



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Pixman Corporation v. Golden Land Finance

Caso No. DES2008-0045

1. Las Partes

La Demandante es Pixman Corporation, Montreal, Canadá representada por Herrero & Asociados, España.

La Demandada es Golden Land Finance, Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <pixman.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 18 de diciembre de 2008. El 22 de diciembre de 2008 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 22 de diciembre de 2008, ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto 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”), (en adelante el “Reglamento”).

De conformidad con los artículos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 5 de enero de 2009. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de enero de 2009. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de

personación y ausencia de contestación a la Demanda el 27 de enero de 2009.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 5 de febrero de 2009, 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

La Demandante es titular de la marca comunitaria num. 3.603.156 PIXMAN solicitada en enero de 2004.

Pixman Corporation es una compañía canadiense que diseña y produce dispositivos publicitarios portátiles y distribuye mundialmente.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante fundamenta su escrito de Demanda en lo siguiente:

En primer lugar, manifiesta que la marca PIXMAN es idéntica al nombre de dominio en disputa, por lo que se da el primero de los requisitos que establece el Reglamento.

Considera, además, que el titular del nombre de dominio en disputa no es titular de marcas registradas ni de una razón social que pueda justificar la titularidad del nombre de dominio en disputa.

Tampoco consta que la Demandada esté desarrollando una actividad legítima bajo el nombre “pixman”, que no suponga una intromisión en la esfera de los derechos exclusivos de la Demandante.

En todo caso manifiesta que la Demandada carece de derechos e intereses legítimos como consecuencia de su propia actuación: de exigir una cantidad muy superior al coste del nombre de dominio (25.000 euros) terminó exigiendo la cesión pues en otro caso lo cedería a una empresa de contenidos sexuales o bien a otro mejor postor.

La Demandada tenía conocimiento de la marca PIXMAN, ya que había sido antiguo colaborador de la distribuidora de la Demandante en Europa.

Por lo demás, considera que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y es utilizado de mala fe por las siguientes razones: solicita su transferencia por una cantidad muy superior al precio de registro de un dominio, amenaza con venderlo a una compañía vinculada con contenidos sexuales, así como que utiliza el nombre de dominio en disputa para presionar a la propia Demandante para que se adapte a todas sus exigencias.

Que, consecuentemente a esta actitud de la Demandada, no contestó al último requerimiento que le realizó.

Finalmente y, a mayor abundamiento, en la actualidad el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo, prueba del registro de mala fe por la Demandada.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

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

En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma la Demandada, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables de la Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que la Demandante haya aportado indicios sobre la falta de interés de la Demandada. (*William Hill Organization Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0004; *Sanofi Aventis v. D. Holger Kirgis*, Caso OMPI No. DES2006-0007; *Crédito y Caución, S.A. v. Dulemba Miroslaw*, Caso OMPI No. DES2007-0018; *Jagex Limited v. Morgan Mike*, Caso OMPI No. DES2007-0023).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La Demandante ha demostrado, por la prueba documental aportada, ser titular del derecho previo consistente en la marca comunitaria PIXMAN, así como de efectuar un uso del mismo en su ámbito de actuación. De la misma, cabe reconocer identidad en la marca “pixman” con el nombre de dominio en disputa, por lo que cabe provocar confusión.

Por lo tanto, la Demandante justifica debidamente el primer requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

En cuanto al segundo de los requisitos, es decir, la existencia o no de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, este Experto considera que a la vista de las pruebas presentadas y ante la falta de contestación de la Demanda, la Demandada ni ha sido conocido en el mercado bajo el nombre “pixman”, ni es titular de marca alguna registrada con dicha denominación, ni tampoco ha sido autorizado en el uso o explotación de dicha marca por parte de la Demandante.

Además, la falta de interés legítimo se deduce de las siguientes circunstancias: la Demandada mantenía el uso del nombre de dominio inactivo, pretendía transferir el nombre de dominio en disputa por una cantidad que excede con creces el valor del mismo, así como el hecho de tener conocimiento de la marca PIXMAN al haber sido un antiguo colaborador de la empresa distribuidora que la Demandante tenía en España.

Por cuanto antecede, este Experto considera probada la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada respecto al nombre de dominio en disputa.

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

Finalmente, requiere el Reglamento la prueba del requisito de que el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe. Ha quedado demostrado, el conocimiento de la marca PIXMAN por la Demandada, al haber sido antiguo colaborador de la distribuidora de la Demandante en Europa, así como los reiterados ofrecimientos de venta por la Demandada a la Demandante. Consecuentemente, entiende este Experto que la Demandada al registrar el nombre de dominio en disputa tenía en mente la marca de la Demandante y, su proposición de venta. De esta manera, el registro del nombre de dominio en disputa por la Demandada encaja en el primero de los supuestos de hecho que recoge el Reglamento, a propósito del registro o uso de mala fe: “El Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio a la Demandante que posee derechos previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio”.

Además, queda igualmente acreditado el no uso efectivo del nombre de dominio en disputa al quedar vinculado a una página web sin contenido propio, la falta de respuesta tanto al requerimiento realizado antes de la presentación de la Demanda, como la falta de respuesta a la Demanda.

En definitiva, se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo de los nombres de dominio, y, por lo tanto, para que prospere la Demanda.

7. Decisión

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

Manuel Moreno-Torres
Experto

Fecha: 19 de febrero de 2009