

DECISIÓN DEL EXPERTO

Big Cartel, LLC v. G. K. V.

Caso No. DES2012-0023

1. Las Partes

La Demandante es Big Cartel, LLC, con domicilio en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos de América, representada por Estudio Jurídico Baylos, España.

El Demandado es G. K. V., con domicilio en Barcelona, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del citado nombre de dominio es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 16 de mayo de 2012. El 18 de mayo de 2012, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de mayo de 2012, Red.es 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.

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 24 de mayo de 2012. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de junio de 2012. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 15 de junio de 2012.

El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 28 de junio de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante afirma ser titular de diversos registros de marca en varios países del mundo y, a efectos de la presente Demanda, cabe destacar la marca estadounidense nº 3571875 BIG CARTEL, solicitada en fecha 23 de mayo de 2008, y la marca comunitaria nº 1095613 BIG CARTEL, solicitada el 27 de septiembre de 2011.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 10 de enero de 2011.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Big Cartel, LLC es una entidad norteamericana fundada en el 2005 dedicada, según palabras de la Demandante, a “ayudar a artistas a ganar la vida haciendo lo que aman”. Mediante el nombre de dominio de su titularidad <bigcartel.com>, la empresa ha creado una página Web que es una plataforma virtual en la cuál artistas, artesanos, músicos, diseñadores, entre otros, de todo el mundo ofrecen y comercializan sus productos a través de tiendas virtuales individuales.

La Demandante aporta varias capturas de pantalla de la Web “www.bigcartel.com” con información sobre la actividad de la empresa.

En la actualidad existen 100.000 tiendas alojadas en “www.bigcartel.com” en las que los artistas suben fotos de sus productos con indicación del precio respectivo y los consumidores seleccionan los artículos de su interés, que se añaden a un carrito de compra. El usuario paga su compra mediante tarjeta de crédito y los productos adquiridos son enviados a su domicilio.

La Demandante aporta una impresión de la página Web conmemorativa de las 100.000 tiendas abiertas en “www.bigcartel.com”, hecho ocurrido el 17 de agosto de 2010.

El Demandante asevera que desde el inicio de la empresa, ésta viene identificando su actividad con la marca BIGCARTEL, siendo la misma el nombre de dominio que dirige a su sitio Web y que constituye su denominación social. Además, es titular de la marca BIGCARTEL en varios países del mundo, incluyendo un registro en Estados Unidos y un registro comunitario, tal y como se detalla en los Antecedentes de Hecho de la presente Decisión.

Según la Demandante, a través de su nombre de dominio <bigcartel.com>, la empresa ha venido llevando a cabo su actividad desde el año 2005, habiendo experimentando desde entonces una notable proyección internacional.

La Demandante aporta impresión de una página Web donde puede verse el uso de la marca BIGCARTEL tal y como estaba disponible en Internet en fecha 19 de febrero de 2006.

En la actualidad, el portal “www.bigcartel.com.com” tiene alrededor de 150 millones de visitas al mes y más de 172.100 anunciantes en 192 países. Aproximadamente, el 26% de este tráfico procede de Europa, y el 2,8% de España, según la información de la página Web “www.alexa.com”, empresa líder a nivel mundial en métricas Web gratuitas..

Seguidamente, con el objeto de sostener la presencia de Big Cartel, LLC como empresa de *e-commerce* (comercio electrónico) en español, la Demandante cita varias páginas Web, tales como, Robin Good’s Master New Media, “www.reddepeces.com”, el blog Brico Marketing 2.0 y el blog “www.sergimuno.com”.

Asimismo, se alega que artistas, diseñadores, modistos, etc. utilizan la Web de la Demandante, “www.bigcartel.com” para publicitar sus creaciones.

