

DECISIÓN DEL EXPERTO

Balnearia Internet, S.L. v. J.F.M, JM.N.V.
Caso No. DES2011-0004

1. Las Partes

La Demandante es Balnearia Internet, S.L. con domicilio en Madrid, España, representada por Juan Luis Othon Sanz, España (en adelante, la "Demandante").

Los Demandados son J.F.M y JM.N.V., con domicilio en La Coruña, España, representados por Pintos & Salgado Abogados, España (en adelante los "Demandados").

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <clnicasaborto.es> y <clnicasabortos.es> (en adelante, los "Nombres 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 17 de enero de 2011. El 17, 27 y 31 de enero de 2011, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio. El 18 de enero y el 3 de febrero de 2011, ESNIC envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que los Demandados son las personas que figuran como registrantes, 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 los Demandados, dando comienzo al procedimiento el 8 de febrero de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de febrero de 2011. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 25 de febrero de 2011.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el "Experto") como experto el día 9 de marzo de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con

artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El 17 de marzo de 2011 la Demandante presentó un escrito adicional a la Demanda, aportando información adicional a la solicitud de marca sobre la que se basa en parte la citada Demanda. Ante esta circunstancia, el Experto emitió una orden de procedimiento ofreciendo a los Demandados la posibilidad de emitir los comentarios que consideraran oportunos, presentándose dichos comentarios ante el Centro el 23 de marzo de 2011.

4. Antecedentes de Hecho

A. La Demandante

La Demandante es una sociedad española cuyas actividades se centran en el ámbito de Internet, desarrollando y explotando diversos portales informativos entre los que se encuentra un portal específicamente referido a la interrupción voluntaria del embarazo en España, ofreciendo información tanto sobre las implicaciones médicas y quirúrgicas de dicho tipo de intervenciones como sobre diversos centros privados en España que ofrecen este tipo de servicio quirúrgico.

De acuerdo con lo alegado en la Demanda, CLINICASABORTOS y CLINICASABORTOS.COM son nombres comerciales por los que se conoce desde el año 2002 a la Demandante en el sector online, habiéndolos utilizado de manera constante hasta el punto de que – según mantiene la Demandante - se han convertido en notorios en el sector online español. La Demandante es asimismo titular de la solicitud de marca española mixta CLINICASABORTOS.COM (expediente nº M2952706-6), si bien la misma se encuentra actualmente en fase de suspenso sobre el fondo. Por último, la Demandante es titular de diversos nombres de dominio basados en la denominación “clnicasabortos” como, por ejemplo, <clnicasabortos.com>.

B. Los Demandados

Los Demandados se encuentran vinculados de algún modo (no clarificado en el marco del presente procedimiento) a la sociedad española Netgalicia SLU, la cual presta diversos servicios vinculados a Internet como, por ejemplo, el registro de nombres de dominio o el desarrollo de proyectos Web.

De acuerdo con lo indicado en los escritos presentados por las partes, los Demandados contactaron con la Demandante en 2009 para solicitarle la prestación de diversos servicios publicitarios (entre otros ámbitos) vinculados al portal “www.clinicasabortos.com”. No obstante, en el marco de la correspondiente negociación, la Demandante sostiene (sin que los Demandados lo nieguen) que éstos registraron los Nombres de Dominio para posteriormente conectarlos con un sitio Web cuya estructura y contenidos eran prácticamente idénticos al portal titularidad de la Demandante.

Este sitio Web, no obstante, fue desconectado una vez la Demandante remitió sendos requerimientos a los Demandados instándoles a ello así como confirmándoles el cese de cualquier tipo de relación contractual o publicitaria con aquéllos.

C. Los Nombres de Dominio

El Nombre de Dominio <clnicasabortos.es> consta registrado a nombre de J.F.M. el 25 de marzo de 2009, mientras que el nombre de dominio <clnicasaborto.es> consta registrado a nombre de JM.N.V. desde el 28 de mayo de 2009.

