

DECISIÓN DEL EXPERTO

Entidad Ibérica de Gestión y Recuperación de Activos, S.L.U. v. O. H.
Caso No. DES2011-0015

1. Las Partes

La Demandante es Entidad Ibérica de Gestión y Recuperación de Activos, S.L.U. con domicilio en Valencia, España, representada mediante apoderado.

El Demandado es O. H. con domicilio en Málaga, España, representado por si mismo.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <transcobro.es> y <transportcobro.es>.

El registrador de los citados nombres de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 25 de marzo de 2011. El 28 de marzo de 2011, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 29 de marzo de 2011, 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 de los contactos administrativo, técnico y de financiero. 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 31 de marzo de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de abril de 2011. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 20 de abril de 2011.

El Centro nombró a Mario Sol Muntañola como Experto el día 3 de mayo de 2011, 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.

A través de una comunicación de fecha 17 de mayo de 2011 el Centro informó a las partes de la Orden de

Procedimiento dictada por el Experto, que dejaba en suspenso el plazo para dictar esta decisión, concediéndose un plazo al Demandante para realizar una aclaración con referencia a los derechos previos alegados. El 18 de mayo de 2011 el Demandante aportaba certificado con la aclaración solicitada por el Experto.

4. Antecedentes de Hecho

Los nombres de dominio en disputa <transcobro.es> y <transportcobro.es> fueron registrados, respectivamente, el 9 de febrero de 2011 y el 23 de febrero de 2011 y ambos son propiedad del Demandado.

El Demandante había adquirido el nombre de dominio <transcobro.com> el 5 de octubre de 2010.

El Demandante es titular de la marca mixta nº 2.957.633, TC TRANSCOBRO RECOBRO DE IMPAGOS DEL TRANSPORTE, concedida con efectos desde el 26 de noviembre de 2010. En el registro el titular no reivindicó el uso exclusivo del término “*recobro de impagos del transporte*”. La marca se concedió para la clase 45 de productos y servicios según la clasificación de Niza, esto es, para “servicios jurídicos; servicios de seguridad par la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.”

El 22 de febrero de 2011 el Notario del Ilustre Colegio de Valencia Luís Manuel Mata Rabasa, a requerimiento del Demandante, autorizaba un acta notarial sobre el contenido del sitio web albergado en <transcobro.es>, en su página de inicio y en sus accesos directos “Bienvenido”, “¿Por que Transportcobro?”, “Metodo”, “Tarifas”, “Contacto”, “Quiero ser cliente de Transportcobro”, “Preguntas frecuentes” y “Pie de imprenta”.

El propio día 22 de febrero de 2011 el Demandante requería al Demandado para que eliminase el contenido del nombre de dominio registrado por el Demandado <transcobro.es>, y para que se lo transfiriese a aquél. El 25 de febrero de 2011 el Demandado respondía al Demandante solicitándole prueba del registro de la marca “transcobro”, e informándole de que habría vaciado de contenido de <transcobro.es>, y de que habría redirigido a los visitantes de dicho nombre de dominio a otros sitios web.

El 28 de febrero y el 7 de marzo de 2011 el Demandante informaba al Demandado de la existencia de la base de datos de la OEPM, invitándole a consultar en ella la existencia de su marca. El Demandante afirmaba la actuación de mala fe del Demandado al copiar su página web y al redirigir a los usuarios a una página web del Demandado con contenido que copiaba el contenido del sitio web del Demandante, con uso ilícito de la marca registrada del Demandante. El Demandante también requirió al Demandado para que rediseñara el contenido del sitio web albergado en <transcobro.es>, y para que cesase en copiar el sitio web del Demandante, anunciando acciones legales.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante afirma ser titular de la marca registrada TRANSCOBRO, con efectos desde la fecha de presentación de la solicitud, esto es, desde el 26 de noviembre de 2010.

El Demandante alega y aporta prueba de su titularidad del nombre de dominio <transcobro.com>, creado el 5 de octubre de 2010, en el que el Demandante afirma que ofrece servicios de recobro de impagados en servicios de transportes. El Demandante afirma que en el sitio web albergado en su nombre de dominio aloja imágenes protegidas por *copyright*, con licencia adquirida de terceros.