Además, según la Demandante, destacan los numerosos clientes españoles que utilizan el nombre de dominio de la Demandante para anunciar sus actividades. Cita, a título de ejemplo, la utilización del criterio de búsqueda con la palabra “Barcelona” en el directorio de la Web, apareciendo 70 establecimientos, y si se selecciona el término “España”, se obtienen 31 páginas de información.

Se citan cinco establecimientos españoles que también ofrecen sus servicios a través de la página Web de la Demandante, de los que el más antiguo sería de al menos octubre de 2008.

Concluye las anteriores argumentaciones alegando que la empresa Big Cartel, LLC, su página Web y su marca son notoriamente conocidas internacionalmente y en España mucho antes de que el Demandado solicitara el registro del nombre de dominio en disputa en enero de 2011. En concreto, en España, ya en enero de 2011, sería conocida dentro del sector relevante del público (artistas, músicos, diseñadores, etc.) lo que debería suponer su protección como marca según lo establecido en el art. 6 d) de la Ley 17/2001 de Marcas, en relación con el artículo 6 bis del Convenio de París, del que forma parte Estados Unidos, país del que es nacional la Demandante.

Reconoce la Demandante que si bien la marca BIGCARTEL no es una marca conocida por el público en general, sí que lo es en el sector de la comercialización de productos artísticos y artesanales.

Destaca la Demandante la importancia de tener en cuenta el público pertinente al que van dirigidos los productos y servicios ofertados en su página Web (en este caso, consumidores y participantes en el mercado de productos artísticos y artesanales), pues es el criterio sobre notoriedad establecido en la Ley 17/2001, de Marcas, en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y en los Acuerdos sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).

En ese sentido, cita la Demandante la Decisión recaída en *Heraldos Urbanos, S.L. y Almacenes Capital, S.L. vs Almacenaje Calleja, S.L.*, Procedimiento 200807c0016, asunto “guardamas” (“www.nic.es/media/2008-10/1223629249218.pdf”), así como otras decisiones de la OMPI en las que las marcas no registradas han servido como fundamento para la recuperación de un dominio (vease *Eurotrasteros VGA, S.L. vs Almacenaje Calleja, S.L.*, Caso OMPI No. DES2007-0017, *Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. J. M. E. S. R.*, Caso OMPI No. DES2008 0031 y haciendo especial hincapié en las Decisiones *AOL LLC v. D. F.*, Caso OMPI No. DES2008-0037 y *MÁLAGA WAGEN, S.A. v. VENTADOMINIO.COM*, Caso OMPI No. D2006-1486.

En relación con el Demandado, la Demandante expone que es un ciudadano español con residencia en Barcelona al que se ha dirigido previamente en reclamación de los derechos de la marca BIGCARTEL. Destaca sobre él que, en fecha 11 de mayo de 2011, registró el nombre de dominio en disputa <bigcartel.tv>, nombre de dominio que ha sido objeto de reclamación por Big Cartel, LLC ante el Centro.

El 18 de mayo de 2011, la Demandante se dirigió al Demandado requiriéndole a elegir un nombre diferente para su negocio y cambiar los nombres de dominio conocidos hasta la fecha por la Demandante: <bigcartel.tv> (nombre de dominio en disputa), <bigcartel.blogspot.com> y <twister.com/bigcartelTV>. A partir de entonces, las partes iniciaron un cruce de comunicaciones en las que se destaca la puesta en conocimiento del Demandado a Big Cartel de la titularidad, además, del nombre de dominio en disputa <bigcartel.es>, así como la manifestación acerca de su conocimiento sobre la marca BIGCARTEL de la Demandante, alegando asimismo que registró el nombre de dominio en disputa pensando que “no los involucraría un dominio geográfico de Tuvalu o España”, que “cuando registró pensaba que un registro geográfico no les afectaría” y ofertando su venta por un “precio adecuado”. Las partes discutieron el precio de dicha venta sin llegar a un acuerdo, pues la Demandante pretendía adquirirlos al precio de registro, a lo que no accedió el Demandado alegando que los nombres de dominios eran geográficos. Las últimas comunicaciones cruzadas entre las partes giran entorno a la puesta a la venta por parte del Demandado de los nombres de dominios arriba mencionados en la plataforma “Sedo”, por un precio de 3.500 euros para el nombre de dominio en disputa <bigcartel.es> y 9.000 euros para el nombre de dominio <bigcartel.tv>.