En ambos casos los dominios se encuentran desactivados, si bien la Demandante ha probado que con anterioridad estuvieron conectados a un sitio Web informativo sobre la interrupción voluntaria del embarazo así como de diversos centros clínicos españoles que practican dicho tipo de intervenciones.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es titular de los nombres comerciales no registrados “CLINICASABORTOS” y “CLINICASABORTOS.COM”, a través de los cuales la Demandante sostiene que se la conoce en el sector online desde el año 2002. Sostiene en este sentido la Demandante que dichos nombres comerciales son notoriamente conocidos para conocer el negocio de búsqueda de alojamiento de clínicas de interrupción voluntaria del embarazo y que es la denominación con la que se ha presentado en el mercado. Aparte de los nombres comerciales anteriormente mencionados, la Demandante es asimismo titular de la solicitud de marca española mixta CLINICASABORTOS.COM (nº M2952706-6).
- Que los nombres comerciales no inscritos así como la solicitud de marca de los que es titular son idénticos respecto a los Nombres de Dominio, dado que los dos vocablos de los que se componen (“clínicas” y “abortos”) constituyen los elementos distintivos esenciales de los mismos, constituyendo igualmente el núcleo identificativo de los Nombres de Dominio.
- Que los Demandados carecen de todo derecho previo, denominación empresarial o societaria, marca o nombre de dominio anterior, de modo que – en opinión de la Demandante - no ostentan derecho legítimo alguno sobre los Nombres de Dominio.
- Que los Demandados registraron de mala fe los Nombres de Dominio atendiendo al hecho de que, tras entrar en contacto con la Demandante y obtener toda la información necesaria para copiar y parasitar el contenido del sitio Web, modelo de negocio y denominación de la Demandante, procedieron al registro de los Nombres de Dominio con el obvio ánimo de perturbar la actividad comercial de la Demandante, al pretender usarlos en el mismo sector y área de negocio.
- Que los Demandados han utilizado los Nombres de Dominio de mala fe ya que, por medio de los mismos, han pretendido de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su propia página Web, creando la posibilidad de que existiese confusión con la identidad de quien presta los servicios y contenidos bajo la denominación “Clínicasabortos”, aprovechándose del prestigio y el demostrado tráfico que el sitio Web de la Demandante tiene en el mercado de Internet. El hecho de que hayan desactivado el sitio Web conectado a los Nombres de Dominio una vez fueron requeridos por la Demandante no supone cambio alguno a dicha conclusión.
- Que, atendiendo a lo anterior, los Nombres de Dominio deberían ser transferidos a favor de la Demandante.

B. Demandados

Los Demandados sostienen en la Contestación a la Demanda:

- Que el supuesto nombre comercial alegado por la Demandante como base para la Demanda no puede considerarse como un “derecho previo” dado que, al igual que la solicitud de marca instada por la Demandante, difícilmente podría registrarse como un signo distintivo válido de acuerdo con el derecho español. La razón para ello, en opinión de los Demandados, es que dicho nombre y solicitud de marca se componen de una denominación genérica y, por tanto, no son susceptibles de constituir un derecho exclusivo sobre tal denominación.
- Que son legítimos titulares de los Nombres de Dominio, habiendo sido ambos registrados correctamente y con un fin tan legítimo como para crear un portal para alojar información sobre las clínicas ginecológicas y de interrupción del embarazo en España. De hecho, en opinión de los Demandados, dicho fin constituye una iniciativa empresarial legítima por más que su actividad sea coincidente con la de la Demandante.

- Que el hecho de que a través de los Nombres de Dominio se presten servicios similares a los que presta la Demandante no significa *per se* que se haya copiado el modelo de negocio de la Demandante, en tanto que ésta no ostenta exclusividad alguna sobre el mismo.

- Que la retirada de la primera versión del sitio Web conectado a los Nombres de Dominio se debió a que la misma se trataba de una mera prueba, estimando los Demandados que en breve podrán lanzar una versión plenamente operativa.

- Que, atendiendo a lo anterior, 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 confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de un signo distintivo sobre el que la Demandante ostente derechos previos;
- (ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y
- (iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada de los mencionados elementos requeridos por la Política respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho análisis el Experto desea realizar dos puntualizaciones. En primer lugar, debe indicarse 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 la Política (ver, entre otras, las decisiones en *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Ladbroke's International Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0002; *Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003).

En segundo lugar, antes de entrar a valorar la eventual concurrencia de los elementos previstos por el Reglamento en el presente caso, el Experto analizará la susceptibilidad de aceptación, de acuerdo con la Política, de las observaciones adicionales presentadas fuera de plazo parte de la Demandante.

