propósito de las condiciones de uso. De hecho el cumplimiento de este requisito es imposible pues la página web incumple con las exigencias en materia de identificación que impone el artículo 10 de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información.

Por lo expuesto, en opinión de este Experto, este conjunto de indicios abocan a dar

por cumplido con el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento para considerar abusivo o especulativo el registro de un nombre de dominio.

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

El Demandante ha aportado elementos suficientes para concluir que se trata de una marca muy conocida por el sector del público interesado en adquirir sus productos, es decir, ha adquirido renombre o notoriedad entre los potenciales consumidores al menos en España.

A este respecto la Doctrina ha establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria puede ser constitutivo de mala fe (entre otras decisiones *SANOFI AVENTIS c. P.L.*, Caso OMPI No DES2006-0008; *Petroleo Brasileiro S/A Petrobras c. D. M.O.E.*, Caso OMPI No. DES2006-0022). Por ello, dadas las circunstancias del caso, cabe apreciar un registro de mala fe basado en el conocimiento previo que de la marca DESIGUAL tenía el Demandado.

Por lo demás, entiende este Experto que la utilización del Demandado de la marca DESIGUAL de titularidad del Demandante, sin contar con la pertinente autorización, así como la utilización por el Demandado del nombre de dominio en conflicto <desigualcorner.es> el cual se redirecciona a <desigualcorner.com>, para promover su propia actividad comercial atrayendo, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página *web*, se crea la posibilidad de confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página *web*.

Por ello, entendemos que la solicitud y uso posterior del nombre de dominio se basó en la propia notoriedad de la marca DESIGUAL, de manera que el Experto concluye que el registro del nombre de dominio en disputa <desigualcorner.es> se produjo de mala fe por el Demandado.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <desigualcorner.es> sea transferido al Demandante.

Manuel Moreno-Torres
Experto

Fecha: 7 de mayo del año 2010