



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Grupo Primer Empleo Online S.L. v. A.A.H.

Caso No. DES2009-0021

1. Las Partes

La Demandante es Grupo Primer Empleo Online S.L., con domicilio en Madrid, España, representada mediante apoderado.

La Demandada es A.A.H., con domicilio en Madrid, España, representada mediante apoderado.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <primerempleo.es> (el “Nombre de Dominio”).

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 27 de mayo de 2009. El 27 de mayo de 2009 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 27 de mayo de 2009 ESNIC 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. 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 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 8 de junio de 2009. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo

para contestar la Demanda se fijó para el 28 de junio de 2009. El Escrito de Contestación a la Demanda fué presentado ante el Centro el 27 de junio de 2009.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 15 de julio 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.

El 3 de julio de 2009 el Centro recibió la Autorización otorgada por el representante legal de la Demandante, con fecha 2 de julio de 2009, a favor de Noelia García Noguera, para que tramite en su nombre y representación el presente procedimiento, documento que se admite en virtud de las facultades que se reservan al Experto en el artículo 18.d) del Reglamento.

4. Cuestión Procedimental Previa

La parte Demandada ha solicitado “la suspensión y posterior terminación del procedimiento en base a la falta de legitimación activa de la parte actora para la presentación de la demanda” y añade que “ninguno de los documentos aportados en la demanda establece que la parte actora cuenta con la autorización o poder suficiente para la representación en la misma”. El Experto considera que las circunstancias que concurren en el presente caso no justifican la suspensión del procedimiento, ya que la legitimación activa de la Demandante ha quedado acreditada y, en lo que a su representación se refiere, como se ha señalado anteriormente, ha sido aportada la oportuna Autorización, en definitiva, no requerida por el Reglamento.

5. Antecedentes de Hecho

La sociedad Demandante, Grupo Primer Empleo Online S.L., fue constituida el 13 de enero de 2006.

La Demandante solicitó el 25 de febrero de 2009, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, la marca denominativa PRIMEREMPLEO (número M-2.865.345-9), para distinguir servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina. La tramitación de esta marca ha sido suspendida, habiendo señalado el Examinador de la Oficina Española de Patentes y Marcas prohibiciones absolutas para su registro. El Experto ha comprobado que la Demandante ha contestado al suspenso con fecha 17 de julio de 2009.

El Nombre de Dominio fue registrado el 10 de septiembre de 2007 y consta a nombre del Demandado.

El Experto ha comprobado que la página Web correspondiente al Nombre de Dominio, bajo la denominación “primerempleo”, seguida de la frase “Todo sobre el mundo de los negocios”, da acceso a diversos anuncios y publicidad, así como también es posible acceder a enlaces patrocinados. Este sitio Web ha sido creado por DomiParking.com, cuyo Copyright aparece al pié de la página principal.

