

DECISIÓN DEL EXPERTO

Pikorzo, S.L. v. Internet Link S.L.

Caso No. DES2010-0051

1. Las Partes

La Demandante es Pikorzo, S.L., con domicilio en Madrid, España (en adelante, la “Demandante”), representada por Roeb y Cia., S.L.

La Demandada es Internet Link S.L, con domicilio en Madrid, España (en adelante, la “Demandada”), representada por Olmo & Abogados.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

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 (en adelante, el “Centro”) el 4 de noviembre de 2010. El 4 de noviembre de 2010, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 5 de noviembre de 2010, ESNIC envió al Centro por medio de correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada 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”) (en adelante, el “Reglamento”). De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 10 de noviembre de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de noviembre de 2010. El escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 29 de noviembre de 2010.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como Experto el día 10 de diciembre de 2010, recibiendo la correspondiente 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.

El 28 de diciembre de 2010 el Centro notificó a las partes que, por razones ajenas al procedimiento, la fecha de la decisión del Experto debía ser extendida.

4. Antecedentes de Hecho

A. Demandante

La Demandante es una sociedad española constituida el 8 de febrero de 1994 y dedicada a la venta de equipos informáticos así como a la prestación de servicios técnicos y de telecomunicaciones. La Demandante se halla bajo el control de D. J.A. V., empresario que también constituyó y controló a la Demandada hasta la venta de sus participaciones en la misma (tal y como se describe en el epígrafe siguiente).

La Demandante es titular de la marca española INTERLINK (registro nº 2.005.878), solicitada el 10 de enero de 1996 y concedida en clase 38 del Nomenclátor Internacional para servicios de telecomunicaciones.

B. Demandada

La Demandada es una sociedad española constituida el 8 de mayo de 1996 por D. J.A. V. (junto con otra copartípe), siendo su administrador único durante años. No obstante, en 2007 el Sr. V. vendió la totalidad de las participaciones de la Demandada a D. M.A. R. – hasta entonces empleado de la compañía, convirtiéndose en el único partípe de dicha sociedad.

Aparentemente dicha compraventa se derivó de conflictos en la gestión de esta sociedad, los cuales condujeron al Sr. V. a vender sus participaciones en la Demandada a favor del Sr. R., quien (desde ese momento y hasta la actualidad) tomó el control sobre dicha sociedad y sus operaciones.

Desde el 22 de junio de 2000 la Demandada es titular de una autorización general de Tipo C, concedida por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, para la explotación de servicios de acceso a Internet. Asimismo, la Demandada es titular de la marca española mixta INTERNET LINK, S.L. (registro nº 2.039.465) en la Clase 38 del Nomenclátor Internacional para servicios de telecomunicaciones.

C. El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado por la Demandada el 2 de julio de 1997.

En el momento de emisión de esta decisión el Nombre de Dominio se encuentra conectado a una página web en la que aparece de forma resaltada la propia denominación “Interlink.es” complementada con la frase Soluciones profesionales de “hosting” y “housing” así como con los datos de contacto de la propia Demandada.

D. Comunicaciones previas entre las partes

El 3 de mayo de 2010 la Demandante remitió a la Demandada una carta formalmente poniéndole de manifiesto la existencia de su marca INTERLINK así como la infracción que el registro y uso del Nombre de Dominio suponía de los derechos de la Demandante. De este modo, la Demandante ofrecía la posibilidad de resolver amistosamente la disputa si la Demandada desactivaba el Nombre de Dominio y aceptaba transferirlo gratuitamente a su favor.

