

DECISIÓN DEL EXPERTO

Viviendas Vazquez, S.L. c. Movie Name Company, S.L.
Caso No. DES2019-0001

1. Las Partes

La Demandante es Viviendas Vazquez, S.L., con domicilio en Barcelona, España, representada por BSC Assessors Legals i Tributaris, S.L., España.

La Demandada es Movie Name Company, S.L., con domicilio en Maspalomas, España, internamente representada.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <vazquez.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente registrador del nombre de dominio en disputa es Entorno Digital.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de enero de 2019. El 11 de enero de 2019, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de enero de 2019, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 18 de enero de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de febrero de 2019. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 7 de febrero de 2019.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 13 de febrero de 2019, 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.

El Experto advierte de la imposibilidad de analizar si ha podido existir secuestro del dominio a la inversa en la medida que este comportamiento no se encuentra regulado en el Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una entidad mercantil dedicada al sector inmobiliario y de la construcción constituida en 2017. Su origen se encuentra en Argentina cuando en los años 80 desarrollaban esas actividades bajo la denominación Edificios Sénior para posteriormente en 2008 proceder a constituir VQZ Emprendimientos, S.R.L. y utilizar el nombre comercial "Vazquez Obras y Servicios", identificándose formalmente mediante el apellido "Vazquez" y la abreviación del mismo "VQZ".

La Demandante es titular de la marca española núm. 3.685.487(5) VAZQUEZ (mixta), en clase 36 del Nomenclátor Internacional, con fecha de solicitud el 4 de octubre de 2017 y fecha de registro el 6 de marzo de 2018.

La Demandada registró el nombre de dominio en disputa <vazquez.es> el 14 de diciembre de 2005. El nombre de dominio en disputa se encuentra a la venta y se han aplicado una serie de enlaces a modo de pago por clic ("PPC") por los que se acceden a informaciones ajenas a la Demandante o su marca.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Dice la Demandante que el nombre de dominio en disputa <vazquez.es> es idéntico a la marca VAZQUEZ de la que es titular de un Derecho Previo en los términos del artículo 2 del Reglamento. Considera que, si se realiza una comparación fonética y gráfica entre la marca y el nombre de dominio en disputa, se observa claramente que no existen diferencias entre ambas. También advierte que el dominio de nivel superior correspondiente al código de país (en sus siglas en inglés, "ccTLD") ".es" carece de relevancia desde el punto de vista identificativo.

Por otra parte, dice ser titular de la marca argentina VAZQUEZ OBRAS Y SERVICIOS desde 2017 cuyo uso es de la matriz de la Demandante quien además es titular del dominio <vazquez.net> desde el 14 de abril de 2003.

En relación al segundo de los requisitos, mantiene la Demandante que no existen indicios de que el nombre de dominio en disputa haya sido utilizado para ningún fin a salvo de su utilización como página web "parking" en la que se muestra una "landing page" con diversos enlaces a contenidos de terceros. Por tanto, niega que exista intención de usar el nombre de dominio en disputa con buena fe ofreciendo productos o servicios relacionados con el término "Vazquez". Adicionalmente, sostiene la Demandante, que la Demandada no es conocida comúnmente por la denominación "Vazquez" ni acaso de ser titular de derechos marcarios sobre dicho término.

Asimismo, apoya la Demandante la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada ante la ausencia de uso legítimo y leal no comercial del nombre de dominio en disputa <vazquez.es> siendo ello por lo demás prueba de la intención de desviar a los consumidores o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro.

Defiende que el registro del nombre de dominio en disputa <vazquez.es> no se realizó por dejación de su derecho y su reclamación actual se fundamenta en su derecho marcario VAZQUEZ, así como en su interés en extender su actividad empresarial a España.

La Demandante sostiene que el nombre de dominio en disputa <vazquez.es> implica en sí mismo la promoción e identificación de su actividad comercial concreta, como ya resulta del uso continuado del nombre de dominio <vazquez.net> desde el momento de su registro y posteriores renovaciones.

Por lo que se refiere al tercero de los requisitos manifiesta la Demandante que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa <vazquez.es> de mala fe y ha sido utilizado igualmente de mala fe.

Advierte que la Demandada y sus representantes se han visto involucrados como demandados en numerosos procedimientos siendo obligados a la transferencia o cancelación de los mismos. Así por ejemplo y entre otros: *Mundial S.A. Productos de Consumo v. Movie Name Company S. L./M.G.Q.*, Caso OMPI No. D2005-0950, *D. R.A.M. v. E.G.Q.*, Caso OMPI No. D2006-0524, y *Futbol Club Barcelona c. Movie Name Company S.L.*, Caso OMPI No. DES2017-0033.

