

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

RESOLUCIÓN DEL EXPERTO DESIGNADO

Procedimiento núm: 201001c010.PLASTIMODUL.

Demandante: PLASTIMODUL, S.L.

Dirección: XXXX XXXX XXXXXX XX XXX XXXXX Alicante, España.

Representante Sr: L.O.D.S. XXXXXXXXXX. XX. XXXX XXXXXX XX, X XXXXX
XXXX Alicante España XXXXXXXXXX.

Demandado: C.H.T.

Representante Sr./Sra.: C.H.T. XXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXX
XXXXXX, Guangdong, XXXXXX China continental XXXXXXXXXX.

Agente Registrador Del Demandado: KEY-SYSTEMS XXXXXX XXXX X-XX
XXXXXX Zweibruecken (Alemania) XXXXXXXXXXXXX.

1. Las Partes

El Demandante es PLASTIMODUL, S.L., con domicilio en Alicante, España.

El Demandado es C.H.T., con domicilio en Guangdong, China Continental.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del citado nombre de dominio es KEY-SYSTEMS.

3. Iter procedimental

El 18 de Diciembre de 2009, el Demandante formalizó su demanda para la recuperación del Dominio <plastimodul.es>. La referida demanda fue recibida en la sede de AECEM el día 14 de enero de 2010, 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 15 de enero de 2010 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 18 de enero de 2010.

La Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM dio traslado de la demanda a la parte Demandada el día 22 de enero de 2010. La demanda fue contestada el 26 de enero de 2010.

Así, el 8 de febrero 2010 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 se materializó en fecha 22 de febrero de 2010, mediante la recepción del expediente físico por parte del experto que suscribe

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar

apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:

4.1 La Demandante, PLASTIMODUL, S.L., es titular de la marca española núm. 2.737.892, PLASTIMODUL, bajo la clase 06 y 20 del Nomenclátor Internacional, solicitada el 31 de octubre de 2006 y concedida el 3 de abril de 2007.

Además, es titular del nombre de dominio <plastimodul.com>, registrado el 8 de noviembre de 2002.

4.2 El Demandado es titular del nombre de dominio en disputa, <plastimodul.es>, registrado el día 6 de mayo de 2008.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las alegaciones del Demandante son resumidamente las siguientes:

PLASTIMODUL, S.L. (en adelante, PLASTIMODUL) se constituye el 11 de febrero de 1993, siendo su objeto social la fabricación y venta de herrajes e interiorismo para muebles y sistemas de armarios empotrados.

Desde el año 2003, PLASTIMODUL mantiene relaciones comerciales con China, de donde importa artículos relacionados con el equipamiento de cocinas y baños, tiradores, cajones metálicos y sistemas de armarios.

Desde finales de 2004 y hasta el 1 de mayo de 2008, PLASTIMODUL tuvo como empleada a la Sra. B.H., la cual desempeñaba funciones de gestión de compras y búsqueda de nuevos productos y proveedores.

El Demandante considera que desde la finalización de la relación laboral, e incluso con anterioridad, la Sra. B.H. ha hecho un uso fraudulento de los datos y conocimientos que le fueron facilitados; hasta el punto de crear una página Web en la que se comercializan productos idénticos a los que comercializa la Demandante.

B. Demandado

El Demandado, como contestación a la demanda, se limita a manifestar, a través de un correo electrónico, que *“When it comes to domain names, its first come first served”*.

6. Análisis y Razonamientos

De acuerdo con el artículo 21 a) del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es), 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 de Red.es y el 17 vii) del Reglamento de AECEM, que establecen que el 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 el Demandante alega poseer Derechos Previos; y, (b) los motivos por los que debe considerarse que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda; y, (c) los motivos por los que debe considerarse 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 el Demandante alega poseer Derechos Previos;

Ha quedado suficientemente acreditado - y así lo ha comprobado este Experto al acceder a la base de datos de la OEPM-, que el Demandante es titular de la marca PLASTIMODUL (clases 6, 20 y 38), con fecha anterior al registro del nombre de dominio en pugna, así como del nombre de dominio <plastimodul.com>, a través del que se identifica en Internet.

Constatada la vigencia y titularidad de las mencionadas marcas, procede compararlas con el nombre de dominio <plastimodul.es>.

Este Experto considera que la identidad entre las marcas PLASTIMODUL y el nombre de dominio <plastimodul.es> queda fuera de toda duda; hasta el punto de crear confusión con las marcas registrada por el Demandante, de tal forma que el consumidor final puede equivocarse respecto al origen empresarial, con el gran perjuicio que para el Demandante supone y con claro aprovechamiento por el Demandado de la reputación adquirida por aquél.