La Demandada no respondió en modo alguno a dicho requerimiento, manteniendo el uso del Nombre de Dominio.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega en la Demanda:

- Que es titular de la marca española INTERLINK, la cual se encuentra plenamente en vigor y estando referida a los servicios de telecomunicaciones. Asimismo, indica la Demandante que el Nombre de Dominio fue registrado por la Demandada en 1997 (estando en ese momento participada por el Sr. J.A. V.), habiéndose por tanto producido dicho registro una vez la Demandante ya había solicitado la mencionada marca;
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a la marca INTERLINK de la que es titular la Demandante;
- Que el Sr. V. – anteriormente referido - constituyó tanto la sociedad Demandante (el 8 de febrero de 1994) como la Demandada (el 8 de mayo de 1996), siendo en un principio administrador único en ambas sociedades. No obstante, según indica la Demandante, en 2007 el Sr. V. vendió sus participaciones de la sociedad Demandada a D. M.A. R. – hasta entonces empleado de la compañía -, convirtiéndose en el único partícipe de dicha sociedad;
- Que entre 2007 y 2010, y en contra de lo acordado entre el Sr. V. y el Sr. R. al momento de celebrar la compraventa de las participaciones de la Demandada, ésta ha venido utilizando de forma recurrente tanto la marca INTERLINK titularidad de la Demandante como el Nombre de Dominio, habiendo sido requerido de forma informal numerosas veces el Sr. R. para cesar en dicho uso y proceder a la transferencia del Nombre de Dominio;
- Que, atendiendo a la falta de reacción del Sr. R. ante los mencionados requerimientos, el 3 de mayo de 2010 la Demandante remitió por burofax a la Demandada una comunicación emplazándole formalmente a renunciar al Nombre de Dominio y a transferirlo a favor de la Demandante. No obstante, indica la Demandante, dicho requerimiento no halló respuesta alguna por parte de la Demandada o del Sr. R.;
- Que el Nombre de Dominio aloja un sitio web operado por la Demandada en la que se ofrecen soluciones profesionales de “posting” y “housing”, actividad que – según sostiene la Demandante - es plenamente coincidente con los servicios de telecomunicaciones protegidos por la marca INTERLINK titularidad de la Demandante;
- Que, si bien el Nombre de Dominio fue originalmente registrado de buena fe, dicho status desapareció cuando el Sr. V.s vendió sus participaciones de la Demandada al Sr. R. y se desvinculó de las actividades de la misma. Considera en este sentido la Demandante que la Demandada utiliza el Nombre de Dominio con perfecto conocimiento de que coincide con una marca que fue registrada con anterioridad, perturbando la actividad comercial de la Demandante hasta el punto de impedirle operar en el tráfico mercantil en Internet con su marca INTERLINK en relación con los servicios de telecomunicaciones para los que tiene protegida la marca; y
- Que, teniendo en cuenta lo anterior, solicita al Experto que ordene la transferencia del Nombre de Dominio a su favor.

B. Demandada

Alega la Demandada en la Contestación a la Demanda:

- Que es titular de la marca española INTERNET LINK, S.L. la cual sirve – en su opinión - como base para el uso del Nombre de Dominio por su parte;

