



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

**UMDASCH AG y Österreichische DOKA Schalungstechnik Gesellschaft MBH (DOKA)
v. D.B.P.**

Caso N° DES2006-0034

1. Las Partes

La parte Demandante es UMDASCH AG y Österreichische DOKA Schalungstechnik Gesellschaft MBH (DOKA), con domicilio en Amstetten, Austria, representada por Herrero & Asociados, España.

El Demandado es D.B.P. , con domicilio en Pontevedra, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <doka.es> (en adelante el “Nombre de Dominio”).

El agente registrador del citado Nombre de Dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM y el registrador es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de noviembre de 2006. El 16 de noviembre de 2006 el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en cuestión. El 20 de noviembre de 2006 Red.es 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 del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido de que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 28 de noviembre de 2006.

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 30 de noviembre de 2006. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de diciembre de 2006. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 22 de diciembre de 2006.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 10 de enero de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los hechos no controvertidos se resumen a continuación:

Las sociedades demandantes forman parte de un grupo de compañías conocidas internacionalmente bajo la marca y el nombre comercial DOKA, siendo DOKA una marca notoria en el sector de los encofrados para la construcción, a nivel internacional, principalmente porque materiales identificados con dicha marca han sido utilizados en algunas de las edificaciones más importantes del mundo.

DOKA es titular de las siguientes marcas registradas, todas ellas con efectos en España:

- Marca internacional num. 1R 305.272 DOKA en clases 6 y 19
- Marca internacional num. 382.508 DOKA en clase 19
- Marca internacional num. 469.150 DOKA en clases 6, 7, 37, 39, 41 y 42
- Marca internacional num. 517.874 DOKA en clases 19 y 20
- Marca internacional num. 574.702 DOKA en clases 9 y 37
- Marca comunitaria 45.930 DOKA en clases 6, 7, 9, 16, 19, 20, 37, 39, 41 y 42

El primero de los registros citados está vigente en España desde 1968 y el de la marca comunitaria, fue concedido el 4 de agosto de 1998, lo que ha comprobado personalmente el Experto.

El Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento fue registrado por el Demandado el 25 de noviembre de 2005.

El Demandado, D.B.P. , ha sido requerido por la parte Demandante, vía burofax y correo electrónico; en el requerimiento se le informaba acerca de la lesión de los derechos anteriores derivados de los registros de la marca DOKA y se le instaba a transferir voluntariamente el Nombre de Dominio a su legítimo titular.

No existe en Internet ninguna página Web activa bajo el Nombre de Dominio.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La parte Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- DOKA es una marca notoria en su sector, dado que importantes construcciones de todo el mundo, incluida España, han utilizado y utilizan la tecnología de DOKA.
- Existe coincidencia entre el Nombre de Dominio y las marcas registradas a nombre de la Demandante DOKA, citando algunos de los registros con efectos en España, que se detallan en el apartado anterior.
- El Nombre de Dominio también coincide con su razón social y nombre comercial por el que es mundialmente conocido el grupo, que en España está representado por su importante filial DOKA ESPAÑA ENCOFRADOS, S.A.
 - El Demandado no tiene ningún derecho exclusivo, ni de cualquier otro tipo, sobre el Nombre de Dominio. El titular del Nombre de Dominio no es conocido por dicho nombre.
- El Nombre de Dominio se ha registrado y se usa de mala fe, dado que su tenencia pasiva impide el registro y uso del mismo a su legítimo titular.

Por todo ello, solicita que el Nombre de Dominio sea transferido a la titular de los registros de marca DOKA.

B. Demandado

El Demandado no se personó en este procedimiento y, consecuentemente, no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

6.1 Reglas aplicables

Conforme al artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.

También resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho español y, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.

6.2 Falta de contestación a la Demanda por parte del Demandado

Ha quedado acreditado que el Demandado no se ha personado en este procedimiento. Por ello, conforme a lo establecido en el párrafo e) del Artículo 16 del Reglamento, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado. Así se ha resuelto en

numerosas decisiones del Centro (*Deutsche Bank AG v. D.-A..B.*, Caso OMPI N° D2000-0277; *Finca Vega Sicilia, S.A. v. S.R.R.* , Caso OMPI N° D2001-1183, y *Retevisión Movil S. A. v. J.J.M.C.*, Caso OMPI N° D2001-1479, *Nike Internacional, Ltd. v. I.G.P.*, Caso OMPI N° DES2006-0009, entre otras).

