



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Tesys Internet S.L. v. M.S.M.

Caso N° DES2006-0021

1. Las Partes

La Demandante es Tesys Internet S.L. con domicilio en La Rioja, España, representada por N.I.C, España.

La Demandada es M.S.M., con domicilio en Arrigorriaga, Vizcaya, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del citado nombre de dominio es HOSTALIA INTERNET SL.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 7 de septiembre de 2006. El 13 de septiembre de 2006, el Centro envió a HOSTALIA INTERNET SL, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 22 de septiembre último, Red.Es envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, técnico y de facturación.

En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 26 de septiembre 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 5 de octubre de 2006. De conformidad el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de octubre pasado.

La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 26 de octubre de 2006.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 3 de noviembre de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es titular de los registros de las siguientes marcas nacionales que incluyen la expresión “piensa solutions”, las que constituyen uno de los derechos previos objeto de protección conforme al artículo 2 del Reglamento:

- marca nacional: 2.466.605
- marca nacional: 2.598.978

El Nombre de Dominio objeto de este procedimiento fue registrado por la Demandada el 14 de diciembre de 2005.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Tesys Internet, la Demandante, es una empresa dedicada al sector de registro de dominios y alojamiento Web que utiliza diversos signos distintivos.

Que para evitar que la identidad propia de la empresa se viole, ha procedido al registro de sus marcas mixtas (Denominación y Logotipo) Piensa Solutions así como al registro de los diferentes nombres de dominio como son: <piensasolutions.es>, <piensasolutions.com.es>, <piensasolutions.com>, <piensasolutions.net>, <piensasolutions.org>, <piensasolutions.biz>, <piensasolutions.info>, <piensasolutions.eu>.

Que a la vista del paralelismo existente entre sus derechos previos y el nombre de dominio registrado por el Demandado se reafirma en su convencimiento de que la Demandada no posee ningún derecho previo o interés legítimo sobre este nombre de dominio, ya que de lo contrario, lo lógico es que hubiese contactado con nosotros tras los requerimientos efectuados.

Considera además que a la vista del contenido que aparece en la URL asociada al nombre de dominio en litigio considera que media la mala fe por su parte pues trata de obstaculizar su actividad así como perjudicar su imagen en el mercado, además de aprovecharse de la confusión de los usuarios para desviar su clientela a otras empresas competidoras anunciadas en la ya reseñada URL por lo tanto con ánimo de lucro.

B. Demandado

La Demandada no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

La falta de contestación de la Demandada no exime al Demandante de la carga de la prueba pues el Reglamento dispone en su artículo 21 que “el Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes” y que conforme al artículo 20 del propio Reglamento “a) El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento; b) El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.

No habiendo contestado en tiempo y forma la Demandada, se aceptan como ciertas las afirmaciones del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas conclusiones que se infieran puedan perjudicar a aquélla.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Demandante es titular de dos marcas nacionales que incluyen el término “piensasolutions”, aportando prueba de ello junto con su escrito de Demanda, por lo que justifica debidamente el requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento.

A la vista del nombre de dominio litigioso debe concluirse que es confusamente similar a los derechos previos de la Demandante. El hecho de añadir el acrónimo de “World Wide Web” a la marca del Demandante no evita la confusión en la que pudiera incurrir el consumidor. Este tipo de adición tipográfica debe tener como consecuencia la admisión de la similitud en tal grado que pueda provocar confusión. En este sentido se manifiestan otras resoluciones del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI como *InfoSpace.com, Inc. v. Registrar Administrator Lew Blanck*, WIPO Case No. D2000-0069; *Microsoft Corporation v. Stoneybrook*, WIPO Case No. D2000-1274; *Bayer Aktiengesellschaft v. Yongho Ko*, WIPO Case No. D2001-0205.

En consecuencia, este Experto entiende que existe similitud hasta el punto de crear confusión entre los referidos derechos y el nombre de dominio en litigio por lo que se cumple el primero de los requisitos establecidos en el artículo 2 del Reglamento para considerar el registro del nombre de dominio de este procedimiento se realizó con carácter especulativo o abusivo.

B. Derechos o intereses legítimos

Tendrán carácter especulativo el registro de un nombre de dominio cuando el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en cuestión.

El Demandante ha logrado demostrar que la Demandada no es titular de un derecho previo en relación al nombre de dominio en disputa por lo que, ante la falta de contestación de la señora Sanz, este Experto da por cumplido el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento.

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

Finalmente, requiere el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de España (.ES) la prueba del requisito de que el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

A la vista de los antecedentes de hecho de esta Demanda debe concluirse que existe mala fe en el registro cuando el Demandado efectúa la solicitud de registro incurriendo en una más que evidente y deliberada adición tipográfica de una marca debidamente inscrita y conocida en su sector empresarial.

Además, queda igualmente acreditado que el uso del nombre de dominio persigue obstaculizar la actividad del Demandante, así como perjudicar su imagen en el mercado, además de aprovecharse de la confusión de los usuarios para desviar la clientela de la Demandante a otras empresas competidoras anunciadas en la ya reseñada URL por lo tanto con ánimo de lucro.

En definitiva, este Experto considera cumplido con el tercero de los requisitos que precisa para considerar especulativo el registro del nombre de dominio <wwwpiensasolutions.es> al haber sido registrado y utilizado de mala fe.

7. Decisión

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

Manuel Moreno-Torres
Experto

Fecha: 15 de noviembre de 2006