



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

ARS Software de Gestión, S.L. v. A.R.

Caso No. DES2010-0018

1. Las Partes

La Demandante es ARS Software de Gestión, S.L. con domicilio en Madrid, España, representada mediante apoderado.

La Demandada es A.R. con domicilio en Oxford, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representado por sí mismo.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <ars.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 27 de marzo de 2010. El 29 de marzo 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 5 de mayo 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 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 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 6 de abril de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de abril de 2010. El Escrito de Contestación a la Demanda fué presentado ante el Centro el 26 de abril de 2010.

El Centro nombró a Luis H. Larramendi como Experto el día 10 de mayo de 2010, 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

A los efectos de este procedimiento son también de relevancia los siguientes antecedentes:

- 4.1. El nombre de dominio <ars.es> fue registrado por el Demandado con fecha 9 de noviembre de 2005.
- 4.2. La Demandante es titular del registro de marca español nº 2102933 ARS SOFTWARE DE GESTION, en clase 42, de fecha 7 de julio de 1997.
- 4.3. Desde la fecha del registro del nombre de dominio ars.es por parte del Demandado, hasta el primer contacto acreditado, iniciado entre las partes mediante correo electrónico de la Demandante al Demandado de fecha 29 de enero de 2009, transcurren más de tres años.
- 4.4. No se ha aportado por la Demandante prueba alguna que acredite tanto su propia notoriedad como la de su registro de marca, que reivindica en su escrito de la Demanda.
- 4.5. Ha quedado acreditada y verificada por el propio Experto la existencia de hasta seis registros de marca españoles en vigor con la denominación ARS por terceros. A ello debe añadirse que el propio Experto ha detectado igualmente la existencia de siete registros de marca comunitaria para la denominación ARS, todos ellos también en vigor, y por tanto con efectos en España, también por terceros.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante en su escrito de la Demanda lleva a cabo las siguientes alegaciones:

- Que la Demandante fabrica en exclusiva para el mercado español software de contabilidad y gestión, siendo ARS, como elemento más diferenciador de su marca registrada, el signo que los identifica.
- Que los programas de software fabricados por la Demandante son muy notorios y, específicamente, sus soluciones sectoriales, habiéndose superado la cifra de cien mil programas vendidos.
- Que los principales canales de comercialización de los productos ARS son mayoristas de informática, cadenas de tiendas, grandes superficies, etc., donde los productos son vendidos y exhibidos al público en cajas en las que figura la denominación ARS de manera prominente.
- Que el nombre de dominio en disputa coincide con el elemento principal y diferenciador de la marca de la Demandante.

- Que el Demandado carece de derecho e interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio controvertido al no existir parecido alguno entre su nombre y la voz ARS, y al no existir conexión entre el nombre de dominio y producto, servicio o entidad alguna que gire en el mercado bajo el vocablo ARS, independientemente de que la carga de la prueba de la existencia de un derecho o interés legítimo deba recaer sobre el Demandado.
- Que el Demandado reaccionó a una petición de coste de adquisición del nombre de dominio controvertido, realizada en nombre de la Demandante –con la finalidad de tantear las intenciones de éste en relación con la disponibilidad de venta del dominio— solicitando un precio de venta mucho mayor que el ofrecido, y que ello constituye prueba incontestable de mala fe.
- Que la inclusión por el Demandado de anuncios y enlaces en el contenido de la web identificada por el nombre de dominio controvertido responde a una finalidad lucrativa, partiendo del hecho de que las visitas que la web recibe se deben a la notoriedad de la marca ARS.
- Por todo ello, el nombre de dominio controvertido fue registrado y viene siendo usado de mala fe.

La Demandante solicita que el dominio <ars.es> sea transferido a la Demandante.

B. Demandado

Por su parte, el Demandado, en su escrito de contestación a la Demanda, lleva a cabo las siguientes alegaciones:

- Que la marca de la Demandante no consiste en el término ARS, sino que incluye otros, y que la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas arroja un conjunto de seis registros de marca ARS, sin que ninguno de ellos sea titularidad de la Demandante.
- Que el hecho de que la marca de la Demandante tenga como elementos denominativos “ARS Software de Gestión” diferencia a la Demandante y su marca de muchos otros comerciantes y marcas que contienen el elemento ARS.
- Que la Demandante solo comenzó a distinguirse como ARS (en lugar de ARS Software de Gestión S.L.) en 2006, y que en todo caso debió aprovecharse del periodo de preferencia que disfrutaban los titulares de derechos de marca previos, para el registro del nombre de dominio controvertido.
- Que incluso afirmando que la Demandante fuera una firma notoria, tampoco procedió a obtener nombres de dominio como <xxxxx1.es> o <xxxxx2.es>.
- Que la Demandante no puede considerarse una firma notoria en España y que, sin aportar prueba alguna, simplemente afirma haber vendido cien mil productos desde el inicio de sus actividades, lo que parece una cantidad muy pequeña al haber estado operando desde el año 1997.
- Que la Demandante no ha probado la confusión que afirma estar siendo provocada por el nombre de dominio <ars.es>, y que además han transcurrido más de cuatro años desde el registro del citado nombre de dominio.

