

Asociación Española de Comercio Electrónico y Márketing Directo

RESOLUCIÓN DEL EXPERTO

G.L. Vs. W.S.

Caso N° 200610c0029 Bolma

En Madrid, a 30 de noviembre de 2006.

Vista la DEMANDA

Presentada por:

D. G.L., titular de la marca BOLMA, con domicilio en XXXX, XXXX, España, calle XXXXX, nº ## (en adelante, el DEMANDANTE),

Frente a:

W.S. domicilio en XXXX, España, Calle XXXXXX, ##-#º-puerta #ª (en adelante, el DEMANDADO).

Reclamando:

La transmisión del nombre de dominio «bolma.es» (en adelante, el NOMBRE DE DOMINIO), registrado por medio del Agente Registrador “Piensa Solutions” (en adelante, la ENTIDAD REGISTRADORA).

Atendiendo a los siguientes:

I. ANTECEDENTES DE HECHO

1. Procedimiento

El 2 de octubre de 2006 el DEMANDANTE presentó ante la Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Relacional (en adelante, el CENTRO) una DEMANDA de arbitraje (en adelante, la DEMANDA).

El 10 de octubre de 2006 la RED.ES comunicó al Centro que se había procedido a bloquear el citado NOMBRE DE DOMINIO.

Según certifica el CENTRO, el 18 de octubre de 2006 se notificó al DEMANDADO la DEMANDA mediante e-mail remitido a las 13.22 horas a las cuentas de correo que figuran en el Registro del Dominio (1xxxxx@xxxxx.com y 2xxxxx@xxxx.com), constando acuse de recibo de las mismas a las 23.55 y a las 13.23 del mismo día.

Asimismo en dicha fecha el CENTRO envió al DEMANDADO por correo postal a la dirección señalada en el Registro de ESNIC una copia de la demanda y de los documentos presentados.

El 15 de octubre de 2006, el Centro designó a D. Alejandro Negro Sala como Experto (en adelante, el EXPERTO) para la resolución del presente procedimiento, remitiéndole la documentación del procedimiento.

2. Antecedentes relativos a la disputa

El DEMANDANTE, opera con las marcas:

- (i) Marca española denominativa «BOLMA», número 2.663.995 concedida mediante resolución de la OEPM de fecha 15 de marzo de 2006, en las clases 6, 9, 11 y 19 del Nomenclátor Internacional, en virtud de solicitud de 26 de julio de 2005, en vigor, según acredita mediante copia del título de concesión.
- (ii) Marca denominativa “BOLMA” nº 2.419.956, solicitada el 7 de agosto de 2001 y concedida mediante resolución de la OEPM de fecha 6 de mayo de 2002, en la clase 18 del Nomenclátor Internacional.
- (iii) Marca denominativa “BOLMA” nº 2.481.613 concedida mediante resolución de la OEPM de 20 de marzo de 2003, solicitada el 7 de junio de 2002, en la clase 25 del Nomenclátor Internacional.

Según acta notarial aportada por el DEMANDANTE, en el sitio web www.bolma.es aparece en lengua inglesa el texto “Dominios en venta” y a continuación existe una relación de cinco direcciones más y el siguiente texto literal en inglés y en castellano:

“Quienes somos: El grupo “Spain abc Domain Buscador” busca los dominios mejores para ustedes. Todos los días, guardamos sus dominios

*favoritos. Si se interesa el dominio en nuestra lista, ¡No esperando!
Contacte con nosotros: 2xxxxx@xxxxx.com"*

Según se constata, en dicha acta, el DEMANDADO no utiliza su NOMBRE DE DOMINIO para comercializar ningún producto o servicio.

Asimismo, según se constata en el acta el DEMANDADO sólo lo utiliza con la finalidad de venderlo.

El 19 de octubre el CENTRO recibió un e-mail desde la dirección 2xxxxx@xxxxx.com, indicando que no aceptaba el traslado del NOMBRE DE DOMINIO y "*que quien lo obtiene primero es su dueño*". En dicho e-mail ofrecía el buscar una solución para ceder el NOMBRE DE DOMINIO e insistía en haber pagado su registro. Dicho e-mail estaba firmado por Simón.

