

Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo (AECEM)
Secretaría Técnica Nombres de Dominio

RESOLUCIÓN DEL EXPERTO DESIGNADO

Procedimiento núm: 200706c0016desmon

Demandante: DESMON, S.A.

Representante: Dña. M.A.S.

Demandado: D. L.B.M.

Representante:

Agente Registrador: AXARNET

1. Las Partes

La parte demandante es la compañía Desmon, DESMON, S.A.; constituida el 13 de octubre de 1976 por tiempo indefinido, con domicilio social en xxxxxxx nº #, bajos, 080010 de Barcelona (Barcelona) y representada en este procedimiento arbitral por D^a M.A.S., con domicilio profesional en Apdo. de correos nº 56, 08130 Sta. Perpetua de Mogoda (Barcelona). (En adelante, la “**Demandante**”),

La parte demandada es D. L.B.M., persona física con domicilio en C/ xxxxxx nº #, 1^o 1^a, 17300 xxxxxx (Girona). El Sr. L. no ha designado ningún representante para el presente procedimiento arbitral. (En adelante, el “**Demandado**”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio controvertido es <desmon.es>, (en adelante el **‘Dominio’**) registrado en fecha 27 de abril de 2007 ante AXARNET (en adelante el **‘Registrador’**).

3. Historia Procedimental

El 26 de Junio de 2007, la Demandante formalizó su demanda para la recuperación del Dominio <desmon.es>. La referida demanda fue recibida en la sede de AECEM el día 3 de Julio de 2007, junto con toda su documentación adjunta. En ella se solicitaba la TRANSMISIÓN del Dominio, todo ello de acuerdo con el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio .es (en adelante, el **‘Reglamento’**).

El 29 de junio de 2007- se dio traslado de la demanda al Registrador y a la Entidad pública empresarial Red.es, solicitando el bloqueo del Dominio. Dicho bloqueo fue concedido y hecho efectivo el día 2 de Julio de 2007.

En fecha 3 de Julio de 2007, se dio traslado de la demanda al Demandado, D. L.B., persona que figuraba como titular del Dominio en las bases de datos de consulta pública.

En fecha 5 de Julio de 2007 el demandado remitió un correo electrónico afirmando que el titular del Dominio que nos ocupa era otra persona, e incluso indicó sus datos, pero no acreditó dicha situación pese a que le fueron concedidos diversos plazos para ello. Paralelamente se cursaron diversas comunicaciones con el pretendido nuevo titular del Dominio, sin que este tampoco acreditara en ningún momento dicha condición, pese a que también le fueron concedidos diversos plazos para ello

En consecuencia, en fecha 31 de agosto de 2007, habiendo transcurrido sobradamente el plazo de contestación de 20 días sin que se hubiera producido contestación alguna por parte del titular acreditado, ni acreditación de que la

titularidad del Dominio correspondía a otra persona, se dio por concluido el plazo de contestación.

Así, en fecha 6 de septiembre de 2007 fui formalmente designado como árbitro del procedimiento, encargo que acepté tras el oportuno examen de imparcialidad e independencia, y se acordó darme traslado del expediente para su resolución, traslado que la materializó en fecha 17 de septiembre de 2008 mediante la recepción del expediente físico por parte del experto que suscribe.

4. Antecedente de Hechos

Los siguientes hechos se consideran probados:

La actividad de la Demandante se centra en la distribución de mamparas divisorias, falsos techos, suelos técnicos, estanterías, mobiliario de oficina, e instalaciones para oficinas en general en todo el territorio nacional.

Para la explotación de tales productos, la Demandante registró y utiliza, las siguientes marcas:

- Marca española nº 1.546.535, DESMON, solicitada el 5 de febrero de 1990 bajo la clase 20 del Nomenclátor Internacional; concedida y actualmente en vigor.
- Marca española nº 1.692.513, DESMON, solicitada el 26 de marzo de 1992 bajo la clase 39 del Nomenclátor Internacional; concedida y actualmente en vigor.
- Marca española nº 761.368, DESMON, solicitada el 26 de julio de bajo la clase 6 del Nomenclátor Internacional; concedida y actualmente en vigor.
- Marca internacional nº 542.481, DESMON, solicitada el 27 de junio de 1977, concedida bajo la clase 6 del Nomenclátor Internacional, y con efectos en Italia, Portugal, Benelux y Francia; concedida y actualmente en vigor.

