

DECISIÓN DEL EXPERTO

DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG v.
Sistemas Ransol, S. L.
Caso No. DES2010-0041

1. Las Partes

La Demandante es DPD Dynamic Parcel Distribution GmbH & Co. KG, con domicilio en Aschaffenburg, Alemania, representada por Klute-Thiemann Informationstechnologie GmbH & Co. KG, Alemania.

El Demandado es Sistemas Ransol, S. L., con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <dpd.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 28 de julio de 2010. El 28 de julio de 2010 el Centro envió a ESNIC, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 29 de julio de 2010 ESNIC 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 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") (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 5 de agosto de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de agosto de 2010. El 24 de agosto de 2010, el Demandado instó al Centro para que el procedimiento – conforme a la normativa aplicable, fuera seguido en español. El Demandado no contestó formalmente a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su ausencia de contestación a la Demanda el 26 de agosto de 2010. El 2 de septiembre el Demandado insistió en su posición mediante nuevo comunicado al Centro.

El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 7 de septiembre de 2010, 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 Experto, con base en los argumentos alegados por el Demandado, acordó que el procedimiento se siguiera en español sobre la base del mandato establecido en el artículo 8 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES"). Acuerdo que el Centro comunicó a las partes mediante Orden de Procedimiento número 1 de 13 de septiembre de 2010. De tal modo, el Centro instó a la Demandante para que presentara una traducción de la Demanda, concediéndole nuevo plazo para ello hasta el día 20 de septiembre de 2010, y concediendo al Demandado un plazo de 20 días naturales a partir de la fecha en que el Centro acusare recibo de la Demanda traducida, para presentar una contestación a la demanda. El 20 de septiembre de 2010 la Demandante solicitó una extensión para presentar la traducción de la Demanda, solicitud que le fue concedida el 20 de septiembre de 2010. El nuevo plazo fue fijado hasta el 24 de septiembre de 2010. La Demandante presentó al Centro una traducción (dentro de plazo) y el 24 de septiembre de 2010, el Centro remitió al Demandado copia de la traducción de la Demanda y los anexos, y le concedió el citado plazo de 20 días para presentar contestación.

El Demandado, el 14 de octubre de 2010, remitió nueva comunicación al Centro informando de la ausencia de traducción de los anexos 3 y 4 a la Demanda, y solicitó la suspensión del plazo para presentar la contestación y la reanudación del plazo una vez subsanada la incidencia. Este Experto dictó la Orden de Procedimiento número 2 el 15 de octubre de 2010 por la que solicitaba al Demandante la traducción de los anexos 3 y 4, concediendo al Demandado un nuevo plazo de tres (3) días para presentar una contestación, a contar a partir de la fecha en que el Centro acusare recibo de los documentos traducidos. El Demandado no presentó Contestación a la Demanda dentro del plazo concedido.

4. Antecedentes de Hecho

De acuerdo a las pruebas aportadas por la Demandante:

- (i) La Demandante, una compañía proveedora de servicios de paquetería, es titular de la marca internacional número 761.146, que junto a un gráfico incorpora las siglas "dpd". Esta marca fue registrada ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) el 26 de mayo de 2001 y es vigente en varios países, entre los cuales se cuenta España, para las clases 36 y 39, según la clasificación de productos y servicios de Niza.

De acuerdo a las investigaciones realizadas por el Experto:

- (ii) La Demandante es titular de la marca comunitaria figurativa número 1.801.182, que incorpora las siglas "dpd" junto a un gráfico y las palabras en alemán *Deutscher Paket Dienst*. Esta marca fue registrada el 9 de agosto de 2000 en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) y es vigente en todos los países de la Unión Europea, España inclusive, para las clases 36 y 39, según la clasificación de productos y servicios de Niza.
- (iii) La Demandante es titular de la marca comunitaria figurativa número 2.238.178, que incorpora las siglas "dpd" junto a un gráfico. Esta marca fue registrada el 25 de mayo de 2001 en la OAMI y está vigente en todos los países de la Unión Europea, España inclusive, para las clases 36 y 39, según la clasificación de productos y servicios de Niza.
- (iv) La Demandante es titular de la marca comunitaria figurativa número 857.433, que incorpora las siglas "dpd" junto a un gráfico y las palabras en inglés *Global Parcelling*. Esta marca fue registrada el 8 de septiembre de 2005 en la OAMI y es vigente en todos los países de la Unión Europea, España inclusive, para las clases 16, 36 y 39, según la clasificación de productos y servicios de Niza.