El CENTRO contestó a dicho mail el 24 de octubre solicitando que se acreditara que actuaba en nombre del titular del NOMBRE DE DOMINIO, señor W.S., así como señalando los requisitos que debía contener la contestación a la demanda y que en caso de no presentarse la documentación solicitada la demanda se daría por no contestada.

Dicho e-mail nunca obtuvo respuesta por lo que la demanda se entiende como no contestada.

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 por el que se aprueba el procedimiento para la prestación del servicio de resolución extrajudicial de conflictos para nombre de dominio (.es) aprobado por el Comité de expertos para la resolución extrajudicial de conflictos de nombre de Dominio de la Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Relacional.

La 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 «bolma.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 y en la dirección de correo ordinario indicada igualmente en el Registro del NOMBRE DE DOMINIO, ponen 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 (bolma.es) y las marcas del DEMANDANTE (bolma) es evidente que son idénticas.

Así el uso del NOMBRE DE DOMINIO por parte del DEMANDADO genera confusión con la marca de la titularidad del DEMANDANTE.

Por otra parte, la inclusión del sufijo «.es» 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 idéntico a las marcas titularidad del DEMANDANTE hasta el punto de crear confusión, por lo que concurre la primera de las condiciones previstas por el artículo que se analiza.

Hemos podido comprobar, además, que el DEMANDANTE utiliza dichas marcas y tiene registrados otros nombres de dominio que incorporan dichas marcas como bolma.net y bolma.eu.

b) Derechos o intereses legítimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe acreditar el DEMANDANTE es que el DEMANDADO 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 el DEMANDADO 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:

- 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.
- Ser conocido corrientemente por el NOMBRE DE DOMINIO, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- 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 del DEMANDADO respecto al NOMBRE DE DOMINIO. Por el contrario, se considera que:

- El DEMANDADO ha utilizado el NOMBRE DE DOMINIO sin título alguno.
- El DEMANDADO ha utilizado el NOMBRE DE DOMINIO únicamente con la finalidad de venderlo, lo cual no puede entenderse como una oferta de buena fe de productos y servicios.
- Adicionalmente, el DEMANDADO 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. Más aún, su única respuesta ha sido un mail enviado por una persona que no era el titular insinuando estar dispuesto a venderlo.
- Dado el carácter inequívocamente referido a la marca titularidad del DEMANDANTE del NOMBRE DE DOMINIO y las obvias diferencias entre el mismo y el nombre del DEMANDADO parece igualmente obvio que el DEMANDADO en ningún momento ha sido conocido bajo la denominación «bolma».

- Difícilmente podría considerarse que el DEMANDADO 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 dado hasta el bloqueo del sitio web fue la venta de dicho dominio.

En consecuencia, se considera que el DEMANDADO 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 el DEMANDADO en dicha denominación, cabe entender que el registro del mismo se realizó de forma fraudulenta.

En concreto, el artículo 2 del Reglamento considera como prueba del registro o uso de mala fe, cuando el DEMANDADO haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de venderlo, alquilarlo o cederlo por cualquier título al DEMANDANTE. Ha quedado acreditado la intención de llegar a un acuerdo por parte del DEMANDADO, la cual parecía que pasaba por el pago de alguna cantidad por parte del DEMANDANTE.

Adicionalmente, a pesar de haber tenido a su alcance la oportunidad de contestar al DEMANDANTE debidamente en las ocasiones en las que éste se ha dirigido a él tratando de resolver la situación de conflicto, antes de entablar el procedimiento y en el plazo para contestar la DEMANDA, el DEMANDADO 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, salvo el ya indicado mail, en el que se dejaba ver la voluntad de vender el DOMINIO.

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.

Así, se entiende que también es una prueba de haber registrado y usado el NOMBRE DE DOMINIO de mala fe, el utilizarlo única y exclusivamente con la finalidad de venderlo, tal y como ha quedado acreditado con el acta notarial aportada por el DEMANDANTE.

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 del DEMANDADO como especulativo o abusivo, no procede sino ESTIMAR LA DEMANDA Y ORDENAR QUE EL NOMBRE DE DOMINIO «BOLMA.ES» SEA TRANSFERIDO AL DEMANDANTE, D. G. X. L.

Alejandro Negro Sala
(Experto Único)