

DECISION DEL EXPERTO

Activ Leisure Projects, S.L. v. D. J.S.

I. Antecedentes de Hecho.

1) Las Partes.

Demandante: Activ Leisure Projects, S.L., con domicilio en Madrid, España.

El representante autorizado por la demandante es D. Ignacio Gil García , con domicilio en Madrid (España).

Demandado: D. J.S..

2) El Nombre de Dominio y el Registro.

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <**animajobs.es**>.

La compañía que figura como agente registrador del dominio es SCIP.

3) Iter Procedimental.

La Demanda se presentó ante el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación el 27 de enero 2011. De conformidad con lo establecido en las Normas de Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) (las “Normas de Procedimiento”) y en el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) (el “Reglamento”), el Consejo Superior de Cámaras notificó la demanda al demandado el 4 de febrero de 2011. Simultáneamente se solicitó a RED.es el bloqueo del nombre de dominio.

El Demandado contestó a la Demanda en tiempo y forma.

El Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España designó a D. Alberto Bercovitz como Experto único, recibiendo el 23 de febrero de 2011, el “Impreso de aceptación de nombramiento de Experto”, de conformidad con

el artículo 17 de las “Normas de Procedimiento”. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4) Hechos relevantes.

La Demandante es la entidad Activ Leisure Projects, S.L..

La sociedad Activ Leisure Projects, S.L. es titular de la Marca Española 2.524.594 “Animajobs”, solicitada el 6 de febrero de 2003 y concedido su registro el 10 de marzo de 2004, para distinguir productos de la clase 41, en concreto servicios de “*educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales*”..

El Demandado es D. J.S..

El nombre de dominio <animajobs.es> fue registrado por el Sr. S. el 7 de enero de 2011.

La Demandante había tenido registrado y había usado con anterioridad el dominio reclamado, si bien éste había caducado cuando es registrado por el demandado, al no haber sido renovado en tiempo por su anterior titular.

El Experto ha podido comprobar personalmente, que a la fecha de esta Resolución, el nombre de dominio <animajobs.es> redirecciona a otra página web, <trabajo.at> en pleno funcionamiento y en la que se ofrecen diversos servicios de búsqueda de empleo.

5) Alegaciones de las partes.

A. Demandante.

En su escrito de Demanda la Demandante afirma:

- El Demandado no tiene ningún derecho previo sobre el nombre de dominio, que fue registrado y ha estado en uso desde hace 5 años por Activ Leisure Projects, S.L. La no renovación del nombre de dominio se debió a un error al no recibir el correo electrónico de aviso y nunca fue intención de la demandante dejar el dominio libre para su registro por terceros.
- Animajobs es una marca registrada por la Demandante.
- El Demandado no tiene ningún derecho previo sobre el dominio <animajobs> y lo único que pretende es aprovecharse del posicionamiento del nombre de dominio conseguido por la actora durante los últimos años para promocionar sus ofertas, cursos y castings, que son una de las principales actividades del portal <animajobs.com> que es gestionado por la Demandante.

La Demandante en su Demanda afirma que su pretensión es recuperar el dominio <animajobs.es>.

B. Demandado.

En su contestación a la demandada el Demandado alega que:

- El dominio no hace alusión a la marca de la Demandante, solo coincide con ésta, pero el demandante ya posee un dominio <.com> para su marca.
- La Demandante ha renunciado de forma expresa a su nombre de dominio puesto que lo ha dejado caducar a pesar de los plazos largos que existen para la renovación.
- El Demandado en ningún momento ha vulnerado alguna norma; sólo ha registrado un dominio que estaba libre y ha procedido a su desarrollo y programación para un portal propio de empleo especializado en el sector de la animación y el tiempo libre. De ahí que se hayan elegido los términos anima (de animar) y jobs (trabajos en inglés).
- La Demandante tiene, además, registrada la marca en la clase 41 “*Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales*”, mientras que el Demandado usa el nombre de dominio para un portal relacionado con la clase 35 “*Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina*”.
- El Demandado en ningún caso quiere causar perjuicio a nadie, pero lo único que le impide renunciar al dominio es que el Demandado ha invertido ya una suma de dinero en dicho portal puesto que se ha realizado altas en buscadores, directorios, etc. ..., por lo que ese dinero se perdería, ya que si bien el desarrollo y la programación se puede trasladar a otro dominio el trabajo de SEO apunta precisamente el dominio <animajobs. es> por lo que el importe de ese trabajo resultaría irrecuperable para el Demandado. Esa pérdida irrecuperable la cifra el Demandado en unos 600 euros.
- Por lo demás afirma el Demandado que esa pérdida no se habría producido si la Demandante se hubiera puesto en contacto con ellos en el mes de enero de 2011 cuando registraron el nombre de dominio.