- (v) La Demandante también es titular de otras marcas comunitarias denominativas y figurativas, a saber, las número 2.775.138, 2.797.264, 2.806.586 y 3.379.054, que incorporan las siglas “dpd” junto a otras palabras y gráficos. Estas marcas fueron registradas en la OAMI y son vigentes en todos los países de la Unión Europea, España inclusive, para diversas clases de la clasificación de productos y servicios de Niza.
- (vi) Todas las marcas señaladas en los anteriores epígrafes fueron registradas con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa <dpd.es>, es decir, antes del día 28 de diciembre de 2006.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

- (i) La Demandante alega que el nombre de dominio controvertido es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un signo sobre el que aquél manifiesta ostentar derechos previos. El Demandante alega la aplicabilidad de los artículos 2, 13 (b)(vii) del Reglamento, afirmando que sus derechos previos se basan en varias marcas locales registradas en varios países, así como en marcas internacionales, de las que aporta como prueba copia de un extracto de la base de datos de la OMPI, relativa al registro internacional de su propiedad número 761.146. Esta marca incorpora las siglas “dpd” junto a un gráfico y fue registrada el 26 de mayo de 2001 y es vigente para las clases 36 y 39, según la clasificación de productos y servicios de Niza, en varios países, entre los que se cuenta España.
- (ii) La Demandante afirma la carencia del Demandado de derechos o intereses legítimos en el dominio en disputa. La Demandante alega los artículos 2 y 13(b) del Reglamento y afirma que el nombre de dominio controvertido técnicamente no estuvo conectado durante por lo menos varias semanas.
- (iii) Finalmente la Demandante manifiesta que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa (artículos 2 y 13 del Reglamento) de mala fe, alegando y aportando copias de e-mails de los que se desprende que a principios del año 2010 el Demandado habría ofrecido <dpd.es> para su venta en el sitio web “www.sedo.com”. La Demandante afirma que una persona del departamento de ventas de SEDO, que actuó en nombre del Demandado, le contactó con una oferta del nombre de dominio por 19.000 euros, aproximadamente. El Demandante afirma estar interesado en usar el nombre de dominio controvertido para las ofertas de su compañía, pero que el registro del <dpd.es> se lo impide.

B. Demandado

El Demandado acusó recibo de las diferentes comunicaciones del Centro, alegando cuestiones formales al modo de presentar la Demanda, amenazando a la Demandante con una guerra judicial larga y dolorosa, e incorporando diferentes argumentos contrarios a la intervención del Centro y del Reglamento en la resolución del conflicto. Pero no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos

Para verificar la concurrencia de identidad o similitud entre el nombre de dominio controvertido <dpd.es> y los derechos previos de la Demandante, en primer lugar, debe ser sustraído el dominio de primer nivel .ES. Pues bien, el nombre de dominio en disputa es idéntico a las siglas “dpd”, sobre las que la Demandante ha probado su titularidad de derechos previos, materializados en una marca internacional registrada ante la OMPI, y con validez y vigencia en España, así como en varias marcas comunitarias figurativas y

denominativas registradas ante la OAMI, válidas y vigentes en todos los países de la Unión Europea, y consistentes en las siglas “dpd” junto con un gráfico, o junto con otras palabras. El nombre de dominio controvertido incorpora la parte denominativa de marcas mixtas propiedad de la Demandante y parte de la denominación de sus marcas comunitarias denominativas.