- Marca internacional nº 601.344, DESMON, solicitada el 4 de febrero de 2004 en Canadá bajo la clase 6 del Nomenclátor Internacional; concedida y actualmente en vigor.
- Marca internacional nº 2.001.128.804, DESMON, solicitada el 21 de noviembre de 2002 en China bajo la clase 6 del Nomenclátor Internacional; concedida y actualmente en vigor.

Por tanto, la demandante es titular de 3 marcas válidamente registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y, a nivel internacional, cuenta con inscripciones marcarias realizadas en los correspondientes registros de China y Canadá, tal y como ha quedado acreditado en los documentos 6, 7 y 8 que se aportan con la Demanda.

Las solicitudes de registro más antiguas de estas marcas se remontan a los años 1977 y 1990. Todas ellas, en cualquier caso, son anteriores al registro del Dominio controvertido, que no tuvo lugar hasta el 27 de abril de 2007.

La Demandante ostenta la titularidad del dominio <desmon.com>, desde el 11 de noviembre de 1998.

Por último, cabe señalar que la Demandante cuenta con presencia en Internet por medio del sitio web vinculado a sus productos “Desmon” ubicado en la dirección <http://www.desmon.com>).

El Demandado es titular del Dominio <desmon.es>, registrado el día 27 de Abril de 2007.

En el momento de adopción de la presente decisión, el Dominio no se encuentra vinculado a página web alguna. No obstante, de acuerdo con la documentación acompaña junto a la demanda, se han podido acreditar conductas claramente especulativas por parte del Demandado; consistentes en ofrecer la venta o alquiler de espacios del dominio <desmon.es> al mejor pujante, esto es, a los competidores

de DESMON o, incluso, a la propia compañía DESMON (vid. Documentos 10, 11 y 15 a 21 de la demanda).

Este Experto considera probado que el Sr. L. B. no ha obtenido autorización alguna para la utilización de la marca registrada “desmon” pues no consta evidencia ni indicio razonable alguno al respecto ni tampoco el demandado nada ha alegado en este sentido.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

a) La Demandante alega ser titular de varios registros internacionales de la marca “Desmon”, cuya parte denominativa es idéntica al Dominio <desmon.es>; incluyendo diversas marcas nacionales.

La identidad entre marca y dominio, y su consecuente “intecambiabilidad” e “indeferenciación”, provocan la posibilidad de confusión entre ambos signos distintivos.

b) “Desmon” es una marca, asociada a la actividad empresarial de la Demandante. Ello es así en atención a la extensión del producto distribuido por Desmon, S.A. Desmon, S.A. es titular de varias marcas anteriores, coincidentes con el Dominio en disputa. La Demandante no ha autorizado el uso de ninguna de las marcas “Desmon” por parte del Demandado. El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Dominio: pues su identidad no coincide con el Dominio; ni cuenta con una marca u otro título legítimo sobre la denominación DESMON; ni se ha vinculado a un proyecto genuinamente legítimo; ni el registro y uso del Dominio por parte del Demandado se encuentra amparado por norma alguna bajo el derecho español.

Ninguna de las circunstancias previstas por la normativa de la ICANN y el Reglamento como prueba de derecho o interés legítimo se dan en el presente caso, a juicio del Demandante.

c) El Demandado ha registrado y utiliza el Dominio de mala fe ya que, a pesar de conocer los derechos de la Demandante sobre la denominación DESMON, procedió al registro del dominio <desmon.es>, sabiendo que el mismo iba a causar un daño sobre los derechos de la Demandante. El Demandado ha ofrecido la venta o alquiler del dominio, tanto a competidores como al propio Demandante.

La denominación DESMON no es casual ni genérica, sino que es una denominación con la que el Demandado no guarda ninguna relación lógica. Dado el renombre de la marca “Desmon” y la extensión de sus productos, es imposible achacar a la casualidad el registro de un dominio idéntico.

Finalmente solicita la transferencia del Dominio por parte de RED.ES.

B. Demandado

El Demandado no ha contestado a la demanda, por lo que no se le puede atribuir ninguna alegación.

El Demandado, fue debidamente notificado de la interposición de la Demanda.

6. Análisis y Razonamientos

De acuerdo con el artículo 21 a) del Reglamento, el Experto resolverá la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes.