- Que ARS refleja las iniciales del Demandado y que la letra S puede jugar varias funciones, como por ejemplo ser un indicador posesivo, o geográfico (Spain).
- Que las siglas ARS son también comúnmente utilizadas como abreviaciones o acrónimos de otras expresiones.
- Que el hecho de incluir links o enlaces a otras webs que puedan o no ser de interés para determinados internautas no significa que se hayan infringido las normas de registro y uso de un nombre de dominio.
- Que el Demandado ha establecido derechos sobre el nombre de dominio <ars.es> a través de su prolongado y previamente no discutido uso y registro del mismo.
- Que el Demandado no conocía la existencia de la Demandante hasta que en 2008 ésta efectuó el primer contacto con el fin de adquirir el nombre de dominio. Nunca antes ni la Demandante ni ninguna otra persona o entidad le había efectuado reclamación alguna.
- Que el Demandado nunca intentó vender el nombre de dominio a la Demandante o a un competidor, y que cuando la Demandante le trasladó repetidas ofertas de compra del mismo su natural respuesta fue calibrar el interés de la Demandante y verificar cuanto estaría dispuesta a pagar por adquirirlo.
- Que incluso con posterioridad, el 1 de marzo de 2010, recibió el Demandado una nueva oferta de compra a la que inmediatamente respondió que el dominio <ars.es> no estaba en venta. Esta oferta, a juicio del Demandado, fue originada intencionadamente por la Demandante con el fin de generar pruebas de cara a este procedimiento.
- Que el Demandado no ha tratado de beneficiarse de la reputación de la Demandante ya que el tamaño, color y tipografía de letra que se usa para representar el conjunto “ars.es” en la web correspondiente, difiere sobradamente de la marca aducida como derecho previo por la Demandante.
- Que el nombre de dominio no se registró para impedir a la Demandante reflejar su marca en el dominio de primer nivel correspondiente, y que está aún libre para ser registrado en diferentes extensiones <.es>.
- Que ambas partes no son competidoras y que el nombre de dominio <ars.es> no se registró para perturbar la actividad de la Demandante, dado el total desconocimiento que el Demandado tenía sobre la existencia de aquélla.
- Que el nombre de dominio <ars.es> no fue registrado para crear confusión con la Demandante, a la que desconocía, habiéndose usado durante más de cuatro años sin que esa confusión se haya producido, como demuestra el hecho de que la Demandante no haya podido aportar prueba alguna de ello, sino sólo especulaciones y suposiciones.
- Que la Demandante no ha podido probar la mala fe del Demandado ni explicar por qué dejó transcurrir tanto tiempo para intentar recuperar este nombre de dominio, ni alertar al Demandado de la confusión que se estaba produciendo, lo que determina que es la Demandante quien ha actuado de mala fe.

Como consecuencia de ello el Demandado solicita, implícitamente, que se le permita mantener la titularidad del nombre de dominio <ars.es>.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

De las pruebas aportadas, resulta incontestable que la Demandante es titular del registro de marca nº 2102933 ARS Software de Gestión (mixta).

Pues bien, a juicio de este Experto, aunque la marca mencionada no sea idéntica al nombre de dominio en disputa, es claro que el elemento fundamental de aquélla es el que constituye el objeto del mismo por lo que puede afirmarse que existe identidad en cuanto al elemento fundamental de uno y otro.

Hay que tener en cuenta que aunque el registro de marca invocado por la Demandante incluye además los elementos denominativos “Software de Gestión”, éstos deben considerarse de carácter descriptivo o genérico, lo que, por consiguiente, no impide que entre el nombre de dominio en disputa y el derecho previo aducido por la Demandante exista una identidad en el elemento fundamental, por lo que sí puede señalarse que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con la marca anterior.

