

Asociación Española de la Economía Digital (ADIGITAL)

Proveedor acreditado por la entidad pública empresarial Red.es para la prestación del servicio de resolución extrajudicial de conflictos en materia de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES")

Procedimiento Núm. 201412a001.topdoctor.es

Castle Conolly Medical Ltd. v. #DEMANDADO#

1. Las Partes

El Demandante es la sociedad Castle Conolly Medical Ltd., con domicilio en XXXXX (en adelante, el DEMANDANTE).

El Demandado es #DEMANDADO#, con domicilio en XXXXX, en su calidad de titular registral del nombre de dominio objeto de controversia (en adelante, el DEMANDADO).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio en disputa es "topdoctor.es".

El agente registrador acreditado a través del cual el Demandado procedió a registrar el citado dominio es ARSYS INTERNET, S.L., con domicilio en XXXXX.

3. Iter procedimental

Con fecha 4 de diciembre de 2014 el Demandante presentó su demanda para la recuperación del nombre de dominio topdoctor.es y los documentos que la acompañan.

En fecha 5 de diciembre de 2014 se procedió al bloqueo del nombre de dominio, de acuerdo con lo que establece el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es).

El 31 de diciembre de 2014 se dio traslado de la demanda al Demandado por correo electrónico, enviándosele, en fecha 2 de enero de 2015, una copia por correo postal. A su vez, el agente registrador recibió el 31 de diciembre de 2014 una copia de la demanda por correo electrónico y se le envió también una copia por correo postal el 2 de enero de 2015, tal y como consta en el expediente que me ha sido entregado.

El 27 de enero de 2015 la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de ADIGITAL nombró como Experto a #EXPERTO# y acordó darle traslado del expediente que forma el Procedimiento, recibiéndolo éste en su domicilio en fecha 6 de febrero de 2015.

4. Antecedentes de Hecho

Se consideran probados los siguientes hechos y circunstancias, por estar apoyados por documentos no impugnados o por tratarse de afirmaciones no cuestionadas:

La sociedad Castle Conolly Medical Ltd. es titular de las siguientes marcas registradas:

- Marca comunitaria número 008291767, compuesta por el signo TOP DOCTORS, solicitada el 11 de mayo de 2009 y registrada el 1 de diciembre de 2009 para las clases 16, 41 y 44 de la Clasificación de Niza.
- Marca comunitaria número 011294981, compuesta por el signo TOP DOCTORS, solicitada el 25 de octubre de 2012 y registrada el 22 de marzo de 2013 para las clases 9, 14, 20 y 35 de la Clasificación de Niza.

Este Experto ha constatado la veracidad de las afirmaciones anteriores tras haber realizado la pertinente búsqueda en la base de datos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).

Según consta en la base de datos de Red.es, #DEMANDADO# es titular del nombre de dominio topdoctor.es.

Según consta también en la base de datos de Red.es, la entidad TOP DOCTORS, S.L. es titular de los nombres de dominio topdoctors.es y topdoctors.com.es.

En fecha 1 de enero de 2014 las sociedades Castle Conolly Medical Ltd. y TOP DOCTORS, S.L. han suscrito el documento denominado "*Trademark License Agreement*", en virtud del cual Castle Conolly Medical Ltd. ha licenciado a TOP DOCTORS, S.L. el uso y explotación de la marca TOP DOCTORS en España.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante expone que su actividad principal consiste en proporcionar a los internautas, a través de su directorio online, información sobre los mejores profesionales médicos de América.

Manifiesta también que la marca comunitaria TOP DOCTORS de la que es titular resulta descriptiva de dicha actividad llevada a cabo a través de los sitios web accesibles mediante los nombres de dominio castleconnolly.com, topdoctors.es y topdoctors.com.es.

Por otro lado, indica que la actividad desarrollada por la sociedad TOP DOCTORS, S.L., licenciataria de la marca TOP DOCTORS, a través del sitio web accesible mediante los nombres de dominio topdoctors.es y topdoctors.com.es consiste en proporcionar a los internautas un directorio online de los mejores profesionales médicos del territorio español.

Alega que sus dos marcas registradas son prácticamente idénticas al nombre de dominio objeto de controversia, lo que crea confusión entre ellos. Así, la simple eliminación de la letra “s” del final de la marca TOP DOCTORS en el nombre de dominio del Demandado confunde a los internautas acerca de la verdadera pertenencia del mismo.

Concluye que desde un punto de vista conceptual, visual y fonético la marca TOP DOCTORS y el nombre de dominio topdoctor.es resultan identificables y pueden dar lugar a confusión.

En cuanto a la falta de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, el Demandante alega que no ha localizado ningún signo que incluya la denominación TOP DOCTORS registrado a nombre del Demandado, lo que pone de manifiesto la falta de esfuerzo creativo de éste.