Analizadas las alegaciones y documentos presentados por las partes, y de conformidad con el artículo 13 vii) del Reglamento, que establece que la Demandante debe probar la presencia de cada uno de los siguientes elementos:

- (a) que el nombre de dominio registrado por el Demandado es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos;
- (b) que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda; y
- (c) que el nombre de dominio ha sido registrado o se esté utilizando de mala fe,

A continuación se tratarán individualizadamente los citados elementos:

(a) que el nombre de dominio registrado por el Demandado es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos;

La Demandante ha probado -y este Experto ha verificado por si mismo- la existencia de varias marcas anteriores, debidamente registradas ante la OEPM. Como derechos de Propiedad Industrial válidamente protegidos en España, estas marcas deben ser consideradas derechos previos según lo establecido en el Reglamento.

La identidad entre la marca “Desmon” y el nombre de dominio <desmon.es> queda fuera de toda duda: la confusión entre ambos términos es evidente. El registro efectivo de las marcas hace además innecesario discutir sobre el renombre o notoriedad de las marcas. Por otra parte, la sociedad Desmon S.A. es titular del dominio <desmon.com> des de 1998. Complementariamente, la propia denominación social de la Demandante, Desmon, S.A., refuerza su identificación y derechos sobre la denominación “Desmon”.

Tras analizar lo expuesto, este Experto considera que **EXISTE** identidad entre el nombre de dominio controvertido y una marca sobre la que la Demandante ostenta Derechos Previos.

(b) que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda:

En segundo lugar, el Reglamento exige que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Dominio objeto del procedimiento arbitral. Dado que el Reglamento no prevé expresamente qué debe entenderse por “derechos o intereses legítimos”, este experto considera conveniente recurrir a los criterios propuestos por ICANN, que establece que se ostentan derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuando:

- i. antes de haber recibido cualquier aviso de controversia, el Demandado ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
- ii. el Demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- iii. el Demandado ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión de ánimo de lucro.

La jurisprudencia sobre resoluciones en materia de nombres de dominio señala la dificultad de apreciar estos elementos. Si bien debe ser el Demandante quien demuestre la existencia de los requisitos necesarios, será el Demandado quien tenga mayor margen de maniobra a la hora de tratar de probar su buena fe en el uso del Dominio.

En este sentido versa la resolución al Caso Europay International S.A. v. Eurocard.com, Inc., EuroCard.org, and Chad Folkening (<eurocard.com / .org>), que afirma lo siguiente:

“It is relatively difficult for any complainant to prove beyond a shadow of a doubt that a respondent has no rights or legitimate interests in a domain

name. For the most part, that information is known to and within the control of the respondent. Accordingly, the burden on a complainant in respect of this element must, by necessity, be light. In any event, Paragraph 4(c) of the Policy gives a respondent ample opportunity to demonstrate its rights and interests.”

A falta de alegaciones por parte del Demandado, este Experto ha decidido averiguar por si mismo la existencia o no de las citadas circunstancias.

- i. El uso que el Demandado da al nombre de dominio no tiene relación con una oferta leal de bienes o servicios. El objetivo perseguido con el registro del dominio es la obtención de un beneficio económico; consta acreditada la oferta del Dominio al mejor postor y, en particular, a empresas del mismo sector y actividad que la Demandante, e incluso a la propia Demandante. Abundaremos sobre esta conducta en el apartado c), dedicado a la mala fe en el uso y en el registro del Dominio.

En cualquier caso, no es posible entender que el Dominio se esté usando en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, por lo que no puede estimarse esta circunstancia.

- ii. No se tiene constancia de que el Demandado haya sido corrientemente conocido por el nombre del dominio, ni bajo ninguna oferta de productos o servicios que pueda ser actualmente asociada a dicho Dominio. Al efectuar una búsqueda del término Desmon en el buscador “Google”, este Experto no ha logrado hallar un solo resultado referido al Sr. B..

El Demandado no ha aportado ninguna prueba en este sentido, por lo que este argumento tampoco puede prosperar.

- iii. En el mismo sentido que el punto i. anterior, este Experto considera que el Demandado no provee actualmente de contenidos al Dominio, por lo que su uso no puede ser por tanto leal o no comercial. En relación a los contenidos ofrecidos anteriormente, los mismos muestran la voluntad del Demandado de vender o el alquilar el Dominio y ejercer de esta forma presión sobre la Demandante;

conductas totalmente contrarias al requerido uso legítimo, leal y no comercial del Dominio.

En virtud de lo expuesto, este Experto considera que **EXISTE** una falta de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado sobre el nombre de dominio.

(c) los motivos por los que debe considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o se está utilizando de mala fe;

La mala fe a la hora de registrar o usar el nombre de dominio ha de ser probada por la Demandante. Dicha mala fe versa sobre la intención o finalidad de la persona que registra o utiliza el Dominio.