Por todo ello, este Experto considera acreditada la concurrencia de este primer requisito según lo establecido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El Demandante indica en su Demanda que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos, toda vez que:

- A la vista de los datos de registro que constan en la base de datos ‘Whois’ de la entidad pública empresarial Red.es, el nombre de dominio aparece registrado a nombre de una persona física. No se encuentra identidad o parecido alguno entre el nombre y apellidos de dicha persona y la voz ARS. De igual forma, a partir del dato de cuenta de correo electrónico de contacto utilizado para el registro, tampoco es posible establecer identidad alguna entre la misma y el vocablo ARS.
- El uso continuado del nombre de dominio por parte del Demandado –que esta parte ha monitorizado por espacio de más de un año–, esta parte no puede sino concluir que no existe conexión alguna entre el nombre de dominio y producto, servicio o entidad alguna que gire en el mercado bajo o asociada en forma alguna al vocablo ARS.
- Como queda patente a partir de las capturas de pantalla que el nombre de dominio se limita a incluir anuncios y enlaces de diversa naturaleza –que a su vez se refieren a nuevas páginas de anuncios y enlaces–, una vez más en la más absoluta falta de conexión de los mismos con producto, servicio o entidad alguna que gire en el mercado bajo o asociada en forma alguna al vocablo ARS.
- El Demandado por su parte, en su escrito de Contestación, alega la existencia de derechos e intereses legítimos en base a lo siguiente:
- El nombre de dominio en disputa refleja las iniciales del Demandado “AR”

añadiendo la letra “S” por tratarse del pronombre posesivo, ello a los fines de indicar que pertenece a “A.R”.

- Que el registro del nombre de dominio compuesto únicamente por dos letras <ar.es> no fue permitido por Red.es.
- Al momento del registro, el Demandado también consideró que las iniciales “ARS” podrían también ser usadas para representar la frase “A.R. Spain”, y muchas otras.
- Cuando el Demandado registró el nombre de dominio en el 2005, bajo el principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho”, era razonable para el creer que porque estaba disponible para registrar, ninguna otra parte podía tener un interés en el nombre de dominio.
- La identidad del Demandado fue confirmada por Red.es en marzo de 2008.
- Las letras “ARS” son también comúnmente usadas como una abreviación para el “Argentine Peso currency”.
- Por último el nombre de dominio, puede ser empleado para representar la palabra inglesa “Arses”.

En vista de las consideraciones relativas al tercer elemento, que se expondrán a detalle en el aparte siguiente, este Experto no considera necesario pronunciarse en relación al segundo elemento.

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

Para poder acreditar la mala fe en el proceder del Demandado, de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, la Demandante debe probar de manera suficiente que el Demandado conocía su existencia, así como la de su registro de marca, al momento de registrar o usar el nombre de dominio.

De las pruebas aportadas por el Demandante que justificasen que el Demandado en efecto, al momento de registrar o usar el nombre de dominio en disputa conocía, o tenía como objetivo o bien en mente al Demandante, este Experto concluye que las mismas resultan insuficientes. El conocimiento por parte del Demandado hubiera podido reconocerse si el Demandante hubiera acreditado sólidamente, mediante prueba concreta, la tan aducida notoriedad tanto de su nombre como de su registro de marca; habiéndose limitado, no obstante, a sólo afirmar (también sin prueba documental alguna) que la Demandante ha llegado a vender más de cien mil copias de uno de sus productos de software.

Adicionalmente, puede señalarse la circunstancia de que no sólo existen registros de marca nacionales españoles que protegen exclusivamente la denominación ARS inscritos a favor de diferentes titulares, sino que, de acuerdo con comprobaciones efectuadas por el propio Experto, la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) contiene en su base de datos siete registros de marca comunitarios –y por tanto, con efectos en España- protegidos a nombre de diferentes titulares y en relación con los más diversos productos y servicios.

Este Experto considera que semejante diversificación en la titularidad de signos distintivos que protegen el mismo elemento, ARS, constituye una circunstancia que no

permite concluir que en efecto al momento de registrar o bien al usar el nombre de dominio en disputa, el Demandado lo hizo porque tenía conocimiento de la existencia del Demandante, lo que no ocurriría si éste fuera o hubiera sido objeto de una protección marcaría exclusiva a favor de un sólo titular o comerciante, cuya marca hubiese sido notoria o bien adquirido distintividad.

En el entorno de esta observación, debe además destacarse que el nombre de dominio está siendo utilizado como pay-per-click, cuyos enlaces resultan de diversas empresas, diversos mercados (entre otros: autos, equipos electrónicos, juegos, Internet, estilo de vida, finanzas, computadoras, entretenimiento, música y trabajo) los cuales para la fecha de la presente decisión no guardan relación con el Demandante; así como que todos los registros detectados protegen exclusivamente la palabra ARS, mientras que la marca aducida por la Demandante como derecho previo en el que basa la reclamación que aquí se ventila, está acompañado por otros términos como “Software”, “de” y “Gestión”.

Como consecuencia de ello, el Experto concluye que no ha quedado acreditada la concurrencia del tercer requisito exigido por el Reglamento, y que, por consiguiente, el Demandado no ha registrado ni usado el nombre de dominio en disputa de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento el Experto ordena que el nombre de dominio, <ars.es> pueda ser mantenido por el Demandado, quedando la presente demanda desestimada.

Luis H. de Larramendi
Experto

Fecha: 21 de mayo de 2010