El Demandante alega que el 19 de febrero de 2011 detectó a través de *Google* la existencia de

<transcobro.es>, de cuyo contenido afirma que reproducía el nombre, la estructura, las imágenes y los colores del sitio web del Demandante “www.transcobro.com”. También manifiesta que en el contenido de <transcobro.es> el Demandado albergaba direcciones de e-mail idénticas a las del Demandante, diferenciándose solamente en la sustitución del dominio de primer nivel “.com” por “.es”.

El Demandante manifiesta y aporta prueba de que, a la vista de estos hechos, el 22 de febrero de 2011 requirió al Demandado para que vaciase <transcobro.es> de contenido, y para que colaborase con aquél para transferirle dicho nombre de dominio, so pena de interponer acciones legales. Al día siguiente, el 23 de febrero de 2011 el Demandado recibía el requerimiento y el propio 23 de febrero el Demandado adquiría el registro del segundo nombre de dominio en disputa <transportcobro.es>, y del nombre de dominio <transportcobro.com> para cuya reclamación el Demandante manifiesta haber presentado otra Demanda. Afirma el Demandante que, en el momento de presentar la Demanda ante este Centro, <transcobro.es> redirigiría al contenido de los nuevos dominios de dominio <transportcobro.es> y <transportcobro.com>, mostrando idéntico contenido al que antes se habría albergado en <transcobro.es>, esto es, copiando a la página web del Demandante “www.transcobro.com” y usando imágenes del Demandante sujetas a *copyright*.

Por lo que se refiere a la identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con un término sobre el que el Demandante alega poseer derechos previos, el Demandante afirma que <transcobro.es> es idéntico a la marca que afirma de su propiedad, esto es, la marca nº 2.957.633, TC TRANSCOBRO RECOBRO DE IMPAGOS DEL TRANSPORTE, registrada en la oficina española de marcas.

En lo que concierne a <transportcobro.es>, el Demandante afirma que de su comparación con la marca alegada por el Demandante, se deduce similitud hasta el punto de causar confusión a los usuarios, agravada por la oferta por el Demandado de servicios de recobro de deudas derivadas de servicios de transporte, es decir, de los mismos servicios que ofrece el Demandante bajo el paraguas de la marca que alega de su propiedad. El Demandante considera que la confusión de los usuarios se agrava al haber copiado el Demandado el contenido del sitio web del Demandante “www.transcobro.com”, y al haberlo reproducido en el contenido de los nombres de dominio en disputa, confundiendo a los usuarios de Internet al mostrarse de forma engañosa una imagen casi idéntica, servicios similares, y al suplantar la identidad del Demandante, para lucrarse de forma ilícita.

Respecto a si el Demandado tiene o no derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, el Demandante alega que no existe derecho o interés legítimo algunos, al considerar el registro y el uso fraudulento y de mala fe, al confundir a los consumidores para obtener un beneficio comercial con un aprovechamiento ilícito del esfuerzo e inversión del Demandante.

El Demandante considera que el contenido del sitio web albergado en <transcobro.es>, del que se levantó acta notarial, copiaba el contenido del sitio web del Demandante “www.transcobro.com”, copiándose también este contenido en <transportcobro.es>, que el Demandado registró el 23 de febrero de 2011, a saber, el mismo día en el que recibió el citado requerimiento del Demandante.

En lo que concierne al registro o uso de mala fe, afirma el Demandante que el Demandado se habría querido aprovechar ilícitamente, y con ánimo de lucro, de su trabajo, y que habría querido perturbar la actividad comercial del Demandante, al confundir a los consumidores con la marca alegada por el Demandante, y con la fuente, la afiliación, el patrocinio y la promoción del Demandado, con la intención ilegítima de atraer a los usuarios a los nombres de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado alega, de una parte, que registró <transcobro.es> por razón de su disponibilidad, y que le habría sido concedido sin ningún género de problemas.

