

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Cartonajes International, S.L., Sociedad Unipersonal v. F.M.  
Caso No. DES2010-0047

### **1. Las Partes**

La Demandante es Cartonajes International, S.L., Sociedad Unipersonal, con domicilio en Madrid, España, representada por PROTECTIA Patentes y Marcas, S.L., España.

El Demandado es F. M., con domicilio en Blomsterdalen, Bergen, Noruega.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <ipco.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 5 de octubre de 2010. El 6 de octubre 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 6 de octubre 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. Teniendo en cuenta que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una nueva Demanda el 11 de octubre de 2010. 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 19 de octubre de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de noviembre 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 9 de noviembre de 2010.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 18 de noviembre 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**

La Demandante es propietaria de las siguientes marcas:

- Marca Comunitaria IPCO n° 132993 registrada el 1 de abril de 1996 y renovada desde entonces, en clases 16 y 20;
- Marca Española IPCO n° 2183909 registrada el 5 de febrero de 1999 y renovada desde entonces, en clase 35;
- Marca Española IPCO n° 2183910 registrada el 5 de febrero de 1999 y renovada desde entonces, en clase 39;
- Marca Española IPCO n° 2183911 registrada el 5 de febrero de 1999 y renovada desde entonces, en clase 40;
- Marca Marroquí IPCO n° 51828 registrada el 9 de agosto de 1993 y renovada desde entonces, en clase 16;
- Marca Marroquí IPCO n° 51829 registrada el 9 de agosto de 1993 y renovada desde entonces, en clase 20;
- Marca Portuguesa IPCO n° 296100 registrada el 22 de febrero de 1995 y renovada desde entonces, en clase 16;
- Marca Portuguesa IPCO n° 296101 registrada el 22 de febrero de 1995 y renovada desde entonces, en clase 20;
- Marca Alemana IPCO n° 2913595 registrada el 13 de febrero de 1997 y renovada desde entonces, en clases 16 y 20.

La Demandante aporta copia de los títulos justificativos de sus marcas europea, españolas, marroquíes, portuguesas y alemana.

El Demandado registró el nombre de dominio con fecha de 17 de Mayo de 2010.

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

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

La Demandante manifiesta ser filial de un grupo internacional conocido como “International Paper Company”, especializada en productos de embalajes industriales y agrícolas, a base de papel. Esta circunstancia, junto con el carácter distintivo de la marca IPCO, así como por el hecho de que su matriz cotice en la Bolsa de Nueva York, hace que la Demandante sea una empresa reconocida mundialmente en su sector de actividad.

La Demandante aporta prueba de haber remitido sendos correos electrónicos exigiendo la transferencia del nombre de dominio en disputa <ipco.es> sin que el Demandado hubiese contestado.

En cuanto al primero de los requisitos, alega la Demandante que el nombre de dominio en conflicto <ipco.es> reproduce sus marcas de manera íntegra y sin ninguna alteración, produciéndose la identidad exigida en este requisito.

Por otra parte, considera la Demandante que el Demandado no tiene ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, en la medida de que no es licenciataria de la marca IPCO y en ningún caso fue autorizado a registrar y utilizar el nombre de dominio que incluye sus marcas.

En cuanto al tercero de los requisitos que establece el Reglamento, considera la Demandante que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se encuentra utilizado de mala fe. Así pues, a propósito del registro considera que se realizó de mala fe en tanto en cuanto debía ser conocido por el Demandado. Por lo que se refiere al uso de mala fe, manifiesta que es así en tanto en cuanto no existe página web activa por lo que puede calificarse como un uso inactivo.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

Conforme al artículo artículo 2 del Reglamento se 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.

En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables de la Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que la Demandante haya aportado indicios sobre la falta de interés del Demandado. (*William Hill Organization Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0004; *Sanofi Aventis v. H.K.*, Caso OMPI No. DES2006-0007; *Crédito y Caución, S.A. v. D.M.*, Caso OMPI No. DES2007-0018; *Jagex Limited v. M.M.*, Caso OMPI No. DES2007-0023).

### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos**

La Demandante ha demostrado, por la prueba documental aportada, ser titular de numerosos derechos marcarios tanto en España, Europa y Marruecos sobre el término IPCO, así como un uso extensivo de los mismos. De la misma, cabe reconocer la indudable identidad entre la marca IPCO con el nombre de dominio en disputa, <ipco.es> hasta el punto de causar confusión pues, quedando reproducida íntegramente la marca de la Demandante, se cumple con este primer requisito.

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

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

En cuanto al segundo de los requisitos, es decir, la existencia o no de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, entiende este Experto que existen numerosos indicios que avalan la falta de legitimación del Demandado respecto del nombre de dominio en disputa. Así pues, la falta de correspondencia con el propio nombre del Demandado, el hecho de que el Demandado no sea comúnmente conocido como IPCO, la falta de autorización de uso o explotación de la Demandante, así como la falta de contestación del Demandado.

Tampoco ha quedado probado una preparación de uso del nombre de dominio en disputa en una página web propiamente dicha. Antes al contrario, ha quedado probado un uso inactivo del nombre de dominio en disputa <ipco.es>.

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**

En el presente caso, la parte Demandante ha aportado indicios sobre el registro y/o uso de mala fe en tanto el Demandado ni tiene vínculo con la titular de los derechos previos, ni ha sido autorizado a registrar el nombre de dominio en disputa. Además, tal y como queda expuesto en el apartado anterior, el Demandado carece de derechos o intereses legítimos conforme a los criterios que fija el Reglamento.

Además, de la prueba aportada debe aceptarse la solicitud de uso de mala fe por la "tenencia pasiva" del nombre de dominio en disputa toda vez que: a) la Demandante han demostrado ser titular de numerosas marcas conteniendo el término "ipco" en España y el resto del mundo, b) El Demandado no ha aportado elementos de prueba que avalen su buena fe como pudiera ser la preparación de algún tipo de actividad en relación al nombre de dominio en disputa y, c) la falta de contestación a la presente Demanda.

Por cuanto antecede, este Experto considera que el registro y la utilización del nombre de dominio en conflicto <ipco.es> se realizó de mala fe.

## **7. Decisión**

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

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 3 de diciembre de 2010