Para probar este último extremo, la Demandante podría referirse a cualquiera de los argumentos tradicionalmente aceptados para la transferencia de nombres de dominio:

- (a) Circunstancias que indiquen que el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de venderlo, alquilarlo o cederlo de cualquier forma al demandante titular de la marca o a un competidor de éste, por un valor cierto que supere los costos relacionados directamente con el nombre de dominio; ó
- (b) Circunstancias que indiquen que el nombre de dominio se ha registrado con el fin de impedir que el titular de la marca la refleje en un nombre de dominio correspondiente; ó
- (c) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; ó
- (d) Circunstancias que indiquen que al utilizar el nombre de dominio, se ha intentado atraer intencionadamente, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a un cierto sitio Web; ó
- (e) Circunstancias que indiquen que el Demandado ha realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.

Cabe señalar que el Reglamento que rige el presente procedimiento requiere una actitud de mala fe por parte del actual titular, pero, a diferencia de la Política UDRP, esta mala fe puede manifestarse tanto en el momento de registrar el Dominio como en el momento de usarlo.

Llegado a este punto, en el presente caso puede claramente concluirse que existe mala fe en el registro del Dominio, pudiendo calificarse dicho registro como abusivo, sin necesidad de entrar a analizar con detenimiento si la mala fe afecta igualmente al uso del Dominio.

No obstante, en las propias resoluciones emitidas por el Panel de la OMPI, conforme a la Política UDRP, se recoge el ineludible nexo entre el registro y el uso de mala fe; de forma que difícilmente un Dominio será registrado de mala fe para luego ser usado de forma leal. En este sentido se han pronunciado diversas decisiones, como el Caso J. G. C., S.A. v. M^aJ.C.F., Caso OMPI N^o D2000-0239, *“parece indudable que quien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando sin causa legítima a los derechos de un tercero.”*

En cuanto a la mala fe respecto al uso del Dominio, veremos más adelante cómo en el caso concreto que nos ocupa, dicha mala fe en el uso se manifiesta en clara correlación con la mala fe concurrente en el acto de registro previo, por lo que existentes una concurrencia de mala fe tanto en el registro como en el uso del Dominio.

Uno de los indicios que inducen a apreciar que se ha registrado un Dominio de mala fe es el conocimiento previo por parte del Demandado de que el Demandante ostenta una marca o derecho previo sobre la denominación coincidente con el Dominio registrado. En este sentido, razona entre otras la resolución al caso Citigroup Inc., Citibank, N.A v. R.R.R., Caso OMPI N^o DES2006-0001. Así, la

difusión de las marcas de la Demandante en el país de residencia del Demandado, así como la protección de dichas marcas en ese mismo país, operan como un indicio muy fuerte de que el Demandado tenía conocimiento previo de dichas marcas y de la existencia del registro del dominio <desmon.com> con antelación al registro del Dominio <desmon.es>. Y este indicio no ha sido desvirtuado por el Demandado, que podía haber contestado a la demanda y explicar las eventuales razones que le habrían llevado a elegir el término DESMON para formar su Dominio.

En definitiva, existe base suficiente para considerar que el registro del nombre de dominio <desmon.es> se hizo de mala fe, porque el Demandado no ha acreditado un interés legítimo para su registro, y porque existen indicios suficientes de que el Demandado conocía las marcas del Demandante en el momento de registrar el Dominio.

Del mismo modo, hay que poner de manifiesto que el hecho de que el Demandado no haya contestado a la demanda puede ser interpretado como un indicio más de su mala fe, tal y como se ha apuntado en diversas decisiones emitidas por grupos de expertos en aplicación de la Política UDRP, en la que se inspira el Reglamento, como las siguientes: Caso OMPI N° D2000-0147.. NFL Properties INC. v. BBC, Caso OMPI N° D2000-0147 y Caso OMPI N° D2004-0840; todo ello sin entrar a valorar las diversas comunicaciones que constan en el procedimiento en las cuales el Demandado y el supuesto nuevo titular del dominio anunciaron en varias ocasiones que aportarían información sobre la titularidad actual del Dominio sin hacerlo de forma fehaciente.

En el presente caso queda sobradamente acreditado que el motivo del registro de un Dominio idéntico a la marca “Desmon”, al Dominio <desmon.com> y a la compañía Desmon, S.A., es claramente la voluntad especulativa del Demandado.