Afirma también el Demandado que el Demandante le habría informado de sus derechos sobre la marca TC

TRANSCOBRO RECOBRO DE IMPAGO DEL TRANSPORTE pero no sobre el nombre de dominio en disputa <transcobro.es>. El Demandado manifiesta haber actuado de buena fe, y haber registrado <transportcobro.es> y otro nombre de dominio, a los que durante unos días, habría redirigido a los usuarios que accedían a <transcobro.es>, desactivando este nombre de dominio pasados esos días.

El Demandado manifiesta tener derecho a registrar el nombre de dominio <transportcobro.es> por configurarse con la suma de dos palabras contenidas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, descriptivas del producto que el Demandado estaría ofreciendo en el mercado. También alega el Demandado que habría estado ofreciendo los mismos servicios que el Demandante en el mercado, desde el año 2002, a través de la empresa “Euroconsulting T2T”, de la que manifiesta ser socio, a través de la página web “www.transportinkasso.com”. El Demandado manifiesta que “transport cobro” sería un departamento de su empresa “Euroconsulting T2T”.

Respecto a si el Demandado tiene o no derechos e intereses legítimos sobre los nombres de dominios en disputa, afirma haber solicitado y obtenido <transcobro.es> correctamente. No obstante, señala el Demandado que después de haber sido requerido por el Demandante, e informado del registro y uso previo del nombre dominio y signo distintivo de aquél, habría dado pasos para dejar de usar <transcobro.es>. También se compromete a no usar <transcobro.es> y se ofrece para negociar su transferencia al Demandante.

Finalmente, respecto a <transportcobro.es> afirma el Demandado haberlo registrado correctamente, y dice que no tiene correspondencia con un derecho registrado. Señala también que a su parecer tiene derecho a usarlo por ser el resultado de la unión de dos palabras genéricas propias del sector de los servicios prestados por el Demandante, por el Demandado y por otras tantas empresas del sector, siendo además palabras muy utilizadas.

6. Debate y conclusiones

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

El Demandante alega la titularidad de la marca mixta nº 2.957.633, TC TRANSCOBRO RECOBRO DE IMPAGOS DEL TRANSPORTE, para fundamentar la existencia de sus derechos previos sobre los nombres de dominio <transcobro.es> y <transportcobro.es>.

La citada marca fue solicitada el 26 de noviembre de 2010, cuya solicitud se publicó en el Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual (BOPI) el 18 de enero del 2011, y cuya concesión se publicó también en el BOPI el 25 de abril de 2011.

La marca registrada produce efectos en España desde la fecha de presentación de la solicitud, esto es, desde el 26 de noviembre de 2010, mientras que los dos nombres de dominio en disputa fueron registrados por el Demandado en el mes de febrero de 2011. En consecuencia la marca es eficaz antes del registro de los nombres de dominio <transcobro.es> y de <transportcobro.es>.

Los servicios protegidos por la marca del Demandante son los que se comprenden en la clase 45 según la clasificación de Niza: “servicios jurídicos; servicios de seguridad par la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.” En la solicitud de la marca se hizo mención de no reivindicación del uso exclusivo del término “recobro de impagos del transporte”.

Como cuestión previa, en el Iter Procedimental ha sido referido que este Experto solicitó al Demandante una aclaración sobre los derechos previos alegados, habida cuenta que no era el Demandante quien estaba inscrito en la oficina de marcas como titular de la marca alegada, sino la empresa Mas de Mil, S.L.U. El 18 de mayo de 2011 el Demandante aportaba certificado expedido por la titular de la marca registrada,

Mas de Mil, S.L.U., socia única del Demandante, expresando su autorización al Demandante para usar la marca "Transcobro" y para llevar a cabo "cuantas acciones sean necesarias para proteger el uso adecuado de la marca registrada "Transcobro".