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- Que la sociedad Grupo Primer Empleo Online S.L. fue constituida el 13 de enero de 2006, siendo uno de los socios-fundadores de la persona que registró el nombre de dominio <primerempleo.com>, con fecha 25 de octubre de 2002, y comenzó a prestar sus servicios en Internet, a través de dicho nombre de dominio y nombre comercial, en enero de 2004, convirtiéndose en una Web de empleo especializada en ofertas de primer empleo y prácticas, para candidatos sin experiencia laboral;
- Que también se ha convertido, a través de su sitio Web “www.primerempleo.com” en un referente en el sector, al prestar sus servicios a multitud de empresas españolas y extranjeras, habiéndose consolidado plenamente en la actualidad, gracias a la calidad de sus servicios; asimismo añade que recibe numerosas visitas, y que ha participado en eventos, realizado campañas de publicidad y, en definitiva, que es muy conocida y valorada entre los usuarios y empresas;
- Que como consecuencia de su fama en el sector, el periódico El País, en su artículo “En busca de trabajo”, publicado el 22 de enero de 2009, hizo referencia a <primerempleo.com>, señalando “Como indica el nombre, Primer Empleo se dirige a debutantes en el mundo laboral, e incluye también prácticas en empresas y becas (...)”;
- Que el 25 de febrero de 2009 solicitó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la marca denominativa PRIMEREMPLEO (número M-2.865.345-9), que se encuentra en trámite;
- Que como consecuencia del uso, promoción y publicidad de su negocio, goza de un fondo de comercio y de una reputación en relación con la denominación “primerempleo”, como nombre comercial y futura marca, lo que prueba la existencia de derechos previos;
- Que en el año 2005 solicitó el registro del nombre de dominio <primerempleo.es>, registro que fue denegado por “solicitudes anteriores”;
- Que el Demandado registró el Nombre de Dominio el 10 de septiembre de 2007, en fecha posterior a la constitución de la sociedad Grupo Primer Empleo Online S.L. (2006) y muy posterior al nacimiento y puesta en marcha de su página Web (2004), por lo que entiende que era conocedor de estos hechos y que decidió registrar el Nombre de Dominio con el fin de obtener un beneficio económico;
- Que el Nombre de Dominio es similar a sus derechos previos, es decir, a su marca en trámite, a su nombre comercial y a la denominación social de su sociedad;
- Que el Demandado no ha hecho un uso propio del Nombre de Dominio, habiendo cedido su gestión a terceros, quienes insertan anuncios de pago;
- Que el Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, pretendiendo obtener con su registro el mayor lucro posible, como lo demuestra el hecho de que haya contestado a la persona que, en nombre de la Demandante, contactó con él para negociar la compra del registro en cuestión, indicando que la cifra que se le ofrecía (1.600 Euros) era muy baja, habiendo dejado sin respuesta una nueva oferta de 3.000 Euros;
- Que, en consecuencia, el Demandado registró el Nombre de Dominio de mala fe, pretendiendo aprovecharse de la gran expansión y fama de la

Demandante y obtener beneficios con el servicio de parking de nombres de dominios.

Por todo ello, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado solicita que se rechacen las pretensiones de la Demandante, alegando básicamente lo siguiente:

- Que la Demandante no ostenta derechos previos sobre el Nombre de Dominio, puesto que, por un lado, la marca PRIMEREMPLO se encuentra en fase de tramitación y con un “suspense de fondo”, añadiendo que la vigente Ley de Marcas española sólo reconoce derechos de propiedad industrial a partir de la publicación de la concesión del registro; además hace hincapié en el hecho de que la citada marca se solicitó un año y medio después del registro del Nombre de Dominio;
- Que el nombre comercial a que alude la Demandante no se encuentra registrado, por lo que tampoco constituye un derecho previo, teniendo en cuenta además que el uso que ha venido haciendo del término “primerempleo”, unido al sufijo “.com”, y otros actos de la Demandante demuestran que no se ha hecho un uso a título de nombre comercial o de marca;
- Que la denominación social de la Demandante tampoco constituye un derecho previo, ya que difiere del Nombre de Dominio;
- Que no se puede admitir la notoriedad o conocimiento general que aduce la Demandante respecto al término “primerempleo”, ya que para su reconocimiento se precisa que la notoriedad vaya indisolublemente unida a la existencia de una marca o nombre comercial;
- Que el Demandado ostenta derechos e intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, ya que la autorización administrativa que resuelve asignar un nombre de dominio no se hace depender de un ulterior y efectivo uso o desarrollo del nombre de dominio en cuestión;
- Que la normativa aplicable a la concesión y mantenimiento de los nombres de dominio prevé la transmisión a un tercero del derecho a la utilización de dichos nombres de dominio;
- Que, contrariamente a lo que manifiesta la Demandante, la cesión de la gestión de nombres de dominio a otra empresa, así como el “parking” de dominios es una actividad mercantil lícita que permite amortizar los gastos de mantenimiento de esos nombres de dominio durante las fase de desarrollo de las correspondientes páginas Web; indicando asimismo que en el presente caso, mientras el Nombre de Dominio se encontraba en una fase de desarrollo para incorporarlo en una red de blogs sobre la búsqueda de trabajo, se mantenía en un parking de dominios;
- Que la Demandante ha reconocido tácitamente al Demandado como legítimo poseedor de los derechos de asignación del Nombre de Dominio, al haberse dirigido a él para tratar de negociar un posible traspaso del mismo, insistiendo en que el Demandado no ha realizado actividad alguna para ofrecer la venta del Nombre de Dominio y precisando que tan sólo se limitó a escuchar una posible oferta que pudiera ser de su interés, lo que ha de entenderse como la consecuencia lógica de aplicar las reglas de la oferta y la demanda a un negocio lícito, promovido a iniciativa de la Demandante, que no ha llegado a concluirse por falta de acuerdo;