No obstante lo expuesto respecto de la mala fe en el registro y como ya hemos anticipado, es en el uso posterior al registro del dominio donde se muestran de forma más patente las intenciones especulativas del Demandado.

Tal y como consta en el DOCUMENTO Nº10 de la presente demanda, fechado el 1 de febrero de 2007; al acceder a la página web <http://www.desmon.es> se albergaba un texto en el que se ofrecía claramente la venta del dominio y se animaba a los competidores de la Demandante a realizar publicidad desleal de sus productos mediante la contratación de un redireccionamiento. Mediante la contratación del citado redireccionamiento, se ofrecía al mejor postor la posibilidad de conectar su página web corporativa, con una página web cuya denominación es plenamente coincidente con la identidad de los productos o servicios de la Demandante; <http://www.desmon.es>. No considera este experto necesario incidir en los perjuicios que el citado redireccionamiento puede causar a la Demandante, tanto por la confusión entre los usuarios, como por el aprovechamiento indebido de los competidores de la reputación de la Demandante como, del mismo modo, por la imposibilidad para la Demandante de utilizar el dominio territorial .es para la promoción de sus productos.

Por otro lado, el 31 de enero de 2007, los socios y Administradores de la demandante recibieron un correo electrónico remitido por el titular del dominio <desmon.es> en el que se manifestaba que, tras conocer que los demandantes tenían el dominio “desmon.com”, por la “ética y disciplina” que regía en su *modus operandi*, se encontraban con el deber de ofrecer la posibilidad de comprar el dominio a la empresa de origen, en este caso Desmon S.A., (Documento nº 11).

De las conductas expuestas, se desprende claramente que el Demandado no sólo tenía conocimiento de los derechos previos de la demandante, sino también que operaba con un *animus* fraudulento de enriquecimiento injusto.

En este sentido, ha quedado patente que el Demandado ha realizado múltiples intentos para vender el dominio al mejor postor, esto es; no sólo al Demandante y legítimo titular, sino también a sus competidores, impidiendo por tanto que el demandado utilizara su marca en Internet.

Por otra parte, el hecho de que el Dominio <desmon.es> se encuentre, tras haberse eliminado los contenidos anteriores, actualmente inactivo; no es un obstáculo para reconocer que existe un uso de mala fe del mismo. Si se admitiera esa defensa, se

abriría una vía de protección para quien registrara de mala fe un Dominio idéntico a una marca ajena con la intención de venderlo o alquilarlo pero “ocultara” su mala fe no haciendo uso efectivo del Dominio, a la espera una oferta por el mismo.

Por todo ello, hay que considerar que la tenencia pasiva o falta de uso del Dominio constituye un uso de mala fe del Dominio controvertido, ya que impide el registro del mismo a favor del titular de la marca. No obstante, como ya hemos visto, la mala fe en la actual inactividad del Dominio debe ser puesta en relación con los contenidos anteriormente ofrecidos, así como con las comunicaciones cursadas por el titular de la página ofertando dicho Dominio.

Por tanto, también se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento, relativo al registro o uso abusivo o especulativo de los nombres de dominio; concurriendo claramente en este caso ambas conductas de registro y uso de mala fe.

Este Experto considera que también **EXISTE** mala fe en el registro y utilización del Dominio controvertido por lo cual, concurriendo asimismo los requisitos de identidad o confusión, y ausencia de intereses legítimos por parte del Demandado; debe prosperar la reclamación de la Demandante.

7. Decisión

En virtud de todo lo anterior, y en consideración de los requisitos formales para este tipo de procedimientos de disputa de dominios, así como a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que fueron presentadas, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 17 y 21, este Experto decide:

(1) que el nombre de dominio registrado por el Demandado es idéntico a la denominación social Desmon, S.A, a las marcas DESMON y al nombre de dominio <desmon.com>, cuyos registros son anteriores al del nombre de dominio <desmon.es>; por lo que la Demandante posee Derechos Previos sobre dicha denominación.

(2) que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos con respecto al Nombre de Dominio <desmon.es>.

(3) que el Nombre de Dominio <desmon.es> ha sido registrado y usado con mala fe por parte del Demandado.

Por todo lo anterior, y dado que en el presente caso se han hallado todas las circunstancias exigidas por el Reglamento, procede ESTIMAR la demanda y conceder la **TRANSFERENCIA del nombre de dominio <desmon.es>** a la Demandante.

Barcelona, 1 de octubre de 2007

Javier Ribas
Experto Designado