En consecuencia, el Demandante aporta un certificado de su autorización y licencia de uso de la marca registrada. En segundo lugar, el Demandante y el titular registral de la marca (socio único de aquél) están vinculados por una relación orgánica directa y decisiva. En opinión del Experto, la autorización y la relación mercantil justifican suficientemente la existencia de los derechos previos del Demandante sobre la marca alegada. En casos parecidos en los que el demandante no era titular del registro de la marca alegada como derecho previo, otras decisiones también se pronunciaron en el sentido de aceptar la validez de la licencia alegada por el demandante para fundamentar la existencia de sus derechos previos: Por ejemplo en los casos: *Komatsu Deutschland GmbH v. A. O.*, Caso OMPI No. D2009-0107; *Teva Pharmaceutical USA, Inc. v. US Online Pharmacies*, Caso OMPI No. D2007-0368; y *DigiPoll Ltd. v. R. K.*, Caso OMPI No. D2004-0939.

Del nombre de dominio <transcobro.es> se debe sustraer el dominio de primer nivel ".es", y comparar el término "Transcobro" con la marca registrada, TC TRANSCOBRO RECOBRO DE IMPAGOS DEL TRANSPORTE. El elemento distintivo de la marca registrada es "Transcobro", ya que los términos "Recobro de Impagos del Transporte" son claramente descriptivos, como se indica expresamente en la solicitud de la marca. Los términos descriptivos de la marca coinciden con los servicios prestados por el Demandante, y con los servicios amparados en la clase de Niza de la marca registrada. Entre el dominio de segundo nivel en disputa "Transcobro" y el elemento distintivo de la marca del Demandante "Transcobro", existe identidad causando claramente confusión a los usuarios de Internet.

En lo que concierne al nombre de dominio en disputa <transportcobro.es>, en su comparación con la marca del Demandante TC TRANSCOBRO RECOBRO DE IMPAGOS DEL TRANSPORTE, se debe afirmar similitud apta para crear confusión a los usuarios de Internet. Si bien es cierto que los términos "transport" y "cobro" son términos bastante genéricos, no es menos cierto que la yuxtaposición de ambos términos configura un término de fantasía muy parecido al elemento más distintivo de la marca registrada del Demandante, "transcobro". La susceptibilidad que los usuarios de Internet que acceden a <transportcobro.es> confundan el nombre de dominio con la marca del Demandante existe, y se agrava atendiendo al hecho de que dicha marca también contiene la palabra "transporte" y al hecho de que los servicios para los cuales la marca está registrada, comprenden a los servicios que el Demandado ofrece en el nombre de dominio controvertido <transportcobro.es>.

Atendiendo a estos razonamientos, este Experto entiende que ambos nombres de dominio en disputa, <transcobro.es> y <transportcobro.es>, cumplen con el primero de los requisitos del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El Demandado manifiesta expresamente carecer de interés en el nombre de dominio <transcobro.es>, cuando una vez requerido por el Demandante para cesar en su uso, se allana y se dispone a no utilizarlo más, ofreciéndoselo en venta al Demandante. El Demandado manifiesta estos extremos en la Contestación a la Demanda, sin que sobre <transcobro.es> alegue tener derecho o interés algunos.

Por lo que respecta a <transportcobro.es> el Demandado no alega ostentar derechos, pero sí interés en el nombre de dominio, al considerar que se conforma por términos, "transport" y "cobro", que considera genéricos. A este respecto, al Experto le parece importante recordar la comparación de la marca registrada del Demandante con el término "transportcobro", y traer a colación la tesis sustentada por otras decisiones en numerosas ocasiones, a saber en *HSBC Finance Corporation v. Clear Blue Sky Inc. and Domain Manager*, Caso OMPI No. D2007-0062 (<creditkeeper.com>), al sostener que: "Further, while both "credit" and "keeper" may be generic in the sense that they are dictionary words, the USPTO's registration of the CREDITKEEPER mark on its principal register constitutes an official determination that the mark is not descriptive with respect to the debt deferment and credit reporting services for which it was registered. Given the USPTO's determination, the Panel entertains serious doubt whether the Respondent's use of the

disputed domain name to advertise credit-related services of a similar nature constitutes the use of the domain name in a descriptive as opposed to a trademark sense.”