A la vista de lo anterior, la Demandante presentó una demanda ante el Centro para recuperar el nombre de dominio <bigcartel.tv> que, finalmente, fue transferido mediante decisión de 1 de diciembre de 2011.

Se alega que, con posterioridad a dicha decisión, las partes cruzaron correos electrónicos para intentar alcanzar un acuerdo sobre la transferencia del nombre de dominio en disputa <bigcartel.es> por un precio de 200 USD, acuerdo que no prosperó por no devolver el Demandado el compromiso escrito firmado.

Por último, sobre la venta del nombre de dominio en disputa, la Demandante apunta que, a día de hoy, dicho nombre de dominio sigue a la venta en la página Web “www.sedo.com”, por el precio de 500 USD.

De otra parte, sobre la posible identidad o similitud del nombre de dominio en disputa hasta el punto de crear confusión respecto a los derechos previos de la Demandante, ésta alega ser la titular de la marca BIGCARTEL en Estados Unidos y en España serlo de la marca notoria BIGCARTEL.

Destaca, además, la absoluta identidad del nombre de dominio en disputa con la marca BIGCARTEL de la Demandante que provocaría confusión, añadiendo que el sufijo “.es”, carece de entidad a la hora de realizar tal comparación y, para ello, cita diversas decisiones de la OMPI en ese mismo sentido.

En lo que concierne a los derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, la Demandante destaca la dificultad de acreditar un hecho negativo, y alega que por ello mismo debe entenderse suficiente la aportación de indicios que demuestren, *prima facie*, que el demandado carece de derechos o intereses legítimos. En ese sentido, cita un par de decisiones de la OMPI.

Según la Demandante, desde que el Demandado registró el nombre de dominio en enero de 2011, no ha realizado ninguna actividad ni elaborado una página Web a través de la cuál ofrezca de buena fe bienes o servicios. Al introducir el nombre de dominio <bigcartel.es> no se obtiene ningún resultado.

De otro lado, afirma la Demandante, el Demandado no alegó tener intereses o derechos legítimos en las comunicaciones cruzadas entre las partes, sino únicamente dejó patente su ánimo de lucro. Tampoco el Demandado es o ha sido conocido por el nombre de dominio en disputa ni ha protegido o intentado proteger un derecho de propiedad industrial sobre la denominación “bigcartel”. Por último, según la Demandante, el Demandado no puede alegar no tener conocimiento de la marca BIGCARTEL, puesto que alegó en una comunicación cruzada con la Demandante que pensaba que “no los involucraría un nombre de dominio geográfico, como Tuvalu o España”, así como nuevamente resalta que la marca BIGCARTEL ya era notoriamente conocida en España mucho antes de la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

Sobre una posible mala fe en el registro o uso del nombre de dominio en disputa, la Demandante vuelve a apuntar que el Demandado ya conocía la marca BIGCARTEL al tiempo de registrar el nombre de dominio en disputa, pues pensaba que un registro geográfico no les afectaría.

Además, descarta el hecho de que el Demandado eligiera dicha denominación al azar o por su propia creación, sino que sería el conocimiento de la marca de la Demandante y su notoriedad lo que impulsaron dicha elección.

Se alega también que la doctrina de la OMPI ha establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria es constitutivo de mala fe, y cita algunas decisiones en ese sentido.

La Demandante vuelve a insistir en que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa con claro ánimo de lucro, ya que lo puso a la venta por un precio muy superior al precio de registro y, posteriormente, una vez recaída la decisión relativa al nombre de dominio <bigcartel.tv>, mantuvo negociaciones para llegar a un acuerdo para la venta del dominio por 200 USD, para después volver a ofertar el dominio en la página Web “www.sedo.com” por un precio superior.