En efecto, tal y como se ha indicado en la sección correspondiente al iter procedimental, la Demandante presentó de forma no solicitada un escrito de observaciones adicionales sobre el estado de la solicitud de marca en la que basa – al menos parcialmente - su Demanda. Teniendo en cuenta estas circunstancias, es preciso determinar si dichas observaciones no solicitadas deberían ser consideradas por el Experto a efectos de decidir sobre este procedimiento.

En relación con esta cuestión, numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política (ver, por ejemplo, *Delikommat Betriebsverpflegung Gesellschaft m.b.H. v. A.L.*, Caso OMPI No. D2001-1447; *AutoNation Holding Corp. v. R.A.*, Caso OMPI No. D2002-0058; o *De Dietrich Process Systems v. Kemtron Ireland Ltd.*, Caso OMPI No. D2003-0484) han establecido que, a fin de considerar si un escrito no solicitado debe ser aceptado o no en el marco de un procedimiento, deben tenerse en cuenta los siguientes principios:

- (1) Los procedimientos basados en la Política (así como, en este caso, en el Reglamento) deben basarse en el principio básico de eficiencia procedimental, evitando ralentizaciones o complicaciones

innecesarias;

- (2) Las partes en los procedimientos deben ser tratadas de forma equánime, de modo que cada una de ellas tenga una oportunidad real de presentar sus argumentos; y
- (3) Cualquier documentación adicional presentada por uno u otra parte sin haber sido requerida a ello, para ser aceptada, debe acreditarse como relevante para la resolución del procedimiento. Asimismo, la parte que presente dicha documentación adicional debe probar que no pudo aportar la información contenida en la misma en el momento de presentar la demanda o la contestación a la demanda.

El Experto ha revisado globalmente el contenido de las observaciones adicionales presentadas por la Demandante y ha podido constatar que en las mismas no se incluye nueva información sobre aspectos relevantes del procedimiento, sino información pública sobre el estado de su solicitud de registro de marcas. Así, el Experto no considera que dichas observaciones adicionales aporten nuevos elementos o informaciones relevantes a los efectos de este procedimiento.

Cabe recordar que uno de los objetivos esenciales tanto de la Política como, *mutatis mutandi*, del Reglamento es ofrecer a las partes un sistema de resolver disputas relativas a nombres de dominio dinámico y flexible, evitando los inconvenientes propios de los sistemas tradicionales de resolución de conflictos entre los que cabe destacar, entre otros, el cruce de numerosos documentos de alegaciones entre las partes. Por el Contrario, el Reglamento, atendiendo a las especiales características de este tipo de procedimientos, prevé que las partes centren todas sus alegaciones en un único escrito. Tan sólo en circunstancias excepcionales – como, por ejemplo, la aparición de nuevas evidencias una vez presentado el escrito en cuestión - se puede aceptar la presentación de escritos adicionales no solicitados.

El Experto no considera que en este caso se produzcan dichas circunstancias excepcionales respecto a las observaciones adicionales presentadas por la Demandante, por lo que no las considera susceptibles de ser aceptadas y, por tanto, no serán tenidas en cuenta a los efectos de la presente Decisión.

Habiendo indicado lo anterior, debe pasarse al análisis de la eventual concurrencia de las condiciones exigidas a los efectos del Reglamento para estimar la Demanda.

Para ello, el primer punto a dilucidar es si los Nombres de Dominio son idénticos o confusamente similares respecto a un “derecho previo” titularidad de la Demandante. En este sentido, la Demandante funda su Demanda en tres supuestos signos distintivos de los que alega ser titular: una solicitud de marca española, dos supuestos nombres comerciales no inscritos así como una serie de nombres de dominio.

Atendiendo a las especiales características de los mencionados elementos, es preciso examinar cada uno de ellos para determinar si se pueden considerar como “derechos previos” en el sentido previsto por el Reglamento:

- Por lo que respecta a la solicitud de marca, atendiendo a la documentación aportada por las partes en el marco de este procedimiento, no parece claro la concesión por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas se vaya a producir. En efecto, en el momento en el que se emita esta Decisión dicha solicitud se encuentra sujeta a un suspenso de fondo, situación que no permite asegurar que dicho registro se vaya a producir. Teniendo en cuenta estas circunstancias, cabe recordar que numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política han considerado que una mera solicitud de marca no puede considerarse como una marca válida a los efectos de fundar un procedimiento como el presente (ver, por ejemplo, *Aspen Grove, Inc. v. A.G.*, Caso OMPI No. D2001-0798; *Spencer Douglass MGA v. Absolute Bonding Corporation*, Caso OMPI No. D2001-0904; *La Quinta Worldwide L.L.C. v. Watch My Domain*, Caso OMPI No. D2006-0623; o *J.L.G. v. Cent&Ment Comunicació S.L.*, Caso OMPI No. D2009-0725). De este modo, el Experto debe concluir que la solicitud de marca alegada por la Demandante es insuficiente para fundamentar su Demanda.