La identidad de <dpd.es> con las siglas contenidas en la marca figurativa internacional número 761.146 y con las siglas contenidas en la marca comunitaria figurativa número 2.238.178, propiedad de la Demandante y registradas ante la OMPI y ante la OAMI, respectivamente, y la similitud con las marcas comunitarias registradas que se han relacionado en los antecedentes, en opinión de este Experto pueden conducir a los internautas en ambos casos a la confusión con los derechos previos de la Demandante.

Así pues, el Experto estima que la Demandante justifica debidamente el primero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda circunstancia necesaria para considerar el registro de un nombre de dominio de carácter abusivo o especulativo es que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. En este procedimiento existen tres indicios de la ausencia en el Demandado de derechos o intereses legítimos:

- i) ausencia de identidad, similitud o parecido del nombre de dominio controvertido con el nombre del Demandado;
- ii) ausencia en la correspondencia mantenida por el Demandado con este Centro, de la alegación de interés legítimo o derecho alguno;
- iii) falta de contestación del Demandado, lo que impide que éste desvirtúe las alegaciones de la Demandante.

Este Centro ha sentado en numerosas ocasiones que, considerando la dificultad que para la Demandante supone probar un hecho negativo, sea suficiente que, con los medios que tiene a su alcance, la Demandante aporte indicios que demuestren *prima facie* que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos, evitando así la imposición a la Demandante de lo que se define como la *probatio diabolica* (*Citigroup Inc, Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Sistemas Kalamazoo, S.L. v. Ofistore Internet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0033; *Casino de Mallorca, S.A. v. M.X.V.G./43061800*), Caso OMPI No. DES2009-0002 o *Pritovisa Marketing e Serviços de Consultadoria Comercial LDA v. Loos Kopiersysteme*, caso OMPI No. DES2009-0038).

La Demandante ha sido parco para justificar este elemento, en sus alegaciones a este respecto en la Demanda, limitándose a afirmar que el nombre de dominio controvertido <dpd.es> técnicamente no estuvo conectado durante varias semanas.

El Demandado, a pesar de la profusión con que ha utilizado epítetos peyorativos para calificar todo lo que a este proceso se refiere, no ha desvirtuado la prueba aportada por la Demandante, como le correspondía, realizando alegaciones o aportando pruebas que hubiesen acreditado sus derechos o intereses legítimos (*Telefonaktienbolaget LM Ericsson v. J.A.P.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0029; *bwin Interactive Entertainment AG v. Wp*, Caso OMPI No. DES2009-0018; *Pritovisa Marketing e Serviços de Consultadoria Comercial LDA v. Loos Kopiersysteme*, *supra*).

Por los motivos expuestos, este Experto considera cumplido el segundo de los requisitos establecidos en el artículo 2 del Reglamento.

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

La Demandante aporta al procedimiento prueba de la oferta por el Demandado para la venta del nombre de dominio en disputa, <dpd.es>, por un precio de 19.000 euros (mediante copia de correos electrónicos intercambiados por el Demandante con un interlocutor del “www.sedo.com”, sitio web especializado en la venta de nombres de dominio), que habría actuado en el procedimiento en nombre del Demandado. Este precio supera el coste razonable y documentado de un nombre de dominio .ES. ampliamente. El ánimo de lucro que se deduce de la intención de obtener un beneficio pecuniario con la oferta del nombre de dominio en disputa ha sido en muchos procedimientos, ante este Centro, calificada como un supuesto justificativo de la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa (ver, por ejemplo, *Clariden Holding AG v. P.P.F.*, Caso OMPI No. DES2006-0018 y *Western Digital Technologies Inc. v. Domainprojects, S.L*, Caso OMPI No. DES2010-0007.)

Adicionalmente, la ausencia de prueba en contrario debido a la falta de presentación de contestación a la Demanda llevan a este Experto a considerar que el registro de <dpd.es> ha sido realizado de mala fe, concurriendo por tanto el tercero de los elementos del Reglamento.

7. Decisión

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

Mario A. Sol Muntañola

Experto

Fecha: 10 de noviembre de 2010