

Centro de Arbitraje y Mediación de FECEMD

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

AZ Interactive, SL vs. D. M.A.P.

Procedimiento N° 200611c0033sexywebcam.es

Vista la DEMANDA

Presentada por:

AZ Interactive, SL, sociedad española con domicilio en Barcelona, España, calle XXXX, ##-##, # (en adelante, la DEMANDANTE), representada en este procedimiento por D^a. Rosa Mengual Ayan, en su condición de Administradora,

Frente a:

D. Marcel Antón Posch, con domicilio en Alhaurín de la Torre, Malaga - España, calle XXXXX, ## (en adelante, el DEMANDADO).

Reclamando:

La transferencia del nombre de Dominio «sexywebcam.es» (en adelante, el DOMINIO o el Nombre de Dominio), registrado por medio de la entidad CDMON (10DENCEHISPAHARD, SL) (en adelante, la Entidad Registradora).

Atendiendo a los siguientes:

I. ANTECEDENTES DE HECHO

1. Procedimiento

El 3 de noviembre de 2006 el DEMANDANTE presentó ante el Centro de Mediación y Arbitraje de FECEMD (en adelante, el CENTRO) una Demanda de arbitraje (en adelante, la DEMANDA) fechada el 30 de octubre de 2006.

El 6 de junio de 2006 la RED.ES comunicó al Centro que, conforme al artículo 14 del Reglamento de Procedimiento, se había procedido a bloquear el citado NOMBRE DE DOMINIO.

Según certifica el CENTRO, el 7 de noviembre de 2006 se notificó a la DEMANDADA la DEMANDA mediante e-mail remitido a las 09:35 a la cuenta de correo que figura en el Registro del DOMINIO, constando acuse de recibo de la misma a las 12:55.

Adicionalmente, el DEMANDADO contestó el 13 de noviembre de 2006, mediante un mensaje de correo electrónico a las 13:13 pidiendo que se le enviara el mensaje de traslado de la demanda en Inglés, lo que se atendió mediante mensaje del día 4 de diciembre, a las 10:32 y contestó el demandado, anunciando que contestaría a la demanda antes del día 12 de diciembre-

El 5 de enero de 2007, el Centro designó a D. Javier Aparicio Salom como Experto para la resolución del presente procedimiento, remitiéndole la documentación del procedimiento.

2. Antecedentes relativos a la disputa

El DEMANDANTE, opera con la marca mixta «sexywebcam.com», número 2.636.107 concedida mediante resolución de la OEPM de fecha 18 de julio de 2005, en la clase 38 del Nomenclator Internacional, para servicios de telecomunicaciones, en virtud de solicitud de 3 de febrero de 2005, en vigor, según acredita mediante copia del título de concesión.

El DEMANDANTE es, asimismo, titular del nombre de dominio genérico «sexywebcam.com» desde el 21 de mayo de 1998, que, según alega, utiliza de forma efectiva y constante. Se ha podido comprobar que al tiempo de preparar esta resolución, el citado sitio Web está en funcionamiento, ofreciendo servicios de comunicaciones y contenidos. Asimismo, el DEMANDANTE es titular de los nombres de DOMINIO «sexywebcam.org» y «sexywebcam.net».

Según se ha podido comprobar mediante la visualización del sitio www.sexywebcam.es, que, aparece registrado en www.red.es a favor del DEMANDADO desde el 11 de noviembre de 2005, el DEMANDADO ofrece servicios de idéntica utilidad y clase a los comercializados por el DEMANDANTE.

El DEMANDANTE aporta documentación acreditativa de que el día 11 de noviembre de 2005 intentó obtener el DOMINIO objeto de su demanda, si bien, conforme a la contestación de Red.es, existían en aquél momento solicitudes del mismo nombre presentadas con anterioridad.

Solicita el DEMANDANTE la transmisión del DOMINIO, por tener sobre el mismo mejor derecho.

La DEMANDADA no ha comparecido en el presente procedimiento de solución ni ha contestado el escrito de DEMANDA.