Asimismo, este Experto cree conveniente recordar que la fecha de solicitud de registro de una marca, genera una expectativa de derecho que culmina con la concesión de la misma. En consecuencia, los derechos existentes se retrotraen al momento en que se solicita dicha concesión. En este sentido, debemos tener en consideración que el registro de la marca PLASTIMODUL más antigua fue solicitado el 31 de octubre de 2006, siendo ésta fecha anterior a la del registro del nombre de dominio <plastimodul.es>.

Por todo lo anterior, este Experto considera que, efectivamente, el Demandante ostenta derechos previos.

(b) los motivos por los que debe considerarse que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda;

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 (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), 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.

En este asunto, el Demandado no ha ofrecido argumentos que demuestren que es conocido por ese nombre, ni antes ni después de la fecha de registro del nombre de dominio. Tampoco se ha acreditado por parte del Demandado que el nombre de dominio ha sido usado de forma legítima y leal y que no ha habido, en ningún caso, intención de desviar a los consumidores que intentan

contactar con la mercantil PLASTIMODUL, S.L a la página Web <plastimodul.es>. Por ello, este Experto considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos para registrar el nombre de dominio en pugna.

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

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

Para probar este último extremo, el Demandante podría referirse a cualquiera de los argumentos tradicionalmente aceptados para la transferencia de nombres de dominio, sin que fuese necesario acreditar cada uno de ellos:

(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.

En su contestación a la demanda, el Demandado se limita a invocar el criterio de prioridad a la hora de solicitar el registro del nombre de dominio, alegando que *“When it comes to domain names, its first come first served”*. Sin embargo, este Experto considera oportuno recordar que existen múltiples resoluciones conforme a la Política UDRP que abundan en la obligación del futuro titular de un nombre de dominio, de realizar unas mínimas comprobaciones previas antes de registrar dicho dominio, al efecto de evitar vulneraciones de derechos de terceros (p.ej. Caso OMPI N° D2000-0647 Sociétés Le Monde interactif c/ M.E.F.).

Por otra parte, como se ha mencionado, la mala fe versa sobre la intención o finalidad de la persona que registra o utiliza el Dominio. En este sentido, este Experto considera que, dada la identidad de los contenidos de las páginas Webs <plastimodul.es> y <plastimodul.com> y la semejanza entre la marca PLASTIMODUL y el nombre de dominio en pugna, resulta difícil creer que el Demandado desconociera la existencia de la compañía.

Asimismo, este Experto entiende que el Demandado registró un nombre de dominio idéntico al del Demandante con el propósito de desviar a la página Web alojada en dicho nombre de dominio a los consumidores que pretendían acceder a los servicios ofrecidos por el Demandante, con la clara intención de obtener un beneficio económico y privar a su legítimo titularidad de un espacio en la red Internet para promocionar y ofrecer sus productos y servicios.

Finalmente, este Experto considera que el Demandado, al registrar un nombre

de dominio con una denominación exacta a las marcas del Demandante, ha violado los derechos exclusivos de éste último. Con esta conducta no ha observado la lealtad que debe presidir la concurrencia en el mercado y se ha aprovechado en beneficio propio del atractivo que puede suponer para el internauta el acceso a una página Web cuyo nombre de dominio es idéntico a las marcas registradas por el Demandante, creando confusión en quien consulta la referida página y obteniendo con ello un beneficio que no le es propio, es decir, aprovechándose de la reputación y posición en el mercado de PLASTIMODUL, S.L.

Por todo ello, este Experto considera que el nombre de dominio en pugna ha sido registrado y usado de mala fe.

7. Decisión

En virtud de lo anterior, y en consideración a que la Demanda cumple con los requisitos formales para este tipo de procedimientos de disputa de dominios, así como a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que fueron presentadas, y a la confirmación concluyente de la presencia de los elementos contemplados en el artículo 13 del Reglamento, y de acuerdo con las manifestaciones y documentos que fueron presentados, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 17 y 21, este Experto decide:

(1) *que el nombre de dominio registrado por la Demandada es idéntico hasta el punto de crear confusión con las marcas PLASTIMODUL sobre las que el Demandante posee Derechos Previos y cuyo registro es anterior al registro nombre de dominio (la solicitud en fecha 31 de octubre de 2006 genera un expectativa de derecho que culmina con la concesión el 13 de abril de 2007).*

(2) *que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al Nombre de Dominio <plastimodul.es>;*

(3) *que el Nombre de Domino <plastimodul.es> ha sido registrado y usado de mala fe por la Demandada.*

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 <plastimodul.es>** al Demandante.

Barcelona, 3 de marzo de 2010.



Assumpta Zorraquino
Experto Designado