En cuanto al posible registro de mala fe, el Demandante indica que el dominio en liza ha sido registrado con el ánimo de atraer hacia la página web del Demandado internautas confundidos por la gran similitud con la marca del Demandante.

A mayor abundamiento, el Demandante manifiesta que la actividad llevada a cabo por el Demandado en el sitio web al cual direcciona el nombre de dominio topdoctor.es es idéntica a la desarrollada por el Demandante y la sociedad TOP DOCTORS, S.L., licenciataria de la marca TOP DOCTORS.

Puntualiza también que el sitio web del Demandado no cumple con la obligación de información contenida en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, lo cual resulta indiciario de que el registro del dominio topdoctor.es se ha llevado a cabo de mala fe.

También considera que el registro de las marcas de la Demandante y su difusión en España constituyen un fuerte indicio de que el Demandado tenía conocimiento previo de dichas marcas antes de proceder a registrar el nombre de dominio en disputa.

Por último, el Demandante solicita la transmisión del nombre de dominio.

B. Demandado

El Demandado no ha contestado a la demanda.

6. Conclusiones

En virtud de lo estipulado en el Reglamento, el Experto habrá de resolver motivadamente a la luz de los hechos descritos y las pruebas aportadas por las partes, debiendo ser congruente con la pretensión de la demanda y no pudiendo decidir sobre cuestiones ajenas a la misma. De igual modo esta resolución deberá respetar las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”, así como la Instrucción del Director General de la entidad pública empresarial Red.es por la que se establece el Reglamento del Procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (en adelante, “el Reglamento”).

De acuerdo con el Reglamento, para que prospere la demanda será necesario que el Demandante acredite que el registro del nombre de dominio efectuado por el Demandado tiene un carácter especulativo o abusivo. Con el fin de determinar ese carácter especulativo o abusivo deberán tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:

1. Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alegue poseer derechos previos.
2. Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado.
3. Que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe.

A continuación se estudiará la concurrencia de cada uno de los referidos requisitos:

6.1 Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alegue poseer derechos previos.

La Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), establece que la resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio se hará en relación, entre otros, a

derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales y las marcas protegidas.

En este sentido, se considera un hecho probado que el Demandante es titular de dos marcas comunitarias (números 008291767 y 011294981), compuestas por las palabras TOP DOCTORS y registradas para las clases 16, 41 y 44 (la número 008291767) y 9, 14, 20 y 35 (la número 011294981).

Así, este Experto advierte que de la comparación del dominio en controversia topdoctor.es con las marcas TOP DOCTORS de las que es titular el Demandante, resulta evidente la práctica identidad entre ambos signos, hecho claramente susceptible de provocar confusión entre los mismos.

El hecho de que el nombre de dominio topdoctor.es no contenga la letra “s” que sí contienen las marcas TOP DOCTORS no resulta relevante como elemento diferenciador a la hora de determinar la gran similitud existente entre ambos signos, tal y como se viene reconociendo en diversas resoluciones adoptadas en aplicación de la Uniform Dispute Resolution Policy de la ICANN (Caso OMPI nº DES2006-0003, *Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*; Caso OMPI nº DES2012-0027, *Cash Converters España S.L. v. Jorge Castro Santos*).

Así, tras comparar fonética y visualmente el dominio en disputa y los signos distintivos del Demandante, se llega a la conclusión de que el Demandado ha incurrido en una práctica de “typosquatting”, ya que el elemento único que compone el nombre de dominio en disputa coincide con el elemento distintivo principal de los signos del Demandante con la única diferencia de haber suprimido la letra “s”, lo que no afecta significativamente ni a la apariencia ni a la pronunciación a la hora de llevar a cabo dicha comparación.

En este punto conviene recordar que la inclusión del sufijo <<.es>> en el nombre de dominio no debe tenerse en cuenta a la hora de comparar ambos signos, ya que es una consecuencia derivada de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así se ha venido reconociendo en numerosas resoluciones, adoptadas tanto en aplicación de la Uniform Dispute Resolution Policy de la ICANN (Caso OMPI nº D2005-1029, *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. O.E.C.*), como en aplicación del Reglamento (Procedimiento Nº 200611c0033sexywebcam.es, *AZ Interactive, SL v. M.A.P.*).

Este Experto llega a la misma conclusión tras comparar el nombre de dominio topdoctor.es con los nombres de dominio topdoctors.es y topdoctors.com.es titularidad de la sociedad TOP DOCTORS, S.L., licenciataria de la marca TOP DOCTORS.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el Demandado registró el nombre de dominio topdoctor.es en fecha 15 de mayo de 2014, es decir, posteriormente a que el Demandante registrase sus dos marcas TOP DOCTORS alegadas en este procedimiento. Por otro lado, la sociedad TOP DOCTORS, S.L. registró su nombre de dominio topdoctors.es en fecha 28 de marzo de 2011, es decir, también antes de que el Demandado registrase el dominio en disputa.