En cuanto al uso del nombre de dominio en disputa de mala fe por parte del Demandado, se alega que la

página Web que aloja el nombre de dominio en disputa no desarrolla ni tiene preparativos para desarrollar actividad, y que al teclear el nombre de dominio en disputa no se accede a ningún contenido.

En relación con lo anterior, la Demandante alega que la Decisiones anteriores de la OMPI ya han considerado la tenencia pasiva de nombres de dominio como un uso de mala fe que obstaculiza los derechos legítimos del titular de la marca, que no puede registrarlos en la extensión genérica o territorial que precise. A tal efecto, la Demandante recuerda tener una amplia actividad en España y el registro del nombre de dominio en disputa <bigcartel.es> impide reflejar su marca como nombre de dominio de código territorial español.

Alega como una prueba más de la mala fe en el uso, el hecho de tenerlo a la venta, habiendo las partes mantenido negociaciones.

Este uso pasivo perjudicaría gravemente los intereses de la Demandante ya que cualquier interesado, especialmente español, en las actividades de ésta podría teclear la conocida marca de la Demandante añadiendo la extensión territorial española “.es” pensando que obtendría información sobre la Demandante y se encontraría sin contenido, lo que les causaría confusión y perplejidad.

Por último, afirma la Demandante que los titulares de las marcas notorias están expuestos a quienes intentan sacar provecho de denominaciones que otras empresas han hecho famosas para registrarlas y así obtener un lucro económico con aprovechamiento del esfuerzo ajeno y para entorpecer la actividad del titular de la marca. Y en este caso, según la Demandante, el Demandado registró y utiliza el nombre de dominio en disputa <bigcartel.es> de mala fe, habiendo registrado un nombre de dominio con denominación idéntica a la marca notoria BIGCARTEL, lo que supone una violación del derecho exclusivo de la Demandante, Big Cartel, LLC.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, entre otros casos, cuando concurren los siguientes requisitos:

- “(i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y
- (ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- (iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe”.

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

La comparación entre el nombre de dominio en disputa <bigcartel.es> y las marcas de la Demandante dejan pocas dudas al respecto. Eliminado el sufijo “.es” de país, impuesto por la estructura técnica que el sistema de nombres de dominio requiere, es claro que las denominaciones contenidas en uno y otra son idénticas.

La duda en este punto viene originada porque el registro del nombre de dominio en disputa es anterior al registro de la marca comunitaria de la Demandante y que, por lo tanto, de cuándo genera derechos en España, a los efectos de aplicación del Reglamento. El nombre de dominio en disputa fue registrado el 10 de enero de 2011 y la marca comunitaria (como designación de una marca internacional) de la Demandante 1095613 BIG CARTEL, solicitada (y registrada el 27 de septiembre de 2011, ocho meses después).

Sin embargo, la Demandante alega la notoriedad de su marca en el sentido de que es sobradamente conocida en el sector del público relativo, extremo que no desvirtuará la Demandada al no haber contestado

al Escrito de Demanda. En este sentido, es cierto que la marca de la Demandante no es renombrada o notoriamente conocida por el público en general, pero de la prueba que aporta la Demandante, se desprende el conocimiento que de la misma se tiene en el sector al que la marca se dirige.

En concordancia con lo anterior, y puesto que tanto el Convenio de la Unión de París de 1883 como los acuerdos ADPIC o la propia Ley de Marcas Española reconocen la marca notoria como la marca conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios, y puesto que una marca notoria debe considerarse como un derecho previo a los efectos de oponerse a un registro de marca posterior, lo mismo hemos de colegir para esta Demanda, resultando que la notoriedad de la marca es suficiente para establecer la existencia de un derecho previo, conforme establece el artículo 2 del Reglamento.