- Que el registro del Nombre de Dominio no se hizo de mala fe, negando que exista un desvío intencionado de tráfico hacia su página Web, destacando además que las búsquedas en cualquier motor de enlaces de Internet, como Google, a partir de los términos “primerempleo”, “primer empleo”, etc., dan resultados que dirigen a la Web de la Demandante o de otras empresas que no guardan ninguna relación con el Demandado;
- Que, dado el carácter genérico y carente de distintividad del término “primerempleo”, el mismo podría servir también a otros fines no estrictamente comerciales ni profesionales, sin que pueda ser monopolizado por la Demandante.

7. Debate y Conclusiones

A. Reglas Aplicables

De conformidad con el 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. Asimismo se tendrán en cuenta las leyes y los principios generales del Derecho español y, existiendo coincidencia o semejanza entre las cuestiones que se examinan, la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas bajo el marco del Reglamento, así como de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP, en sus siglas en inglés).

B. Registro de Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo

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: i) 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; ii) el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y iii) el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Puesto que es condición ineludible que se cumplan esos tres requisitos, empezaremos por el análisis del primero de ellos, ya que si éste no se cumpliese resultaría innecesario analizar la concurrencia de los restantes requisitos exigidos por el artículo 2 del citado Reglamento. Además, para establecer si en el presente caso el Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que la Demandante tiene derechos previos, resulta prioritario determinar si realmente existen tales derechos.

C. Derechos Previos

El propio artículo 2 del Reglamento nos da una definición precisa de lo que se ha de entender por “derechos previos”, a saber:

- 1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.
- 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o

- del deporte.
- 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

Los derechos previos alegados por la Demandante corresponderían a los enunciados en el primer grupo (párrafo 1), concretamente, la Demandante alega derechos de marca, de nombre comercial y el correspondiente a su denominación social. Veamos a continuación si se trata, en efecto de verdaderos derechos previos.

Tal y como se ha señalado en el párrafo 5 de esta Decisión (Antecedentes de Hecho), la Demandante solicitó el 25 de febrero de 2009, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, la marca número 2.865.345 PRIMEREMPLEO (denominativa), para distinguir servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial y trabajos de oficina. El Examinador de la Oficina Española de Patentes y Marcas ha suspendido la tramitación de dicha marca, señalando de oficio prohibiciones absolutas para su registro, y el Experto ha comprobado, consultando la correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de fecha 18 de junio de 2009, las causas del suspenso, que se transcriben seguidamente:

- “1) La marca solicitada se halla incurso, para todas las clases solicitadas, en la prohibición del artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre) al carecer de carácter distintivo.
- 2) La marca solicitada se halla incurso en la prohibición del artículo 5.1.c) de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre) al estar compuesta exclusivamente de signos o indicaciones que pueden servir en el comercio para designar la naturaleza de los servicios para los que se solicita la presente marca.”.

En consecuencia, no se puede descartar la posibilidad de que el registro de la citada marca sea denegado. Además, en cualquier caso, se trata de una marca solicitada el 25 de febrero de 2009, es decir, en fecha muy posterior al registro del Nombre de Dominio, que fue realizado el 10 de septiembre de 2007; sin olvidar que el citado artículo 2 del Reglamento se refiere a “marcas registradas”. Por todo ello, la repetida solicitud de marca PRIMEREMPLEO no constituye un derecho previo.