II. Fundamentos de Derecho.

1) Reglas aplicables.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del “Reglamento” el Experto ha de resolver sobre la demanda en base a:

- las declaraciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en el “Plan Nacional” y en el propio “Reglamento” y

- las leyes y los principios del Derecho nacional español.

Toda la regulación del presente procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos (el “Reglamento” y las “Normas de Procedimiento”) está inspirada en el procedimiento para solución de controversias en materia de nombres de dominio del Centro de Arbitraje y Mediación de OMPI, por lo que existiendo ya una amplia Doctrina consolidada y confirmada por las Decisiones emitidas por ese Centro en materia de solución de controversias de nombres de dominio, parece razonable tomar en consideración esa Doctrina cuando los puntos examinados en esos procedimientos ante OMPI coincidan con los de la regulación española.

2) Examen de los requisitos que determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio:

Tal y como se establece en el artículo 2 del “Reglamento” los requisitos que deben darse para que el registro del nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo son:

- que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alegue poseer derechos previos,
- que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

3) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.

La Demandante es titular registral de la Marca Española 2.524.594 “Animajobs”, solicitada el 6 de febrero de 2003 y concedido su registro el 10 de marzo de 2004, para distinguir productos de la clase 41, en concreto servicios de “*educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales*”. La marca de la Demandante está actualmente en vigor.

El nombre de dominio objeto de controversia es <animajobs.es>.

Es evidente que el nombre de dominio <animajobs.es> es idéntico a la marca “animajobs” de la Demandante que ha sido solicitada y concedida con anterioridad al registro del nombre de dominio.

La única diferencia consiste en la adición del gTLD “.es”, pero esta diferencia no tiene relevancia a los efectos de establecer la identidad (Casos OMPI N° D2000-0017, *Draw-Tite. Inc v. K.B.*; No. D2005-1139, *The Coca-Cola Company v. Nelitalia, S.L.*, N° D2002-0830 *Casino Castillo de Perelada, S.A. y otros v. Montera 33, S.L.*; N° D2002-1114, *Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. v. Jamones El Campo, S.L.*; N° D2001-0173 *Banco Río de La Plata, S.A. v. A.R.*; N° D2002-0908 *Pans & Company International, S.L. Pansfood, S.A. v. Eugenio Bonilla García Caso, S.L.*; Caso resuelto por el Consejo Superior de Cámaras

Nintendo Co. Ltd. y Nintendo España, S.A. v. S.S.).

No cabe, pues, duda alguna de la existencia de absoluta identidad entre el nombre de dominio registrado por el Demandado y la marca de la Demandante. La absoluta identidad resulta además obvia si se tiene en cuenta que el nombre de dominio fue registrado inicialmente por la propia Demandante.

Por otra parte, es sabido que en los procedimientos de resolución de conflictos para nombres de dominio la comparación debe hacerse entre el nombre de dominio y la marca, sin que sea necesario incluir en la comparación los productos o servicios para los que se ha registrado la marca. Por ello, ninguna importancia tiene, a la hora de valorar la confusión, el hecho señalado por el Demandado de que la marca habría sido registrada para distinguir servicios de una clase del Nomenclator diferente de aquella en la que se incluirían los servicios publicitados en el portal del Demandado.

Por todo ello, se cumple el primero de los requisitos que de acuerdo con el “Reglamento” determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

4) Derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

De las alegaciones de la Demandante se desprende que la demandada no tiene ninguna licencia o relación contractual con la Demandante que le permita utilizar la marca “animajobs” o aplicarla o utilizarla en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización de la Demandante para registrar o utilizar el nombre de dominio <animajobs.es>.

El Demandado tampoco ha justificado que tenga algún derecho sobre la denominación “animajobs” que constituye el nombre de dominio.

En efecto, el Demandado no ha probado que él mismo o su empresa hayan sido conocidos en algún momento por el nombre registrado como nombre de dominio, ni existe ninguna relación directa entre el nombre de dominio y el nombre con el que es conocido el Demandado. Tampoco ha probado el Demandado que haya usado alguna vez ese nombre con anterioridad.