En vista de todo lo anterior, este Experto considera que concurre el primero de los requisitos establecidos por el Reglamento para que prospere la demanda presentada.

6.2 Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado.

El segundo requisito necesario para que prospere la reclamación del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en controversia. Esto supone para el Demandante el deber de probar un hecho negativo, lo que en Derecho se conoce como *probatio diabolica*. Por este motivo viene considerándose suficiente (a modo de ejemplo, casos OMPI N° D2000-0120 *Eauto Inc v. Available-Domain-Names.com*, o N° D2002-1037, *Caja de Ahorros del Mediterraneo v. A.A.R.*), que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. Corresponderá al Demandado, posteriormente, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos.

En este sentido, el Demandante ha manifestado que el Demandado no ha registrado a su nombre ningún signo que incluya la denominación TOP DOCTORS. Además, manifiesta que el Demandado se ha servido de una denominación ya conocida para titular su sitio web que, como luego se verá, ofrece los mismos servicios que el Demandante.

En vista de lo anterior, lo cierto es que el Demandado no ha contestado a la demanda, por cuanto no ha demostrado, o siquiera intentado demostrar, que tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en controversia.

Por todo ello, el Experto considera que concurre el segundo de los requisitos establecidos por el Reglamento para que prospere la demanda presentada.

6.3 Que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe.

El Demandante tiene la carga de probar que el dominio en controversia ha sido registrado o se está empleando de mala fe. El art. 2 del Reglamento establece que esta mala fe debe referirse a la intención o finalidad de la persona que registra el nombre de dominio.

De lo establecido en el artículo 2 del Reglamento, se desprende claramente que ese análisis de la intencionalidad y finalidad debe llevarse a cabo, en primer lugar, respecto al momento mismo del registro del dominio por parte del Demandado.

En base a esto, el Experto considera muy importante tener en cuenta que cuando el Demandado procedió a registrar el nombre de dominio en liza, las marcas del Demandante, ya habían sido registradas. De igual forma, en ese momento la sociedad TOP DOCTORS, S.L. ya había registrado también el nombre de dominio

topdoctors.es. Por tanto, es perfectamente plausible que el Demandado tuviera conocimiento de la existencia y derechos previos del Demandante antes de proceder a registrar el nombre de dominio topdoctor.es.

Por otro lado, el artículo 2 del Reglamento establece que se considerará que el registro de un nombre de dominio es abusivo o especulativo, entre otros casos, cuando el *“Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web.”*

Pues bien, este Experto ha podido constatar que actualmente, a fecha 26 de febrero de 2015, el sitio web al cual direcciona el nombre de dominio topdoctor.es contiene lo que parece un directorio de profesionales médicos. Dicha actividad resulta coincidente con la desarrollada por la sociedad TOP DOCTORS, S.L., licenciataria de la marca TOP DOCTORS, en su sitio web accesible a través de los nombres de dominio topdoctors.es y topdoctors.com.es; así como con la desarrollada por el Demandante en su sitio web accesible a través del nombre de dominio castleconnolly.com. Por tanto, queda totalmente probado el riesgo de que exista confusión con la identidad del Demandante.

Además, este Experto ha constatado que en el sitio web del Demandado se intenta promocionar una denominación distinta, esto es GOONDOCTOR.COM.

Estando claro lo anterior, este Experto debe pronunciarse sobre otro de los extremos apuntados por el Demandante. Así, si bien resulta cierto que en el sitio web del Demandado no figura ninguno de los datos de información general a que hace referencia el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, también lo es que la aplicabilidad de dicha norma está sujeta a la concurrencia de determinadas circunstancias que no son objeto de análisis en este Procedimiento.

Por otro lado, también es cierto que en la información sobre el dominio en disputa mostrada por Red.es sí aparecen el nombre y apellido de su titular y una dirección de correo electrónico para contactar con el mismo. En este sentido, la Instrucción del Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se desarrollan los procedimientos aplicables a la asignación y a las demás operaciones asociadas al registro de nombres de dominio bajo el “.es”, establece en su apartado Trigésimo que *“la Autoridad de Asignación únicamente hará públicos los datos personales cuya publicidad sea estrictamente necesaria para la adecuada gestión del Registro”*.

En este sentido, no es cierta la afirmación del Demandante cuando dice que el titular del nombre de dominio no se identifica.

Por todo ello, el Experto considera que en base a los elementos señalados concurre el tercero de los requisitos establecidos por el Reglamento para que prospere la demanda presentada.

DECISIÓN

En virtud de lo anterior y en consideración a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que han sido presentadas, este Experto considera que el Demandante ha probado, de acuerdo con el art. 2 del Reglamento, que concurren los tres elementos requeridos y, calificándose el registro del nombre de dominio practicado a favor del Demandado como especulativo y abusivo, estimo la demanda y ordeno que el nombre de dominio topdoctor.es sea transferido al Demandante.

En Barcelona, a 26 de febrero de 2015.

Fdo. #EXPERTO#
Experto