



## **Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI**

### **DECISIÓN DEL EXPERTO**

**Cartucho Mundo, S.L. v. A.C.G.**

**Caso No. DES2010-0032**

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

La Demandante es Cartucho Mundo, S.L. con domicilio en Barcelona, España, representada por March & Asociados, España.

El Demandado es A.C.G. con domicilio en xxxxxxxxxxxx, Cantabria, España.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <cartridge-world.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 1 de junio de 2010. El 1 de junio 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 2 de junio 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 3 de junio de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de junio de 2010. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 23 de junio de 2010.

El Centro nombró a Luis H. de Larramendi como Experto el día 8 de julio de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

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

4.1 La Demandante formula la demanda sobre la base de los derechos de marca que se derivan fundamentalmente de los siguientes registros:

- Marca comunitaria 3241882 CARTRIDGE WORLD, en clase 16, de fecha 25 de junio de 2003.
- Marca comunitaria 1915693 CARTRIDGE WORLD (mixta), en clases 35 y 37, de 12 de octubre de 2000.

4.2. El nombre de dominio <cartridge-world.es> fue registrado con fecha 2 de diciembre de 2009.

4.3. Accediendo al sitio web “www.cartridge-world.es” aparece una página dedicada a los cartuchos para impresoras, así como un vínculo a la página web “www.todo-tinta.es” del Demandado.

#### **5. Alegaciones de las Partes**

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

- La Demandante es franquiciada en España de la empresa australiana Cartridge World Australia Pty Ltd., titular de los derechos de marca CARTRIDGE WORLD antes mencionados. En su calidad de franquiciado, es un usuario autorizado de las marcas.
- Los derechos sobre la marca CARTRIDGE WORLD resultan claramente prioritarios al registro del nombre de dominio objeto de controversia por parte del Demandado, existiendo una total identidad entre la denominación de dicho nombre de dominio y las marcas anteriores invocadas.
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación en que consiste el nombre de dominio, pues en los registros oficiales no consta que sea titular de ninguna marca o derecho similar sobre el distintivo.
- El Demandado registró el nombre de dominio y lo está utilizando de mala fe, pues la página web correspondiente carece prácticamente de contenido y contiene varios vínculos que remiten directamente a la página web “www.todo-tinta.es” titularidad del Demandado y mediante la cual éste presta servicios y ofrece productos idénticos a los de la Demandante. Por ello, es claro que el registro de nombre de dominio tuvo como único propósito el de tratar de desviar deslealmente a los internautas hacia la página del Demandado.
- Ante esos hechos, la Demandante envió al Demandado un requerimiento exigiendo la transferencia del nombre de dominio objeto de controversia o en su defecto proceder inmediatamente a su renuncia, sin recibir ningún tipo de contestación.
- A la vista del renombre y prestigio de la marca CARTRIDGE WORLD de la que la Demandante es franquiciada, es evidente que el Demandado registró el nombre

de dominio con la clara intención de aprovecharse deslealmente de esa reputación en beneficio de su propia página web “www.todo-tinta.es”.

Como consecuencia de ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio le sea transferido.

## **B. Demandado**

El Demandado rechaza las alegaciones de la Demandante con los siguientes argumentos:

- El Demandado adquirió el nombre de dominio <cartridge-world.es> a través de un registrador sin que hubiese ninguna traba en el momento de su adquisición.
- No existe total identidad entre el nombre de dominio y las marcas, pues la existencia de un guión refiere la existencia de dos palabras, que puede dar lugar a muchas matices, sin que exista una identificación entre ambos nombres.
- Las páginas web de cada parte son claramente diferentes y no pueden ser confundidas por el público internauta.
- El Demandado no ha actuado de mala fe al registrar y usar el nombre de dominio, pues no hay ninguna prueba que indique que el nombre de dominio se ha adquirido con el fin de venderlo o realizar alguna actuación similar, no se ha registrado el nombre de dominio con el fin de impedir que el poseedor de los derechos previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, tampoco se ha registrado con el fin de perturbar la actividad de un competidor ni se ha intentado atraer con ánimo de lucro a usuarios de Internet, sin que el la Demandante haya aportado prueba alguno del perjuicio que al respecto invoca.

## **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.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación ha establecido el Centro en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005 en *Editorial Bosch S.A. v. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006 o *Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. J.M.E.S.R.*, Caso OMPI No. DES2008-0031.

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

Es innegable que el nombre de dominio <cartridge-world.es> resulta claramente confundible con las marcas CARTRIDGE WORLD invocadas por la Demandante. La mera presencia de un guión entre las dos palabras que componen las marcas no es suficiente para destruir la absoluta coincidencia entre las denominaciones.