- Que el sustantivo “Interlink”, tanto en la red como en el tráfico mercantil, tiene un uso legítimo y/o común no marcario muy difundido lo cual, según la Demandada, hace que el parecido entre la marca de la Demandante y el Nombre de Dominio sea difícilmente susceptible de provocar confusión atendiendo precisamente al carácter genérico del citado sustantivo;
- Que la Demandante ni concurre ni compete en el mercado con la Demandada pues, mientras la primera tiene por actividad principal la fabricación de máquinas de oficina y equipos informáticos, la segunda tiene por objeto la prestación de servicios de telecomunicación para el acceso a usuarios a Internet, correo electrónico y acceso a bases de datos. Es más, indica la Demandada que la Demandante carece de actividad alguna;
- Que la Demandada es titular de un derecho al uso del Nombre de Dominio en cuanto que el correspondiente registro fue concedido a su favor y ha venido utilizándolo desde entonces. Asimismo, indica la Demandada que ha venido haciendo un uso no marcario con anterioridad a la concesión formal de la marca a favor de la Demandante y todo ello, a su vista, ciencia y paciencia, consolidándolo;
- Que la Demandante no ha acreditado tan siquiera mínimamente un uso en su tráfico o giro mercantil y/o comercial o jurídico de la marca alegada para basar su Demanda, sin que cuente ni tan sólo con una página web donde oferte, publicite o promocióne sus productos y/o servicios;
- Que no es cierto que entre los años 2007 y 2010 haya existido reclamación alguna por la Demandante al Sr. R., y a fin que por éste o la Demandada se cesara en el uso de la marca INTERLINK, así como se procediera a la transferencia del Nombre de Dominio;
- Que, dado que la Demandante no desarrolla actividad alguna, el uso del Nombre de Dominio por parte de la Demandada no le causa a la Demandante un mínimo perjuicio ni, consiguientemente, un uso de la marca de la que es titular la Demandante; y
- Que, atendiendo a lo indicado, la Demanda debería ser desestimada.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (i) Acreditar el carácter idéntico o similar hasta el punto de crear confusión del Nombre de Dominio con respecto a un signo distintivo sobre el que la Demandante ostente derechos previos;
- (ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio; y
- (iii) Acreditar que la Demandada ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho análisis el Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, (en adelante, “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las siguientes decisiones: *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R. G. G.*, Caso OMPi No. DES2006-0001; *Ladbroke International Limited v.*

Hostinet, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0002; o *F.o, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003).

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

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con una denominación sobre la cual la Demandante ostente “derechos previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España.

La principal diferencia existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio es que éste incluye el sufijo “.Es”. No obstante, el Experto considera que la inclusión del mismo no debe ser considerada como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en *New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth*, Caso OMPI No. D2000-0812; *A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Inc.*, Caso OMPI No. D2003-0172; *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. O. E. C.*, Caso OMPI No. D2005-1029.

De este modo, el Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

En el párrafo 4c) de la UDRP se identifican tres supuestos - de carácter meramente enunciativo - en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de la demandante.

En la Contestación a la Demanda la Demandada realiza numerosas alegaciones defendiendo su derecho a utilizar el Nombre de Dominio con base en una serie de supuestos intereses legítimos. Seguidamente se analizan dichas alegaciones:

- En primer lugar, la Demandada considera que tiene derecho a utilizar el Nombre de Dominio dado que es titular de la marca INTERNET LINK, S.L. la cual, en su opinión, debería servir de base suficiente para la tenencia y uso del Nombre de Dominio. El Experto, no obstante, no está de acuerdo con esta interpretación atendiendo al hecho de que, por su construcción y características, dicha marca se encuentra suficientemente diferenciada respecto de la marca INTERLINK. En efecto, las denominaciones de que se componen cada una de las mencionadas marcas (INTERLINK y INTERNET LINK, S.L.) presentan claras diferencias como, entre otras, la existente entre los conceptos INTER (la cual puede entenderse potencialmente referida a diversos acepciones como, por ejemplo, una contracción de “internacional”, una referencia genérica de interrelación, etc.) e

INTERNET (concepto unívoco). Es más, la marca alegada por la Demandada, aparte de tener un carácter mixto, incluye la referencia "S.L." (identificando el tipo social de la Demandada), característica que acrecenta la diferencia existente respecto a la marca de la Demandada y el propio Nombre de Dominio. Teniendo en cuenta todos estos elementos, el Experto no considera que la marca alegada por la Demandada pueda ser tenida como suficientemente relevante como para considerar *per se* la concurrencia de un interés legítimo sobre el Nombre de Dominio por parte de la Demandada. Esta impresión se ve fortalecida si se tiene en cuenta la cronología de hechos que concurren en este caso, en el marco de la cual se produce una clara diferenciación de uso de las denominaciones "Interlink" (registrada y utilizada por la Demandante) e "Internet Link" (registrada y utilizada por la Demandada). De hecho, el Experto ha podido constatar que la Demandada es titular del nombre de dominio <internet-link.com> desde el 19 de diciembre de 1996.