Por tanto, concluye la Demandante, que por existir este patrón de conducta el objetivo de la Demandada era atraer a usuarios de Internet interesados en conocer la actividad de la Demandante. Además, considera que con el comportamiento de la Demandada se pretende perseguir, con ánimo de lucro, la venta a un tercero del nombre dominio en disputa. Considera que el negocio de “domaining” de la Demandada se limita a registrar nombres de dominio sobre los que no ostenta derecho alguno para, posteriormente, proceder a la subasta o venta de los mismos. De hecho, el nombre de dominio en disputa se encuentra en modo “parking” de manera indefinida y sin que haya signos de su desarrollo comercial.

B. Demandada

En relación al primer requisito dice la Demandada que el nombre del dominio en disputa es idéntico a un apellido muy común en España. Señala que el nombre de dominio en disputa <vazquez.es> fue registrado en 2005 cuando el derecho marcario VAZQUEZ de la Demandante es de 2018.

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos insiste la Demandada en el hecho de que siendo la palabra “vazquez” un apellido común en España del que no parece probable que el público la asocie a la Demandante. De hecho, alega que uno de sus abuelos tenía este apellido en segundo lugar.

En cuanto al tercero de los requisitos, manifiesta la Demandada que el nombre dominio en disputa fue registrado mucho antes que la marca de la Demandante. Sostiene que el registro se realizó con la intención de ofrecer un servicio de correo electrónico. Sin embargo, la aparición de las cuentas de Hotmail y Gmail no permitieron su lanzamiento en última instancia. Por esa razón el nombre de dominio en disputa se ofreció a la venta.

Solicita que se declare el secuestro del nombre de dominio en disputa a la inversa en la medida que ha podido comprobar como la Demandante tiene una presencia muy limitada en Internet en la medida que no está adaptada a las multiplataformas vigentes en 2019.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

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

El Experto da por válido el Derecho Previo aportado por la Demandante a los efectos de este primer requisito. Efectivamente dice el artículo 2 del Reglamento que se entenderá por Derechos Previos, entre otros, las “marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España”. La mera demostración de la titularidad de la marca española la Demandante cumple con lo exigido.

Por tanto, demostrada la titularidad de los Derechos Previos de la Demandante sobre VAZQUEZ debemos confrontarlos con el nombre de dominio en disputa <vazquez.es>. Habida cuenta de la íntegra reproducción de la marca en el mismo, debemos concluir que queda superado este primer requisito.

Por otra parte, el Experto hace notar que la fecha del registro del nombre de dominio en disputa es de fecha muy anterior al del registro de la marca, con mas de doce años de diferencia. Sin embargo, siguiendo las indicaciones de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 sección 1.1.3: “El hecho de que un nombre de dominio haya sido registrado antes de que un demandante haya adquirido los derechos de marca registrada no impide, por sí solo, que el demandante presente una solicitud de UDRP, ni que un panel de por cumplido el requisito de identidad o confusión en virtud de la similitud”¹.

Es decir, la fecha del registro de la marca no es una circunstancia que deba considerarse en el análisis de este primer requisito.

Por tanto, el Experto aprecia la existencia de identidad entre la marca y el nombre de dominio en disputa susceptible de crear confusión al usuario de Internet y el Experto declara cumplido el primero de los requisitos.

B. Derechos o intereses legítimos

A la vista de las conclusiones alcanzadas en relación al siguiente requisito no se ha considerado necesario su análisis y conclusión.

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

Como es sabido, el Reglamento español se distancia de la Política UDRP en este tercer requisito en la medida de que se exige que la Demandante pruebe bien que el registro fue de mala fe o bien que el uso fue de mala fe, sin tener la carga de probar ambas situaciones.

Para que un registro sea de mala fe el demandado ha tenido que tener en cuenta al demandante o sus marcas en el momento del registro (ver *Meeza QSTP-LLC v. Torsten Frank / medisite Systemhaus GmbH*, Caso OMPI No. D2009-0943). Por tanto, parece evidente que en este caso no pudo existir mala fe al momento de registro en la medida de que ni la Demandante se había constituido como tal conforme a derecho, ni tampoco siquiera la matriz argentina cuyos orígenes datan de 2008. Evidentemente ninguna de las entidades era titular de derecho marcario sobre el término “vazquez” en 2005 y, consecuentemente la Demandada no pudo realizar búsqueda alguna en relación a los actuales derechos de la Demandante pues no existían. En estas circunstancias no cabe calificar como de mala fe el registro del nombre de dominio en disputa <vazquez.es> por la Demandada en diciembre de 2005.