A estos hechos son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. Procedimiento

Es de aplicación al procedimiento abierto mediante la DEMANDA el *Plan Nacional de Nombres de DOMINIO bajo el código de país correspondiente a España .es* aprobado mediante la

Orden del Ministerio de Industria Turismo y Comercio ITC/1542/2005, de 19 de mayo, la *Instrucción del Presidente de la Entidad Pública Empresarial Red.es de 21 de octubre de 2004, por la que se Modifica la Instrucción del Presidente de la Entidad Pública Empresarial Red.es de 18 de julio de 2003 de Desarrollo de los Procedimientos Aplicables a la Asignación y a las Demás Operaciones Asociadas al Registro de Nombres de DOMINIO Bajo el .es*, de 21 de octubre de 2004, el *Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de DOMINIO bajo el código de país correspondiente, España “.es”* (el Reglamento) aprobado mediante la Instrucción del Director General de la Entidad Pública Empresarial «red.es» de 7 de noviembre de 2005, y el *Reglamento Adicional de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de DOMINIO bajo el código de país correspondiente, España “.es”* aprobado por decisión del Comité de Expertos para la Resolución extrajudicial de conflictos de Nombre de DOMINIO de la Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Relacional de 24 de febrero de 2006.

Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Relacional ha sido acreditada para la prestación del servicio de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de DOMINIO bajo el código de país correspondiente, España “.es”, mediante la resolución del Director General de la Entidad Pública empresarial RED.es de fecha 31 de enero de 2006.

2. Examen de los presupuestos establecidos en el artículo 2 del Reglamento

Las alegaciones realizadas por la parte DEMANDANTE y la documentación acreditativa de cuanto alega, justificaban su interés en la recuperación del nombre de DOMINIO «sexywebcam.es».

La falta de contestación a la DEMANDA por parte de la DEMANDADA, estando acreditada su recepción en el lugar indicado en el registro del nombre de DOMINIO, pone de manifiesto que ha tenido a su alcance la posibilidad de comparecer y defender su interés, y de los hechos que se han acreditado en este procedimiento no puede apreciarse ningún interés legítimo de la DEMANDADA en la presentación de argumento alguno para la conservación del citado nombre de DOMINIO.

Según establece el artículo 2 del Reglamento, relativo a definiciones, se entiende «Registro de Nombre de DOMINIO de carácter especulativo o abusivo» cuando concurren los siguientes requisitos:

- 1) *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*
- 2) *la DEMANDADA carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de DOMINIO;*
- 3) *el nombre de DOMINIO ha sido registrado o utilizado de mala fe.*

En el presente caso, estas tres circunstancias concurren.

a) Identidad del nombre de Dominio.

En este sentido, al comparar el Nombre de DOMINIO y la marca de que el DEMANDANTE es titular, resultan idénticas, ya que ambas están compuestas por la palabra sexywebcam, diferenciándose únicamente en que la marca incorpora al final el sufijo .com mientras que el DOMINIO incorpora el código de país correspondiente a España .es.

Esta diferencia resulta tan sutil que no impide que se consideren similares el nombre de DOMINIO y la marca. En este caso, se ha mantenido la parte distintiva de la marca y se ha omitido exclusivamente la parte que podría haber inducido a error, al ser el código de Internet correspondiente a empresas (.com), siendo el código de país correspondiente a España un elemento necesario para su composición. Esto vincula ambos distintivos hasta el límite de que el uso del nombre de DOMINIO por parte de la DEMANDADA genera confusión con la marca de la titularidad del DEMANDANTE.

Además, la inclusión del sufijo «.es» o «.com» tras la palabra que forma el Nombre de DOMINIO no debe ser considerada como diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de DOMINIO. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la «Uniform Dispute Resolution Policy» de la ICANN (UDRP) como, por ejemplo, en el Caso OMPI nº D2000-0812, New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth; Caso OMPI nº D203-0172, A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night; o en el Caso OMPI nº D2005-1029, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón c. O.E.C.

De este modo, debe entenderse que, a efectos del Reglamento, el Nombre de DOMINIO es similar a la marca de que es titular el DEMANDANTE hasta el punto de crear confusión, por lo que concurre la primera de las condiciones previstas por el artículo que se analiza.

Consta, además, que el DEMANDANTE ha utilizado dicha marca explotándola comercialmente mediante el comercio de servicios. Asimismo, ese mismo nombre de DOMINIO bajo los códigos «.com» «.org» «.net» «.com.es» se encuentran registrados a favor de la DEMANDANTE.

b) Derechos o intereses legítimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe acreditar el DEMANDANTE es que la DEMANDADA no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el NOMBRE DE DOMINIO.

En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos –con carácter meramente enunciativo– en los que puede considerarse que la DEMANDADA ostenta un derecho o interés legítimo sobre el NOMBRE DE DOMINIO en cuestión y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza de forma legítima. En concreto, tales supuestos son:

- a. Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el NOMBRE DE DOMINIO o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- b. Ser conocido corrientemente por el NOMBRE DE DOMINIO, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- c. Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del NOMBRE DE DOMINIO, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas del DEMANDANTE.