Conforme a las consideraciones que haremos a continuación, tampoco constituye un derecho previo el “nombre comercial” alegado por la Demandante, nombre comercial que consistiría fundamentalmente en la denominación “primerempleo.com”, y ello a pesar de que se ha acreditado que, con anterioridad al registro del Nombre de Dominio, la Demandante ha participado en eventos y ha realizado campañas de publicidad (desde el año 2004) utilizando dicha denominación. Es decir, la Demandante, consciente de que no se puede pretender un derecho previo derivado del propio Nombre de Dominio <primerempleo.com> aunque éste sea anterior al Nombre de Dominio en disputa, alega que aquel nombre de dominio ha sido usado a título de nombre comercial. En efecto, de acuerdo con el precepto del Reglamento antes transcrito y con la doctrina más autorizada (incluidas numerosas Decisiones anteriores del Centro, como por ejemplo *Caja Rural de Canarias Sociedad Cooperativa de Crédito v. R.D.P.G.*, Caso OMPI No. DES2007-0033), entre los derechos previos sobre los cuales puede fundarse una demanda en este tipo de procedimientos no se encuentra un nombre de dominio anterior.

Pues bien, para determinar si en el presente caso existe un derecho previo de nombre comercial, en el sentido expresado por la Demandante, recordemos en primer lugar que del tenor literal del artículo 2 del Reglamento no se desprende que haya de ser un

nombre comercial registrado, mientras que sí se menciona expresamente que ha de tratarse de marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), cabe considerar derecho de propiedad industrial protegido en España “El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional.”

Sin embargo, la Demandante no ha presentado prueba suficiente de que se haya hecho un uso a título de nombre comercial y, aunque en algún caso aislado se haya usado la denominación “primerempleo”, sin el sufijo .com y como si de un nombre comercial se tratase, lo cierto es que, para poder reconocerle los derechos que corresponden a un nombre comercial, tal uso debería poder ser calificado como notorio o renombrado, lo que no sucede en el presente caso. Según establece la referida Ley de Marcas, en su artículo 8.2 y 8.3 “se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. (...) Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.”

Finalmente, de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, que se refiere a “denominaciones de entidades validamente registradas en España”, sí cabe admitir como derecho previo la denominación social de la Demandante “GRUPO PRIMER EMPLEO ONLINE S.L.”, denominación que ostenta desde la fecha de constitución de la Sociedad, es decir, desde el 13 de enero de 2006, siendo por tanto anterior al registro del Nombre de Dominio. También el referido artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas califica la denominación social de las compañías como un derecho de propiedad industrial oponible a una solicitud de marca o de nombre comercial.

D. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Puesto que, conforme a las anteriores consideraciones, el único derecho previo acreditado por la Demandante consiste en la denominación social “GRUPO PRIMER EMPLEO ONLINE S.L.”, se ha de comparar esta denominación con el Nombre de Dominio, y es evidente que no existe identidad y tampoco similitud hasta el punto de causar confusión, ya que la mencionada denominación social está formada por varios vocablos que forman un conjunto distintivo inseparable, sin que ninguno de dichos vocablos destaque sobre los demás o pueda calificarse como dominante. En efecto, al realizar esta comparación, no cabe dar mayor relevancia a los dos únicos vocablos (PRIMER EMPLEO) que coinciden con el Nombre de Dominio, vocablos que además describen la actividad de la Demandante, por lo que no tienen por sí solos carácter distintivo, el cual sólo se puede predicar de la denominación social completa. Por todo ello se ha de concluir que dicha denominación no resulta confundible con el repetido Nombre de Dominio.

Como ya se ha señalado (apartado 7 B de esta Decisión), al no cumplirse el primero de los requisitos previstos en el artículo 2 del Reglamento para considerar que el Nombre

de Dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo, no procede analizar la concurrencia de los restantes requisitos.

8. Decisión

Por las razones expuestas, este Experto desestima la Demanda.

Antonia Ruiz López
Experto

Fecha: 28 de julio de 2009