Entiende el Experto que es particularmente interesante la decisión del caso *e-Duction, Inc. v. J.Z., d/b/a The Cupcake Party & Cupcake Movies*, Caso OMPI No. D2000-1369 en la que se dice que: “En general, una empresa que elige una nueva marca en el mundo de hoy debe usar Internet. Si otro individuo o entidad ya hubiera registrado un nombre de dominio idéntico o confusamente similar a la nueva marca propuesta, ese

¹ Traducción informal del Experto

nombre de dominio no estará disponible para la empresa a menos que negocie una transferencia. Esto es cierto incluso si el solicitante de registro se está comportando de forma no correcta en otros aspectos, como ocurre con el Demandado en este caso. En este registro, el Experto encuentra que el Demandado no tenía conocimiento de la marca por no existir el Demandante en el momento en que se registró el nombre de dominio. En consecuencia, el registro por el Demandado del nombre de dominio no puede haber sido de mala fe.”²

En relación al uso del nombre dominio en disputa, alega la Demandante que la Demandada ha perseguido, con ánimo de lucro especulativo, la venta a un tercero del nombre de dominio en disputa. Parece evidente que la Demandada y sus representantes llevan años dedicándose a la actividad denominada “domaining” o venta de nombres de dominio como un bien más. Sin embargo, debemos hacer notar que, *per se*, la actividad de venta de dominios no es ilícita. Los nombres de dominio son objeto del tráfico mercantil con las limitaciones que establece el ordenamiento jurídico. Es decir, dentro del marco que establece el Reglamento, la comercialización de nombres de dominio es legítima en la medida que no se infrinjan los requisitos establecidos en su artículo 2. A tal efecto se ha valorado igualmente los comentarios de la sección 3.1.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0. Debe resaltarse del expediente que no consta que durante los más de 12 años de titularidad del nombre de dominio en disputa la Demandada se haya puesto en contacto con la Demandante para procurar la venta ni que se haya utilizado el nombre de dominio en disputa para hacer una clara referencia a la Demandante, a su sector empresarial o a sus competidores. Por ello, nada en el expediente permite calificar como ilegítimo el intento de venta que aparece en la página web del nombre de dominio en disputa antes y después del registro de la marca de la Demandante, especialmente al coincidir con un apellido relativamente común en España.

Alega la Demandante que el nombre de dominio en disputa <vazquez.es> se utiliza para atraer a usuarios de Internet interesados en conocer sobre la actividad empresarial de la Demandante creando confusión con respecto a su identidad. Sin embargo, nada en el expediente apoya esta alegación y tampoco existen indicios del valor notorio de la marca en España.

Igualmente sostiene la Demandante que la utilización del nombre de dominio en disputa se utiliza dirigiendo a una página de aparcamiento por lo que presumiblemente le están reportando un beneficio económico. Efectivamente al acceder al nombre de dominio en disputa se nos dirige a una web en la que se vende el nombre de dominio en disputa y se facilitan un conjunto de enlaces, aparentemente, de PPC. No obstante, en opinión del Experto no parece existir un intento de capitalizar la reputación de la marca de la Demandante, ni estos enlaces pretenden aprovecharse de la reputación de la Demandante, ni los enlaces se refieren a empresas competidores de la Demandante. Tampoco consta que para realizar esta actividad la Demandada haya buscado crear confusión con la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su web. La actividad de PPC se está realizando desde hace años y, por tanto, aparentemente antes de que la Demandante solicitara la marca VAZQUEZ.

Por otra parte, el Experto considera que en el presente caso deben analizarse si los actos similares de ciber ocupación en los que se ha visto involucrada la Demandada deben tener influencia en la Decisión. El Reglamento aporta una lista de supuestos que deben constituir prueba del registro o uso del nombre de dominio de mala fe. Todos los supuestos son situaciones de hecho en las que el demandado pretende perjudicar al demandante por ser titular de marcas registradas con anterioridad a los nombres de dominio objeto de las controversias o, competidor del demandado o por crear algún tipo de confusión entre las Partes. Sin embargo, no existen evidencias de que éste sea el caso. Así se hace notar los más de 12 años de diferencia entre la fecha de registro del nombre de dominio en disputa de la Demandada y la fecha del registro de la marca de la Demandante. Igualmente tenemos en cuenta la ausencia de ofrecimiento de venta del nombre de dominio en disputa a la Demandante en todo ese periodo. Y, finalmente, se valora y pondera la falta de pruebas aportadas sobre la posible notoriedad de la marca VAZQUEZ. En estas circunstancias y con las alegaciones y documental aportada por las Partes, el Experto considera que los antecedentes de ciber ocupación de la Demandada no pueden influir en este caso en la valoración de este

² Traducción informal del Experto

tercer requisito por tratarse de un supuesto diferente que permite ser tratado de forma diferente. Básicamente porque no existen evidencias de que la Demandada haya intentado perjudicar a la Demandante o su marca (ver *AKPA Dayanikli Tüketim LPG Ve Akaryakit Ürünleri Pazarlama A.S. v. M.K. / Domains By Proxy, LLC*, Caso OMPI No. D2014-1202).

Por cuanto antecede el Experto considera que el registro del nombre de dominio en disputa <vazquez.es> no fue registrado ni es utilizado de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 23 de febrero 2019