

DECISIÓN DEL EXPERTO

E.I. Du Pont De Nemours And Company v. R.M.E.

Caso No. DES2010-0056

1. Las Partes

El Demandante es E.I. du Pont de Nemours and Company, con domicilio en Ginebra, Suiza, representada internamente.

El Demandado es R.M.E., con domicilio en Segovia, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <kevlar.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 10 de noviembre de 2010. El 10 de noviembre 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 11 de noviembre 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 18 de noviembre de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de diciembre 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 diciembre de 2010.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 13 de diciembre 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 es la compañía que descubrió unas fibras especiales de para-amida que se caracterizan por la enorme resistencia de la misma y que comercializa por todo el mundo con la marca KEVLAR registrada en 107 países. Acompaña a su escrito de Demanda parte de los títulos de los registros obtenidos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Debe admitirse el carácter notorio de la marca KEVLAR habida cuenta del uso continuado que el Demandante viene haciendo de la misma, desde su descubrimiento en los años sesenta y, en relación a materiales y usos diversos pero todos relacionados con la “resistencia” de los mismos.

El nombre de dominio en disputa fue registrado con fecha de 24 de Agosto de 2009.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante en su escrito de Demanda afirma que:

El nombre de dominio en disputa <kevlar.es> es idéntico a la marca de su propiedad KEVLAR.

Además, entiende que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en tanto la página web alojada en el nombre de dominio constituye una “landing page” con enlaces no sólo a productos de la marca KEVLAR sino también a otros de la competencia. Estos enlaces, continúa, se encuadran dentro del llamado “pay-per-click” por el cual el titular del nombre de dominio obtiene un beneficio cada vez que algún usuario de Internet accede a la página web “www.kevlar.es” y decide ir a alguno de dichos enlaces. Entiende, por tanto, que se trata de un uso comercial. Además, manifiesta que no existe indicio que indique que el Demandado sea conocido por el nombre de dominio en disputa <kevlar.es>.

Por último considera que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado con el fin de venderlo por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio. Así pues, aporta el Demandante copia de una página web en la que aparece una oferta de venta del nombre de dominio en conflicto. Por lo demás, considera el Demandante que existe una ventaja económica desde el momento en que el nombre de dominio aloja una página web tipo “landing page” por la que muy probablemente obtenga ventajas económicas.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento se procede a continuación 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 del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que el 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. d. 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 el Demandante alega poseer Derechos Previos

El Demandado ha probado, por la documental aportada, ser titular de numerosas marcas en España y el resto del mundo por lo que deben reconocérsele derechos previos en los términos del Reglamento. Asimismo, ha quedado probado el uso consolidado de los mismos en su ámbito de actuación. De la misma, cabe reconocer identidad en la marca KEVLAR con el nombre de dominio en disputa.

Por lo tanto, el 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, este Experto considera que a la vista de las pruebas presentadas y ante la falta de contestación de la Demanda, el Demandado ni ha sido conocido en el mercado bajo el nombre "kevlar", ni es titular de marca alguna registrada con dicha denominación, ni tampoco ha sido autorizado en el uso o explotación de dicha marca por parte del Demandante.

Tampoco ha quedado probada una preparación de uso del nombre de dominio en una página web propiamente dicha sino que se limita a facilitar contenidos aprovechando la notoriedad del nombre de dominio en disputa que, por el contrario, sí ha quedado probado por la documental acompañada a la Demanda junto con el extenso portafolio de marcas en todo el mundo. En este sentido en decisiones anteriores bajo el Reglamento, expertos han analizado estas "landing o parking pages", como por ejemplo, *Sanofi Aventis v. P.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0008, cuando declara: "Y es que el Demandado, simplemente, se ha limitado a "aparcar" el nombre de dominio dirigiéndolo a una página web que contiene vínculos con otros sitios web carentes de contenido propio". Por esta práctica el Demandado obtienen ingresos (click-through fees) cada vez que un usuario accede a dicha página web y clickea (es decir, presiona un hipervínculo) de cualquiera de las numerosas opciones disponibles en la página web. Evidentemente, el uso de una marca notoria para obtener recursos no deja de ser un comportamiento que impide reconocer derechos o intereses legítimos al Demandado.

Por cuanto antecede, este Experto considera probada la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa.

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

Según el artículo 2 del Reglamento, para que el registro del nombre de dominio en disputa se califique como abusivo o especulativo es necesario que haya sido registrado o usado de mala fe. Para ello, el artículo 2 del Reglamento dispone una serie de circunstancias que sin tener carácter excluyente y para el caso de que sean acreditadas, equivalen a la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.

Tal y como alega el Demandante en el presente caso existen dos argumentos principales que encajan en los supuestos de hecho descritos por el Reglamento para poder calificar el registro o uso del nombre de dominio de mala fe: una, la oferta de venta del nombre de dominio <kevlar.es> y, dos, las ventajas económicas obtenidas por el Demandado por razón de los ingresos (click-through fees) logrados en la página de hipervínculos con empresas competidoras. Este Experto debe admitir ambas pretensiones por haber quedado probado, gracias a la documentación aportada por el Demandante al expediente, tanto la oferta de venta como el aprovechamiento de la marca con fines lucrativos por el Demandado.

Pero es más, en el presente caso el Demandado carece de derechos o intereses legítimos y la marca KEVLAR tiene carácter notorio lo que aboca a un más el probable conocimiento de dicho término por el Demandado.

Pues bien, cuanto antecede permite a este Experto concluir que el registro y uso del nombre de dominio <kevlar.es> fue de mala fe a los efectos del artículo 2 del Reglamento

7. Decisión

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

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 17 de Diciembre de 2010