Sin embargo, en este punto es preciso analizar si la Demandante tiene legitimación para

plantear la petición contenida en la demanda, teniendo en cuenta que no es la titular de las marcas comunitarias de las que se derivan los derechos previos invocados. En este sentido, hay que tener en cuenta que la definición de derechos previos contenida en el Art. 2 del Reglamento es amplia y no se limita estrictamente a la titularidad sobre registros de marca. Por lo demás, en diversas decisiones se ha reconocido la legitimación de los licenciarios y otros usuarios autorizados para actuar. Así, en *Grupo Televisa, S.A., Televisa, S.A. de C.V., Estrategia Televisa, S.A. de C.V., Videoserpel, Ltd. v. Party Night Inc., a/k/a P.C.*, Caso OMPI No. D2003-0796, se señalaba:

“Paragraph 4(a)(i) of the Policy requires, as one element to be proved, that the domain name be identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which Complainant has rights. These words do not require that Complainant be the owner of the mark and would include, for example, a licensee of the mark. It has been accepted in several decisions that a company related as subsidiary or parent to the registered holder of a mark may be considered to have rights in the mark. See for example *Miele, Inc. v. Absolute Air Cleaners and Purifiers*, WIPO Case No. D2000-0756 where Complainant’s grand-parent corporation had a long established U.S. trademark registration for the mark for vacuum cleaners.”

En el presente caso, la Demandante ha acreditado documentalmente la relación comercial y jurídica existente con la compañía propietaria de las marcas invocadas. Es más, el hecho de que la Demandante es la usuaria autorizada en España de las marcas CARTRIDGE WORLD se desprende con claridad de la propia página web “www.cartridgeworld.com” de la titular de las marcas, pues al acceder al apartado correspondiente a España se produce un reenvío a la propia página web “www.cartridgeworld.es” de la Demandante. Este reenvío desde la página web de la propietaria de las marcas constituye una suerte de convalidación “de facto” de la relación invocada por la Demandante.

En consecuencia, este Experto considera que ha quedado acreditada la concurrencia del primero de los requisitos.

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

El Demandado no ha facilitado ninguna explicación plausible de la razón por la que adoptó la denominación “cartridge-world” como nombre de dominio. Lógicamente, su alegación de que el nombre de dominio le fue asignado por RED.ES cuando lo solicitó carece de relevancia jurídica, pues precisamente como se señala en *Banco Español de Crédito, S.A. v. M.D.P.V.T.*, Caso OMPI No. D2000-0018, y se recordaba en *Sipgate GmbH c. R.G.*, Caso OMPI No. DES2009-0025, la aceptación de tal afirmación implicaría hacer supuesto de la cuestión, y lógicamente dejaría sin razón de ser la existencia del Reglamento, cuya función precisamente es la de revisar *a posteriori* si se han producido situaciones de ciberocupación una vez que el titular a los derechos previos correspondientes formula la correspondiente Demanda.

De este punto de vista, la Demandante ha acreditado sus derechos sobre la denominación “CARTRIDGE WORLD”, que goza de una notable difusión entre internautas e informáticos particularmente en el sector de los consumibles, en el que ambas partes desarrollan su actividad. Por lo tanto, no parece razonable pensar que el Demandado pueda ser titular de derechos o intereses legítimos sobre la misma denominación tomando en cuenta las circunstancias de este caso, que además en buena lógica habría puesto de manifiesto en su contestación.

Por ello, el Experto entiende que concurre igualmente el segundo requisito exigido por el Reglamento, al no haber acreditado el Demandado la existencia de ningún derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio en disputa.

### **C. Registro o uso de mala fe**

De los documentos aportados se desprende claramente que el Demandado ha actuado de mala fe al registrar y usar el nombre de dominio, por las siguientes razones:

1. La Demandante ha acreditado la importancia y difusión de las marcas CARTRIDGE WORLD en el sector comercial en el que coinciden ambas partes.
2. La página web alojada en el nombre de dominio contiene como elemento fundamental un vínculo hacia otra página web en la que el Demandado desarrolla su actividad comercializando el mismo tipo de productos por el que las marcas invocadas son notoriamente conocidas.

De esta forma, la conducta del Demandado es subsumible en las pruebas de registro o uso del nombre de dominio de mala fe previstas en el artículo 2 del Reglamento:

- El demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha 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.

Al respecto es de destacar que el Demandado opera en el mismo sector comercial que la Demandante, por lo que sin duda era plenamente consciente de la existencia e importancia de las marcas CARTRIDGE WORLD e igualmente del hecho de que la Demandante desarrollaba su actividad bajo la página web “www.cartridgeworld.es”.

Ya en la primera decisión dictada en un procedimiento administrado en aplicación del Reglamento referido a un dominio “.es”, en *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001, se hizo eco de esta interpretación:

“Uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca. (Así se hace reiteradamente en las resoluciones que aplican la Política de la ICANN, cuya interpretación es perfectamente aplicable también a procedimientos sobre nombres de dominio “.es” como el presente, sujeto al Reglamento. Vid, entre otras muchas resoluciones, las de los casos, *Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A v. Montera 33 S.L.*, Caso OMPI No. D2002-0830, *Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc.*, Caso OMPI No. D2005-0556, o *BolognaFiere S.p.A. v. B.D.*, Caso OMPI No. D2003-0295).”

Por ello, el Experto entiende que concurre igualmente el tercer requisito exigido por el Reglamento.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con el Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <cartridge-world.es> sea transferido al Demandante.

---

Luis H. de Larramendi  
Experto

Fecha: 22 de julio de 2010