En consecuencia, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con las marcas de la Demandante, por lo que concurre el primero de los elementos exigidos por el artículo 2(i) del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Como ha sostenido este Centro en diversos procedimientos, la concurrencia de derechos o intereses legítimos en la Demandada se valora tras el examen de las pruebas y alegaciones que se aporten al procedimiento. A juicio de este Experto, la Demandante ha aportado documentos que prueban la falta de derechos e intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa <bigcartel.es>. El Demandado, por su parte, no contestó a la Demanda y por tanto no realizó alegaciones, ni aportó documento alguno.

Al Demandado no se le ha conocido ni se le conoce por la denominación que conforma el nombre de dominio en disputa. Tampoco existe autorización ni licencia por parte de la Demandante. Y por fin, tampoco existen preparativos serios que muestren la existencia de una intención real de usar legítimamente el nombre de dominio en disputa.

En muy numerosas decisiones emitidas en virtud del Reglamento, los expertos han considerado que no corresponde lastrar a la Demandante con una *probatio diabolica*, considerándose suficiente la aportación de indicios demostrativos *prima facie* de la ausencia de derechos o intereses legítimos en la Demandada (ver, por ejemplo, la decisión *Facebook Inc. c. U. C.*, Caso OMPI No. DES2009-0006, o bien la decisión *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R. G. G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001).

En este caso, y a pesar de la ausencia de contestación formal del Demandado, parece que la prueba no es excesivamente compleja. De una parte porque el nombre de dominio en disputa se encuentra en un parking de dominios con la doble intención de desviar tráfico con el fin de obtener ingresos por publicidad, a la vez que el Demandado se lo ofreció a la Demandante por un precio concreto que excede en mucho el precio de registro. Pero es que además, la Demandante ha probado la inexistencia de interés y/o derecho alguno por parte del Demandado al aportar una resolución anterior de la OMPI (la relativa al nombre de dominio <bigcartel.tv>), nombre de dominio registrado por el mismo Demandado y que ya fue transferido a la Demandante. Y por si lo anterior no bastase, existe abundante correspondencia que prueba claramente la intención del Demandado de vender a la Demandante, por un precio muy superior al del registro, el nombre de dominio en disputa <bigcartel.es>. En consecuencia, más allá de la posible notoriedad en España de la marca que ampara el nombre de dominio en disputa, es claro que el Demandado debía conocer perfectamente la existencia del sitio Web de la Demandante, a su vez amparado en las marcas ya citadas BIG CARTEL.

Como se ha señalado, la falta de contestación a la Demanda impide que el Demandado desvirtúe las afirmaciones de la Demandante y la convicción de este Experto sobre la inexistencia de un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, el Experto considera que la Demandante demuestra la concurrencia del segundo de los elementos exigidos por el párrafo 2(ii) del Reglamento.

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

Los últimos argumentos del anterior análisis, consolidan la convicción de este Experto de que el Demandado debía conocer sobradamente la página Web y la marca de la Demandante. La existencia de un antecedente resuelto también por expertos ante el Centro, que versa sobre un mismo nombre de dominio similar bajo el código territorial ("ccTLD") ".tv" y la numerosa correspondencia en la que el Demandado reconoce conocer el nombre de dominio en disputa, pidiendo, además, una cantidad económica importante a cambio de su transferencia, deja pocas dudas. En consecuencia, debe admitirse la mala fe del Demandado siguiendo el criterio establecido en otras decisiones emitidas bajo el Reglamento como por ejemplo, *Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras v. M. O. E.* Caso No. DES2006-0022; o *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R. G. G., S.*, según las cuales: "[u]no de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca".

Por lo tanto, el Experto considera que la Demandante demuestra la concurrencia del tercero de los elementos exigidos por el párrafo 2(iii) del Reglamento.

7. Decisión

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

Mario A. Sol Muntañola

Experto

Fecha: 20 de julio de 2012