

Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España

**CENTRO PROVEEDOR DE RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS PARA
NOMBRES DE DOMINIO .ES**

DECISIÓN DEL EXPERTO

SINEXTEX, S.L.c. PORCHESTER PARTNERS Inc. y SEDOGmbH

1. Las Partes

La demandante es **SINETEX, S.L.**, con domicilio en Madrid, España (en adelante: la “Demandante”), representada por Apoderado.

Las demandadas son de una parte **PorchesterPartners Inc.**, con domicilio en Panamá, (Panamá) y de otra **SEDOGmbH** con domicilio en Colonia, (Alemania), (en adelante: las “Demandadas”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del citado nombre de dominio es **KEY SYSTEMS**.

3. Iter Procedimental

La Demandante presentó su escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”), ante el Centro Proveedor de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio .ES del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España (en adelante: el “Centro”), el día 28 de Abril de 2011.

El día 3 de Mayo de 2011 el Centro dio traslado de la Demanda a las Demandadas, abriendo plazo de 20 días naturales para su contestación u oposición, de conformidad con el artículo 13.1 del Reglamento de dicho Centro proveedor, (en adelante: el “Reglamento”).

Asimismo, y de conformidad con el artículo 12 del Reglamento, el Centro solicitó en la misma fecha el bloqueo del dominio objeto de controversia.

Ninguna de las Demandadas contestó a la Demanda.

Transcurrido el plazo previsto por el artículo 13.1 del Reglamento, y dentro del plazo previsto por el artículo 8.1 del mismo, el Centro nombró a **Tomás F. Serna** (en adelante: el “Experto”) como Experto el día 24 de mayo de 2011, recibiendo a continuación la correspondiente declaración de aceptación y de imparcialidad e independencia, en conformidad con artículo 8.3 del Reglamento.

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

4. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es distribuidora en exclusiva para España de la marca y el nombre comercial SINEQUANONE, complementos y artículos textiles, en virtud de contrato firmado con el titular de dicha marca de fecha 18 de Septiembre de 1997.
- Que realizó una página web con la empresa Domestika Interactiva a través del Programa Nexopyme 2008 y que con fecha 26 de marzo (de 2009), registró el nombre de dominio sinequanone.es.
- Que se publicó dicha web en el Nombre de Dominio con fecha 1 de Junio de 2009.
- Que el dominio sinequanone.es se renovaba de forma anual y a tal efecto la Demandante pagó su renovación contra factura emitida por la mercantil Domestika Interactiva de fecha 28 de Febrero de 2010.
- Que debido a un fallo técnico del proceso de renovación de dominios de dicha mercantil, el dominio no fue renovado, quedando libre con fecha 30 de Junio de 2010.
- Que en fecha 30 de Junio de 2010 el Nombre de Dominio fue registrado a nombre de PorchesterPartners Inc., a través del registrador KEY SYSTEMS.
- Que PorchesterPartners Inc. tiene puesto a la venta el Nombre de Dominio, a través de SEDO GmbH, con la finalidad de lucrarse a través de dicha operación.
- Que el Nombre de Dominio ha sido “claramente” adquirido y registrado para conseguir un lucro con la venta del mismo.
- Que las Demandadas no poseen ningún derecho legítimo sobre el Nombre de Dominio, ni tienen ninguna relación con la marca.
- Que la Demandante es titular de otro nombre de dominio <sinequanone.com.es>, en el que en la actualidad se encuentra alojada su sitio web, circunstancia a la que se vio obligada cuando se quedó sin su anterior dominio.
- Que, atendiendo a lo anterior, se estime su derecho a recuperar el Nombre de Dominio en cuestión.

B. Las Demandadas

Como ya se ha indicado, se dio traslado de la Demanda a las Demandadas para que en término de veinte días presentaran, si a su derecho conviniera, escrito de contestación. Dicho plazo transcurrió sin que por las Demandadas se presentara escrito de contestación.

Al no haber contestado las Demandadas a la Demanda no es posible atribuir alegación alguna a las mismas.

5. Debate y conclusiones

El apartado e) del artículo 16 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es"), indica que *"En caso de que el Demandado no presente escrito de contestación, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda"*.

El apartado a) del artículo 21 del citado Reglamento señala que *"el Experto resolverá la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes"*.

El artículo 2 del Reglamento indica que se entenderá, a los efectos del propio Reglamento, por Registro de Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo, cuando concurren los siguientes requisitos:

- i. El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer derechos previos; y*
- ii. El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y*
- iii. El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.*

Es así que, tras el estudio de las alegaciones y documentos presentados por la Demandante, al ser la única base argumental y documental de la que dispone este Experto, pasamos a analizar, de conformidad con el apartado b) vii, del artículo 13 del Reglamento, si la Demandante ha aportado pruebas suficientes para poder acreditar, en particular, lo siguiente:

- a. Los motivos por los que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; y

- b. Los motivos por los que debe considerarse que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda; y
- c. Los motivos por los que debe considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o se esté utilizando de mala fe.

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 (“UDRP”), la cual –como es sobradamente conocido-, sirvió de base para la elaboración del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España¹.

Los referidos criterios vienen y son de hecho habitualmente utilizados en decisiones anteriores a la presente aplicando el referido 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 *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, [Caso OMPI No. DES2006-0003](#)).

Hecha la anterior consideración, pasamos a continuación analizar cada uno de los extremos referidos anteriormente en forma independiente:

(a) el nombre de dominio registrado por la Demandada es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos;

La Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), indica que la resolución de conflictos se hará en relación, entre otros, a derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas...