Este Procedimiento no es el foro adecuado para establecer la registrabilidad de una denominación, sino sólo para establecer la posible identidad o similitud, para establecer o no la existencia de un interés legítimo y para establecer el eventual registro o uso de los nombres de dominio de mala fe. Lo primero ya se ha hecho, lo segundo aparece precisamente por las circunstancias en que se efectúa el registro de <transportcobro.es>, esto es, su registro justo el día en el que el Demandado recibió el requerimiento para cesar en el uso de <transcobro.es> y para transferírselo al Demandante. Por tanto, este Experto entiende que razonablemente no puede interpretar otra cosa que la carencia de un interés legítimo en <transportcobro.es>.

Sobre la base de los argumentos esgrimidos, este Experto entiende que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa <transcobro.es> y <transportcobro.es>.

C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe

El Demandado afirmaba que el producto ofrecido por el Demandante ya lo había ofrecido él en el mercado, en el 2002, mediante su página “www.transportinkasso.com”. Este Experto, a través del servicio web “www.archive.org”, ha emprendido averiguaciones sobre el uso del sitio web “www.transportinkasso.com”, y ha constatado que en él se ofrecieron en su día servicios tan diversos como los de “software, marketing, gestión de personal, de empresas, de impagados y constituciones de sociedades”.

De la mayor relevancia es el valor probatorio del acta notarial aportada por el Demandante, referida al contenido del sitio web albergado en <transcobro.es>, el cual es debidamente confirmado por el Notario. Asimismo, el sustancial parecido del sitio web con el contenido del sitio web del Demandante “www.transcobro.com”, conducen a este Experto a considerar que al uso no autorizado de la marca del Demandante, se añade la coincidencia de elementos literarios, gráficos y funcionales entre ambos sitios web, hecho que en lógica no se pueda considerar fruto de la casualidad, sino fruto de la intención, revelándose por ello la existencia de mala fe en el Demandado en su registro de <transcobro.es>.

De otra parte, por lo que respecta a <transportcobro.es>, la coincidencia en el tiempo de la fecha de su creación, el 23 de febrero de 2011, con la fecha del requerimiento del Demandante al Demandado, informando del uso no autorizado de la marca y de la copia de su contenido, y la similitud de los términos “transcobro” y “transportcobro” dan testimonio, en opinión de este Experto, de la intención del Demandado de eludir la clara y directa apreciación de la persistencia en su uso no autorizado de la marca del Demandante. Si tenemos en cuenta que, como reconoce el propio Demandado, éste realizó cambios técnicos para que su nombre de dominio <transcobro.es> redirigiese a los usuarios a <transportcobro.es>, cuyo contenido es el mismo contenido al de <transcobro.es>, en opinión de este Experto le resulta evidente que el Demandado, con ayuda del nuevo registro del nombre de dominio <transportcobro.es>, ha incurrido nuevamente en un claro registro de mala fe.

No en vano la marca registrada del Demandante TC TRANSCOBRO RECOBRO DE IMPAGOS DEL TRANSPORTE incorpora también la palabra “transporte”, y aún no siendo éste término distintivo de la marca, ni reivindicando el Demandante exclusividad sobre dicho término al solicitar la marca, es fácil que los usuarios en su búsqueda en Internet por error confundan los términos “transcobro” y “transportcobro”, y más aún si en los sitios web del Demandante y del Demandado, “www.transcobro.com”, y “www.transportcobro.es”, los elementos literarios, gráficos, y los funcionales se revelan prácticamente idénticos, siendo clara, en consecuencia, la existencia de mala fe en el registro por parte del Demandado de <transportcobro.es>, en un ejercicio más que probable de aprovechamiento del “*typosquatting*”. De otra parte, el Demandado se aprovecha de una composición prediseñada por el Demandante, e interfiere en la actividad comercial de aquél.

A la vista de todo lo anterior, este Experto entiende que el Demandante ha probado la existencia de mala fe en el registro de <transcobro.es> y <transportcobro.es>.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio <transcobro.es> y <transportcobro.es> sean transferidos al Demandante.

Mario A. Sol Muntañola

Experto

Fecha: 22 de mayo de 2011