- En segundo lugar, la Demandada considera que ha consolidado un interés legítimo por el hecho de haber registrado el Nombre de Dominio y haberlo utilizado durante años. De nuevo, el Experto no está de acuerdo con esta interpretación pues su aceptación obviaría el claro cambio de circunstancias vinculadas al Nombre de Dominio sin que, por tanto, pueda considerarse que las circunstancias en las que la Demandada registró el Nombre de Dominio son equiparables a las que se dan en el momento en que se plantea el presente procedimiento.
- En tercer lugar, la Demandada alega que la denominación de la que se compone el Nombre de Dominio es genérica y que ha sido utilizada por su parte en relación con usos no marcarios anteriores a la concesión de la marca alegada por la Demandante. A este respecto, el Experto debe indicar que la Demandada no ha aportado prueba alguna de dichos usos en su Contestación a la Demanda, por lo que no se puede considerar probada su existencia. Ante esta ausencia de elementos probatorios convincentes, el Experto debe rechazar esta alegación de la Demandada (alegación que, en cualquier caso, parece incoherente con los argumentos anteriormente indicados por la Demandada, especialmente el relativo a la cobertura que su marca INTERNET LINK, S.L. debería ofrecerle para utilizar el Nombre de Dominio).
- En cuarto y último lugar, la Demandada indica que la Demandante no ha acreditado el uso de la marca alegada y que, por tanto, debe rechazarse por ello sus alegaciones. A este respecto el Experto debe recordar a la Demandada el carácter estrictamente limitado que ofrece el Reglamento, en el marco del cual difícilmente el Experto podría entrar a evaluar la alegación indicada por la Demandada, al tratarse de una función que supera de forma obvia las competencias atribuidas por el Reglamento. En este sentido, cabe recordar que la exigencia que la Demandante debe cumplir a este respecto es la acreditación de la existencia de un "derecho previo", incluyéndose dentro de dicho concepto las marcas inscritas y en vigor ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. En este caso la Demandante ha cumplido esta exigencia. Si la Demandada considera que la marca alegada por la Demandante es nula por falta de uso, deberá instar el correspondiente procedimiento ante los tribunales españoles los cuales (en contraste con el Experto) cuentan con las competencias suficientes para decidir de forma adecuada sobre dicha cuestión.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Experto considera que la Demandada no ostenta un derecho o interés legítimo válido, a los efectos del Reglamento, sobre el Nombre de Dominio.

C. Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe

Tal y como se ha indicado con anterioridad, hay varias conclusiones a las que puede llegarse respecto a la tenencia y uso del Nombre de Dominio por parte de la Demandada. Dichas conclusiones podrían resumirse como sigue:

- Las circunstancias en las que se hallaba la Demandada en el momento del registro del Nombre de Dominio son evidentemente diferentes a las que se producen en el momento en que se insta el presente procedimiento.

- Atendiendo a las actuales circunstancias, la Demandada no ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio que justifique su uso tal y como lo ha venido utilizando.
- La Demandada ha sido plenamente consciente de la infracción de los derechos de la Demandante como consecuencia del uso del Nombre de Dominio, como mínimo desde la recepción del correspondiente requerimiento formal en forma del burofax remitido por la Demandante a la Demandada el 3 de mayo de 2010.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Experto considera que la Demandante ha probado de forma suficiente que la Demandada ha utilizado de mala fe el Nombre de Dominio cuando, a pesar de conocer la existencia de los derechos de aquélla sobre el mismo y, por tanto, su falta de derechos sobre el Nombre de Dominio, continuó sirviéndose del mismo para la promoción de sus propios servicios.

7. Decisión

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

Albert Agustinoy Guilayn

Experto

Fecha: 30 de diciembre de 2010