La Demandante ha argumentado y documentado su derecho para la utilización exclusiva de la marca SINEQUANONE para determinado territorio del Reino de España, en virtud de contrato firmado con el titular de la misma de fecha Septiembre de 1997.

¹Aprobado por Instrucción del Director General de la entidad pública-empresarial Red.es, de 7 de Noviembre de 2005.

La Demandante, en virtud de Resolución evacuada por el Experto en el marco del presente procedimiento, acreditó la existencia de marca registrada internacional con efecto en España sobre la denominación SINEQUANONE.

A este Experto no le cabe la menor duda acerca de que **EXISTE** unatotal identidad entre la referida marca registrada sobre la que la Demandante posee derecho de uso y el Nombre de Dominio objeto de controversia, existiendo riesgo de confusión sobre la misma y habiendo quedado probada igualmente la existencia de derechos previos sobre la misma a favor de la Demandante.

(b) el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda:

El segundo de los elementos que debe probar la Demandante es que las Demandadas no ostentan ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

Dado que ninguna de las Demandadas se ha personado en el presente procedimiento para rebatir las alegaciones presentadas en su contra por parte de la Demandante, este Experto deberá formarse un criterio y tomar una decisión atendiendo tanto a dichas alegaciones de la Demandante como a las circunstancias probadas en el marco del procedimiento.

Por tanto y de acuerdo con lo prescrito en los artículos 16. e) y 21. a) del Reglamento, se extraerán las conclusiones a la vista de las circunstancias del caso acreditadas y de las declaraciones y documentos presentados, que son la demanda y sus documentos.

En el marco de la UDRP (párrafo 4.c), se han venido identificando 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 y que, por tanto, lo ha registrado y utilizado de forma legítima. 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 las marcas de la demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio.

Por el contrario, el Experto considera que las Demandadas no están utilizando el Nombre de Dominio -más allá de su patente intención de comerciar con el mismo-, ni han aportado argumento convincente alguno que permitiera considerar la vinculación del mismo a una oferta de buena fe de productos o servicios.

En este sentido, debe recordarse que el sitio web conectado al Nombre de Dominio se limita a reproducir automáticamente enlaces publicitarios pareciendo encontrarse todos ellos relacionados con el sector de actividad de la Demandante donde la marca parece contar con una cierta notoriedad. Algunos de los referidos enlaces dirigen a marcas competidoras de la referida marca SINEQUANONE sobre la que la Demandante ha acreditado sus derechos.

Dicha circunstancia impide considerar la posibilidad de la existencia de una oferta de productos o servicios de buena fe por parte de las Demandadas por medio del Nombre de Dominio.

Por otra parte, este Experto no aprecia identidad ninguna entre las denominaciones de las Demandadas y el Nombre de Dominio.

A falta de alegación alguna de las mismas acerca de interés legítimo sobre el Nombre de Dominio, a este Experto le resulta muy difícil imaginar un uso del Nombre de Dominio por las Demandadas basado razonablemente en la buena fe.

Por todos los anteriores motivos, este Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

(c) el nombre de dominio ha sido registrado o se esté utilizando de mala fe

Por último, exige el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es"), que el Demandante demuestre que el nombre de dominio ha sido registrado o está siendo usado de mala fe por el Demandado, (en este caso las Demandadas).

En este sentido, dicho Reglamento aporta una serie de criterios para determinar cuándo el nombre de dominio se registró o se está usando de mala fe. Nos remitimos a los criterios establecidos en el artículo 2 del referido Reglamento.

Señalaremos en primer lugar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente Decisión, las Demandadas no parecen ostentar derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el probable conocimiento que el Demandado titular del dominio tenía de la existencia de la marca registrada SINEQUANONE al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta del carácter notorio de dicha marca así como la inclusión en el sitio web conectado con el Nombre de Dominio de enlaces referidos a empresas del sector de actividad de la Demandante.

Por otra parte, cabe señalar que la correspondencia existente entre la marca registrada de referencia y el Nombre de Dominio hace difícil imaginar un uso del mismo que no supusiera contravenir lo dispuesto por el Reglamento, por lo que el Experto solamente puede presumir como conducta conocida y asumida por el Demandado al momento del registro y en el posterior uso del Nombre de Dominio.

Por último, es criterio asentado que un uso consistente solamente en la oferta pública de venta del Nombre de Dominio constituye un caso flagrante de uso de mala fe, especialmente si se tiene en cuenta el carácter notorio de la marca afectada.

Atendiendo a lo indicado y a los criterios establecidos en anteriores decisiones de Expertos (ver, por ejemplo: *Union des Associations Européennes de Football (UEFA) c. A.F.L.*, [Caso OMPI No. DES2006-0012](#); *Gas Gas Motos, S.A. c. L.N.M.*, [Caso OMPI No. DES2006-0013](#); *Caja de Ahorros Municipal de Burgos c. K.J.T/Dogs.info*, [Caso OMPI No. DES2007-0005](#); o la ya anteriormente citada: *Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, [Caso OMPI No. DES2006-0003](#)), el Experto considera que el Demandado ha registrado y utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

Concurre por tanto la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es"), a fin de estimar la Demanda.

6. Decisión

Por todo lo expuesto y argumentado, con apoyo en la Demanda y documentación aportada, así como en base a las comprobaciones personales realizadas por este Experto, **RESUELVO**, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento, estimar la pretensión de la Demandante a recuperar el Nombre de Dominio, ordenando que el mismo sea transferido a la Demandante.

Tomás F. Serna

Experto designado por el Centro Proveedor de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio .ES del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España.