- Por lo que respecta a los supuestos nombres comerciales no inscritos “Clinicasabortos” y “Clinicasabortos.com”, para que éstos fueran susceptibles de ser considerados “derechos previos” válidos

se requeriría de la Demandante haber acreditado que ha hecho un intenso uso de dichos nombres en relación con actividades de carácter comercial, adquiriendo tales nombres, como consecuencia del citado uso, un carácter distintivo exclusivamente referido a la Demandante. Así se ha considerado en numerosos casos decididos el marco de la Política (ver, por ejemplo, *The British Broadcasting Corporation v. J.R.*, Caso OMPI No. D2000-0050; *Bundesrepublik Deutschland (Federal Republic of Germany) v. RJG Engineering Inc.*, Caso OMPI No. D2001-1401; (1) *Galatasaray Spor Kulubu Dernegi* (2) *Galatasaray Pazarlama A.S.* (3) *Galatasaray Sportif Sinai Ve Ticari Yatirimlar A.S. v. Maksimum Iletisim A.S.*, Caso OMPI No. D2002-0726; o *L.C. v. West, North (Nick Handle: JNMTOKTCQD)*, Caso OMPI No. D2004-0182). En este caso, no obstante no parece que los nombres alegados por la Demandante puedan considerarse “derechos previos” válidos, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: (i) dado el carácter marcadamente genérico de los nombres alegados, el Experto considera difícil que pueda estimarse que la Demandante ostenta un derecho exclusivo sobre los mismos; y (ii) la documentación aportada por la Demandante (básicamente certificados emitidos por diversos clientes de la Demandante, de acuerdo con un texto propuesto por la Demandante e incluyendo en su encabezamiento el logotipo de la Demandante) parece insuficiente para considerar que la notoriedad de las denominaciones “Clinicasabortos” y “Clinicasabortos.com” ha llegado hasta el punto de poderlos considerar como nombres comerciales no inscritos. Teniendo en cuenta lo indicado, el Experto considera que los mencionados nombres no pueden considerarse como “derechos previos” válidos a los efectos del Reglamento.

- Por último, la Demandante también alega ser titular de diversos nombres de dominio basados en la denominación “Clinicasabortos”. En este sentido, no cabe más que recordar que decisiones previas a esta ya han confirmado que los nombres de dominio, por sí mismos y sin acreditarse su carácter de marca o nombre comercial notorio no registrado, no pueden considerarse “derechos previos” de acuerdo con el Reglamento (ver, por ejemplo, Caso Autocontrol de 6 de junio de 2006, *Uniconsult Integrated Business Services, AIE, De Salas Consultores Inmobiliarios, SL y FDSN c. Promora, SA*).

Teniendo en cuenta lo indicado, el Experto considera que la Demandante no ha acreditado la concurrencia del primero de los elementos requeridos por el Reglamento, de modo que debe desestimarse la Demanda. Considerando lo anterior, el Experto no considera necesario entrar en un análisis detallado del cumplimiento o no en este caso de las demás condiciones previstas en el Reglamento.

Ello no obstante, el Experto quiere puntualizar que la desestimación de la Demanda en ningún caso debe entenderse como aprobación de la actuación de los Demandados respecto a los Nombres de Dominio. No corresponde al Experto decidir sobre la disputa entre las partes, al superar de forma clara el ámbito de la Política y, por tanto, las competencias del propio Experto.

Sin embargo, el Experto no desearía que esta Decisión pudiera interpretarse como una aprobación de la actuación de los Demandados. Por el contrario, el Experto considera que se dan numerosos indicios para considerar que los Demandados no han actuado de buena fe respecto a los Nombres de Dominio, si bien el análisis de esta cuestión supera las competencias otorgadas al mismo en virtud del Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

Albert Agustinoy Guilayn

Experto

Fecha: 4 de abril de 2011