En el presente caso, no parece concurrir ninguna de las circunstancias anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un

interés legítimo por parte de la DEMANDADA respecto al NOMBRE DE DOMINIO. Por el contrario, se considera que:

- d. La DEMANDADA ha utilizado el NOMBRE DE DOMINIO sin título, pues, aunque en un principio podía considerarse legitimada a servirse del mismo desde la fecha de su concesión, dado que el NOMBRE DE DOMINIO infringe la marca sexycam.com con que opera el DEMANDANTE, no puede entenderse que la mera concesión sea un título bastante para utilizarlo, pues, infringiendo los derechos de propiedad industrial de la DEMANDANTE, no cabe aceptar la mera concesión del nombre de DOMINIO como título bastante.
- e. La DEMANDADA ha utilizado el NOMBRE DE DOMINIO en perjuicio de los intereses del DEMANDANTE, para generar una confusión en el mercado y aprovecharse así del prestigio comercial de éste, como se acredita que los servicios ofrecidos por ambos son semejantes.
- f. Adicionalmente, la DEMANDADA ha decidido no defender su postura en modo alguno en el marco de este procedimiento. Así debe interpretarse su postura de no presentar elemento alguno que permitiera evaluarse en este procedimiento relativo a la existencia o no de dicho derecho o interés legítimo en relación con el NOMBRE DE DOMINIO.;
- g. Dado que el NOMBRE DE DOMINIO tiene un carácter inequívocamente referido a la marca titularidad del DEMANDANTE y las obvias diferencias entre el mismo y el nombre de la DEMANDADA, parece igualmente obvio que el DEMANDADO no ha sido conocido en ningún momento bajo la denominación «sexywebcam», cuyo uso provoca un acto de competencia claramente desleal, que no puede ampararse en este procedimiento;
- h. Difícilmente podría considerarse que la DEMANDADA ha hecho un uso legítimo u ostenta un interés legítimo en general sobre el NOMBRE DE DOMINIO dado que el mismo se refiere de modo obvio e inequívoco a la marca del DEMANDANTE, y la intención del uso del sitio web es competir con los servicios de la citada marca.

En consecuencia, se considera que la DEMANDADA no ostenta derecho o interés legítimo alguno respecto al NOMBRE DE DOMINIO, cumpliéndose así, igualmente, el segundo de los elementos requeridos por el Reglamento.

c) Mala Fe

En relación con la mala fe, cabe igualmente apreciarla de las circunstancias que concurren, por cuanto, no constando un interés legítimo de la DEMANDADA en dicha denominación, cabe entender que el registro del mismo se realizó de forma fraudulenta.

Asimismo, las circunstancias que se han acreditado respecto de la actividad de ambas empresas, ésta resulta concurrente, de forma que compiten en el mercado.

Sin embargo, la DEMANDADA compite con la mala fe de tratar de apropiarse y utilizar en perjuicio de los intereses del DEMANDANTE el nombre de DOMINIO vinculado a la marca.

Por otra parte, cabe señalar que la evidente correspondencia existente entre la marca titularidad del DEMANDANTE y el NOMBRE DE DOMINIO hace imposible imaginar un uso del mismo que no supusiera una infracción de los derechos de aquélla.

Adicionalmente, a pesar de haber tenido a su alcance la oportunidad de contestar al DEMANDANTE contestando a la DEMANDA, la DEMANDADA no ha comparecido a defender y acreditar la existencia de algún interés que permitiera considerar que el NOMBRE DE DOMINIO no se retiene de forma abusiva o especulativa.

A este mismo respecto, debe tenerse en consideración que el artículo 2 del Reglamento enumera los supuestos en los que considera probado que concurre mala fe en el registro del nombre de DOMINIO, pero, a su vez, el propio artículo mantiene la lista abierta y declara expresamente que también puede considerarse acreditativo de la mala fe del registro cualquier acto similar a los que enumera de forma nominativa.

EN VIRTUD DE LO RAZONADO,

Es de justicia entender que el DEMANDANTE ha probado, de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, que concurren los tres elementos requeridos y, calificándose el Registro de Nombre de Dominio practicado a favor de la DEMANDADA como especulativo o abusivo, no procede sino ESTIMAR LA DEMANDA Y ORDENAR QUE EL NOMBRE DE DOMINIO «SEXYWEBCAM.ES» SEA TRANSFERIDO AL DEMANDANTE, SEXYWEBCAM.COM.

Javier Aparicio Salom
Panelista Único

Fecha: 6 de febrero de 2007