



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Towers, Perrin, Forster & Crosby, Inc. v. Artesanos del Bordado

Caso N° DES2007-0001

1. Las Partes

La Demandante es Towers, Perrin, Forster & Crosby, Inc. con domicilio en Philadelphia, Philadelphia, Estados Unidos de América, representada por Herrero & Asociados, España.

La Demandada es Artesanos del Bordado, con domicilio en El Escorial, Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <towersperrin.es>.

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 (el “Centro”) el 26 de enero de 2007. El 29 de enero de 2007 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico de fecha 30 de enero de 2007, 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 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).

En fecha 29 de enero de 2007 el Demandante envió al Centro una comunicación relativa a que el Demandado se había puesto en contacto con aquella parte mostrando su deseo de renunciar al dominio de referencia. El Demandante solicitó del Centro que persistiera el bloqueo del Nombre de Dominio y que no se diera curso a la cancelación

de éste. Se respondió a esta solicitud mediante correo de 30 de enero de 2007 en el que el Centro manifestaba la necesidad de que el Demandante curse una solicitud de suspensión del procedimiento administrativo en el supuesto de que ambas partes necesitasen tiempo para ultimar el acuerdo de transmisión/cancelación del nombre de dominio. A este correo no se respondió por el Demandante, si bien el Centro transmitió a este Experto, por medio de correo de fecha 22 de marzo de 2007, la voluntad del Demandado de transferir el Nombre de Dominio al Demandante (véase correo del Demandado de la misma fecha).

De conformidad con los artículos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 22 de febrero de 2007. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de marzo de 2007. El Demandado no contestó a la Demanda, pero sí envió un correo electrónico al Centro con fecha 22 de febrero de 2007 reiterando su voluntad de que el Nombre de Dominio pase a propiedad del Demandante. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 16 de marzo de 2007.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain como miembro único del Expertos el día 22 de marzo 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

Se consideran como Hechos probados los siguientes:

El Demandante es una compañía cuyo objeto es la prestación de servicios de optimización de recursos humanos, así como de riesgos financieros. Se trata de una empresa multinacional, como se deduce de la documental aportada (documentos 2 a 7).

La Demandante es propietaria de determinadas marcas, en vigor, con efectos en España. En concreto, de las siguientes: TOWERS PERRIN, 3535846, en clases 9, 16, 35, 36, 38 y 42; TOWERS PERRIN, 3049541, en clases 9, 16, 35, 36, 38 y 42; TOWERS PERRIN BUILDING RELATIONSHIPS-PRODUCING RESULTS, 1269737, en clases 35 y 36.

La persona de contacto administrativo del Nombre de Dominio es don Julio Oset Navarro, quien resulta probado, y no se ha negado de contrario, que fue trabajador de la hoy Demandante. La relación laboral correspondiente se extinguió en diciembre de 2004.

El contenido actual de la página web correspondiente al Nombre de Dominio es vacío.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Según la Demandante, el Nombre de Dominio es idéntico a sus marcas registradas, siendo TOWERS PERRIN una marca notoria, dada la extensión de la actividad desarrollada por dicha parte. Asimismo, argumenta que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre dicho Nombre de Dominio ya que en ningún

momento le ha licenciado la marca antes referenciada, ni es propietario el Demandado de una razón social que pueda justificar la solicitud del dominio. A ello hay que añadir que el Demandado se identifica como “artesanos del bordado”, nombre que no responde a ninguna compañía registrada.

Por último, el Demandante señala que el Demandado registró o está usando el Nombre de Dominio de mala fe puesto que el contacto administrativo correspondiente fue trabajador de la Demandante, y posteriormente se extinguió la pertinente relación laboral, por lo que al Demandado no le podía ser desconocida la existencia y el renombre de la Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

Con carácter previo hay que poner de manifiesto que reiteradamente resulta acreditado en el presente asunto que el Demandado muestra su voluntad de que el Nombre de Dominio pase a ser propiedad del Demandante. Esto en sí mismo, y no habiendo razón para pensar en que la persona que escribe los correspondientes correo electrónicos no sea el contacto administrativo del Nombre de Dominio, debe ser interpretado como un allanamiento a las pretensiones deducidas por la Demandante.

No obstante lo anterior y en la medida en que no se ha aportado al presente procedimiento ningún escrito de transferencia del Nombre de Dominio a favor del Demandante, ni se han observado los trámites oportunos para ello, este Experto cree necesario abordar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Reglamento.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Demandante es titular de diversos registros marcarios bajo la denominación TOWERS PERRIN. El Nombre de Dominio disputado es <towersperrin.es>. Dejando al margen el sufijo territorial de este dominio, es claro que se produce una total identidad entre la parte denominativa de las marcas de las que es propietaria la Demandante y la del Nombre de Dominio objeto de disputa. No hay duda de que las marcas registradas a nombre de la Demandante tienen fecha de registro anterior a la del Nombre de Dominio.

Por tanto, este Experto considera que se da el primer requisito previsto en el Reglamento relativo a identidad entre los derechos previos del Demandante (en este caso, los de marca) y el Nombre de Dominio.

B. Derechos o intereses legítimos

Respecto de la cuestión relativa a la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, es claro a la vista de las pruebas documentales obrantes en el expediente que el Demandado ni ha sido conocido en el mercado bajo el nombre “towersperrin”, ni es titular de marca alguna registrada bajo tal denominación, ni ha sido autorizado o licenciado en el uso o explotación de dicha marca por parte del Demandante. Antes bien, es esta parte quien aparece como titular de las marcas TOWERS PERRIN con efectos en España, y quien, por consiguiente, estaría facultada para su uso y explotación con carácter exclusivo en el territorio español.

Por tanto, este Experto encuentra que se cumple también el segundo de los requisitos exigidos en el Reglamento, en el sentido de que el Demandado carece de derechos previos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

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

Por último, debe el Experto analizar la concurrencia del tercero de los requisitos previstos en el Reglamento, relativo a que el Nombre de Dominio objeto de disputa haya sido registrado o esté siendo usado de mala fe. Siendo éste un concepto eminentemente subjetivo y de carácter interno (porque normalmente la persona frente a la que se alega, no declara voluntariamente que actúa de mala fe), la labor del Experto debe consistir en deducir su existencia a partir de hechos concluyentes.

A tal fin, y según la prueba aportada por la Demandante, debe señalarse que el contenido de la página web correspondiente al Nombre de Dominio era claramente erótico en un momento dado. En la actualidad, y según ha podido comprobar el Experto, el contenido de dicha página web es ninguno, no habiendo sido capaz el navegador de Internet de encontrarla, ni de acceder a ella. A esto hay que añadir el hecho de que la marca TOWERS PERRIN es ampliamente conocida en el mercado español, al haberse acreditado su uso, y el hecho de que la persona de contacto administrativo del Nombre de Dominio fuese trabajador de la Demandante, por lo que difícilmente puede alegarse que éste desconociera la existencia del nombre “towers perrin”.

Son numerosas las resoluciones del Centro, cuya cita es ociosa al ser tan permanente la doctrina que de ellas emana, en las que se mantiene que el hecho de mantener inactiva una página web o de introducir en ella contenido erótico o pornográfico constituyen circunstancias de las que es dable deducir que bien el registro, bien el uso actual del Nombre de Dominio se están efectuando de mala fe.

Por consiguiente, este Experto entiende que se da el tercero de los requisitos antes mencionados, y que el Nombre de Dominio fue registrado y además está siendo usado de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <towersperrin.es> sea transferido al Demandante.

José Carlos Erdozain
Experto Único

Fecha: 6 de abril de 2007