6.3 Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

6.3.A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión

El Reglamento, en su Artículo 2, define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en España.

En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre la marca DOKA, como queda dicho en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho).

Respecto al riesgo de “crear confusión”, no cabe la menor duda, puesto que nos encontramos ante una absoluta identidad entre la Marca y el Nombre de Dominio, siendo irrelevante la terminación “.es” a efectos comparativos.

Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su Artículo 2.

6.3.B. Derechos o intereses legítimos

Conforme a las previsiones del Reglamento, corresponde al Demandante probar que el Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, según Doctrina consolidada, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos *prima facie* -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario. Como queda dicho, en este caso el Demandado no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.

También se ha venido considerando por la Doctrina que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. A ellos nos vamos a referir a continuación.

De las alegaciones y documentos aportados por la parte Demandante se desprende que no existe ningún vínculo entre ella y el Demandado y que éste último no ha sido autorizado para registrar el Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento.

El Demandado no es titular de ninguna marca registrada, ni posee empresa alguna que pueda justificar el registro del Nombre de Dominio.

No existe constancia de que el Demandado se haya dedicado a alguna actividad legítima bajo el nombre DOKA y tampoco se le conoce en ningún ámbito por ese nombre.

La denominación DOKA no tiene ningún significado en castellano, es decir, se puede considerar un término de fantasía, por lo que difícilmente se puede atribuir a la casualidad o al azar la elección de la misma para su registro como Nombre de Dominio.

Por todo lo que antecede, el Experto considera probado que el Demandado, al registrar el Nombre de Dominio en disputa, tan solo pretendía aprovecharse de algún modo de la notoriedad de una marca ajena.

En consecuencia, el Experto considera que se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su Artículo 2.

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

En el presente caso la Demandante ha aportado abundantes pruebas que acreditan la notoriedad de la Marca DOKA y su presencia en todo el mundo. Su filial en España, la sociedad DOKA ESPAÑA ENCOFRADOS, S.A., es igualmente muy conocida. Y hemos de tener en cuenta que estas marcas gozan de una especial protección (Artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, Artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artículo 8 de la Ley de Marcas española).

El referido carácter notorio de DOKA avala la tesis de que el registro del Nombre de Dominio difícilmente puede obedecer a una actuación basada en la buena fe del Demandando. En efecto, tal y como se indica en el apartado anterior, cabe concluir que con dicho registro se ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la marca DOKA, lo que prohíbe expresamente la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su Artículo 34, según el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico; además, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrá prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (Artículo 34.3.e).

La parte Demandante, intentó evitar el presente procedimiento enviando requerimientos al Demandado para que procediera, de forma voluntaria, a transferir el Nombre de Dominio a su legítimo titular, lo que habría bastado para resolver el conflicto. Sin embargo, estos requerimientos quedaron sin respuesta.

Finalmente, respecto a la falta de uso del Nombre de Dominio, recordemos que la Doctrina viene interpretando que la tenencia pasiva de un nombre de dominio ha de considerarse como un uso de mala fe. Entre otras, cabe citar las siguientes Decisiones del Centro: *Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA) v. F.L.P.*, Caso OMPI N° D2000-1402; *Caixa d'Estalvis I Pensions de Barcelona (La Caixa) v. E.-J.*, Caso OMPI N° D2001-0438; *Tiendas de Conveniencia, S.A. v. OPENCOR, S.A.*, Caso OMPI N° D2002-1026; *GRUPO ZENA DE RESTAURANTES, S.A. v. RI*, Caso OMPI N° D2006-0740.

Por todo ello, el Experto considera que también se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <doka.es> sea transferido a Österreichische DOKA Schalungstechnik Gesellschaft MBH, conforme a lo pedido en la Demanda.

Antonia Ruiz López
Experto

Fecha: 31 de enero de 2007