Por el contrario, el Demandado, en su demanda, admite su falta de interés sobre el nombre de dominio al ofrecer la renuncia al mismo si recupera la inversión económica que ha realizado en su registro y que cifra en 600 euros (Caso No DES2009-0007 *ing Groep N.V. v. A.D.L.*; y *Open Bank Santander Consumer v. Cibergirona, S.L.*, Caso N° DES2010-0009, *Edintorni Europe, S.R.L. v. New Business Synergies, S.L.*).

A la vista de todos estos datos, hay que concluir que el Demandado no tiene derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio <animajobs.es>.

5) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe.

Ciertamente, la Demandante no ha justificado en la Demanda en que basa la actuación de mala fe del Demandado al registrar y usar del nombre de dominio.

Por el contrario, tal actuación de mala fe se deduce mas de las alegaciones del propio Demandado que de las de la Demandante.

En primer lugar, el Demandado declara que registró el nombre de dominio al conocer que éste había caducado. Sin embargo, también declara el Demandado que la Demandante tiene otro nombre de dominio <.com> que incluye la misma denominación <animajobs>, nombre de dominio que está siendo usado actualmente por la Demandante.

Evidentemente no parece una actuación de buena fe registrar un nombre de dominio caducado a sabiendas que el antiguo titular tiene en pleno uso otro nombre de dominio idéntico.

Por ello, puede ser de aplicación a este caso la práctica decisoria de OMPI que mantiene que se considera realizado de mala fe el registro cuando el Demandado lo hace conociendo previamente la existencia de la marca o como, en este caso, la existencia de otro nombre de dominio idéntico que está siendo usado por la Demandante [entre otros Casos OMPI D2000-0018 “*Banco Español de Crédito S.A. v. M.D.P.V.T.*”; D2004-0833 *Dermofarm, S.A. v. P.J.C.F.*; 2005-1139 “*The Coca-cola Company v. Netitalia, S.L.*”; D2000-0483 “*Bankinter, S.A. v. D.M.P.*”; y D2001-1183 “*Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. S.R.R.*”; Caso DES2009-006 *Facebook Inc. v. U.C.* y Caso Autocontrol *Cederroth Ibérica S.A.U. v. J.V.F.*].

Pero la circunstancia mas evidente que permite fundamentar que ha existido mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio es que el Demandado ha manifestado, en la propia Contestación a la Demanda su voluntad de renunciar al nombre de dominio si recupera el importe de los gastos de registro que cifra en 600 euros, esta manifestación no deja de ser una verdadera oferta de venta a la Demandante, siendo así que la práctica decisoria de las actuaciones organizadas por OMPI ha mantenido que las ofertas de venta del nombre de dominio constituyen una circunstancia que acredita la mala fe (Casos OMPI No DES2009-0023 *Epson Europe BV v. A.D.L.*; No DES2009-0038 *Pritovisa Marketing e Servicios de Consultoria Comercial LDA v. Loos Kopiersysteme*; No DES2009-0032 *Compagine Gervais Danone S.A v. J.G.H.Q.*; y No DES2008-0008 *Heineken España, S.A. v. R.O.G.M.*).

Por lo demás, el Demandado ha fundamentado la elección del nombre de dominio en que la misma iba a ser empleada en un portal propio de empleo especializado en el sector de la animación y el tiempo libre. Sin embargo, ninguna prueba ha aportado el Demandado en este sentido. Por el contrario, el Experto ha podido comprobar que en la actualidad el nombre de dominio <animajobs.es> no conduce

a una página web con contenido propio sino que redirecciona hacia otra página de dedicada a la oferta y búsqueda de trabajo en general.

Son pues muchas las razones que permiten considerar que el Demandado ha actuado de mala fe tanto al registrar como al usar el nombre de dominio.

Sostiene, por lo demás, el Demandado en su descargo que ha existido una renuncia por parte de la Demandante al registro del nombre de dominio <animajobs.es>, puesto que no procedió a renovar el mismo, lo que produjo que éste caducara. Esta alegación debe ser, sin embargo, desestimada puesto que el hecho de que el titular de una marca no haya renovado un nombre de dominio que reproduce dicha marca no significa, en modo alguno, que cualquiera pueda hacerlo (Asunto Autocontrol No003/ES/MARZO/08 *Lan Airlines, S.A. v. Gaston Lux*).

De todo este conjunto de circunstancias se desprende, pues, que la actuación del Demandado, tanto al registrar el nombre de dominio, como al ofrecer luego su venta constituye una actuación de mala fe.

III. Decisión.

En base a toda la fundamentación anteriormente expuesta, el Experto acuerda que el nombre de dominio <animajobs.es> sea transferido a la Demandante.

Alberto Bercovitz
Experto Unico

Fecha: 7 de marzo de 2011