

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

## RESOLUCIÓN DEL EXPERTO DESIGNADO

Procedimiento núm: 200610c0032bilbogas  
Demandante: Compañía Distribuidora de Gas de Bilbao  
Representante: D. José Carlos Erdozain López  
Demandado: D. J. M.  
Representante:  
Agente Registrador: Key-Systems GmbH

### 1. Las Partes

La parte demandante es la Compañía Distribuidora de Gas de Bilbao – Bilboko Gas-Banaketarako Konpainia – Bilbogas, S.A., Sociedad Anónima constituida el 1 de diciembre de 1992 por tiempo indefinido, con domicilio social en XXXXX ##, ##### de Bilbao (Vizcaya), representada en este procedimiento arbitral por D. José Carlos Erdozain López, con domicilio profesional en XXXXXXX ##, ##### de Madrid. (En adelante, la “**Demandante**”),

La parte demandada es D. J. M., persona física con domicilio en C/ XXXXX ##, ##### de Viena (Austria). El Sr. M. 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 <bilbogas.es>, (en adelante el “**Dominio**”) registrado en fecha 14 de julio de 2006 ante KEY-SYSTEMS (en adelante el “**Registrador**”).

### **3. Historia Procedimental**

El 20 de octubre de 2006, la Demandante formalizó su demanda para la recuperación del Nombre de Dominio <bilbogas.es>. Fue recibida en la sede de AECEM el día 24 del mismo mes y año, 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.

Al día siguiente -25 de octubre de 2006- se dio traslado de la demanda al Registrador y a la Entidad pública empresarial Red.es, solicitando, en su caso, el bloqueo del nombre de dominio. Dicho bloqueo fue concedido y hecho efectivo el mismo día 25. En esta misma fecha se dio traslado de la demanda al Demandado, Sr. M., quien respondió al día siguiente solicitando que las comunicaciones se realizaran en idioma inglés. AECEM estimó su solicitud, y le dio traslado de nuevo el día 3 de noviembre de 2006, esta vez en inglés.

El día 20 de diciembre de 2006, AECEM consideró expirado el plazo para contestar a la demanda arbitral, y así se le hizo saber al Demandado. En esta misma fecha se me designó como árbitro del procedimiento; tras el oportuno examen de imparcialidad e independencia, acepté el encargo.

### **4. Antecedente de Hechos**

Los siguientes hechos se consideran probados:

La actividad de la Demandante se centra en la distribución de gas para usos comerciales y domésticos en varios territorios, mayoritariamente Bilbao, donde en 2005 poseía una cuota de mercado del 94,7 %.

La Demandante es titular de 11 marcas válidamente registradas en España que contienen la denominación “Bilbogás”. Diez de ellas se componen exclusivamente del vocablo “Bilbogás”, y sólo 1 contiene otra palabra –Tiendas- para la marca “Tiendas Bilbogás”. No se ha hallado constancia de ninguna marca internacional ni comunitaria que contenga el vocablo “Bilbogás”.

Las solicitudes de algunas de estas marcas se remontan al 21 de septiembre de 1988, habiéndose concedido a lo largo del año 1990. Todas ellas, en cualquier caso, son anteriores al registro del nombre de dominio controvertido, que no tuvo lugar hasta el 14 de julio de 2006.

La Demandante es la titular de los dominios <bilbogás.com>, <bilbogás.org> y <bilbogás.net> desde el 16 de julio de 1999.

El Demandado es titular del nombre de dominio <bilbogás.es>, registrado el día 14 de julio de 2006, que actualmente almacena contenidos aparentemente ajenos, relacionados con los hoteles Port Elisabeth.

Nada ha alegado el Demandado en este sentido, por lo que este Experto considera probado que el Sr. M. no ha obtenido autorización alguna para la utilización de la marca registrada “Bilbogás”.

## **5. Alegaciones de las Partes**

### **A. Demandante**

a) La Demandante alega ser titular de varias marcas registradas “Bilbogás”, cuya parte denominativa es idéntica al nombre de dominio <bilbogás.es>. En este sentido, tal y como la constante jurisprudencia de la OMPI ha defendido, no se ha tenido en

cuenta el sufijo de primer nivel del dominio a efectos de juzgar la similitud entre ambos símbolos.

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

b) “Bilbogás” es una marca notoria y renombrada, asociada a la actividad empresarial de la Demandante. Ello es así en atención a la extensión del producto distribuido por Bilbogás, S.A. y los criterios de la vigente Ley de Marcas, aplicable supletoriamente a este procedimiento. Como tal, la marca “Bilbogás” merece un nivel de protección cualificado, más allá de su válido registro ante un organismo oficial.

Bilbogás, S.A. es titular de varias marcas anteriores, coincidentes con el nombre de dominio disputado. La Demandante no ha autorizado el uso de ninguna de las marcas “Bilbogás” por parte del Demandado.

Ninguna de las circunstancias previstas por la ICANN como prueba de derecho o interés legítimo se da en el presente caso. El único fin perseguido por el Demandado es el de obstaculizar la actividad desarrollada por la Demandante.

c) El Demandado ha registrado y utiliza el Dominio de mala fe. La Demandante defiende que el único propósito perseguido con el registro del Dominio ha sido el de atraer a usuarios de Internet con ánimo de lucro, creando la posibilidad de que exista confusión en cuanto a la fuente de los contenidos. Tales contenidos, además, nada tienen que ver con la actividad habitual de la Demandante.

La denominación BILBOGAS no es casual ni genérica, sino que significa literalmente “Gas de Bilbao”, denominación con la que el Demandado no guarda ninguna relación lógica. Dado el renombre de la marca “Bilbogás” y la extensión de sus servicios, es imposible achacar a la casualidad el registro de un dominio idéntico.

Con el registro del Dominio, el Demandado ha pretendido perjudicar a Bilbogás, S.A., atrayendo a usuarios de Internet a su página web, o lucrarse con él mediante el

ofrecimiento de enlaces a los servicios allí ofrecidos. En cualquier caso, está impidiendo el uso de la marca “Bilbogas” por parte de su titular, lo cual se hace más evidente por el contenido de la página web, referente a los hoteles Port Elisabeth.

Finalmente solicita la transferencia del nombre de dominio por parte de RED.ES.

## **B. Demandado**

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

El Demandado fue debidamente notificado de la interposición de la Demanda, a lo que respondió solicitando una comunicación en inglés. Tras realizarse dicha comunicación, el Demandado no ha vuelto a intervenir en el presente procedimiento arbitral.

## **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) (en adelante, el “**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 de Red.es, 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 derecho industrial válidamente protegido en España, esta marca debe ser considerada como un término anterior, sobre el que la Demandante posee Derechos Previos a efectos del Reglamento.

La identidad entre la marca “Bilbogas” y el nombre de dominio <bilbogas.es> queda fuera de toda duda: la confusión entre ambos términos es evidente. El registro efectivo de las marcas, además, hace innecesario discutir sobre el renombre o notoriedad de las marcas.

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 nombre de dominio objeto del procedimiento arbitral. Dado que el Reglamento no prevé expresamente qué debe entenderse por “derechos o intereses legítimos”, creo conveniente recurrir a los criterios propuestos

por ICANN, en el sentido de que se demuestra 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 de la OMPI está de acuerdo en 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 en la prueba de la buena fe de su uso del nombre de dominio. En este sentido, el caso *Europay International S.A. v. Eurocard.com, Inc., EuroCard.org, and Chad Folkening* (<eurocard.com / .org>) 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 apreciar por sí mismo la existencia o no de las citadas circunstancias.

- i. El uso que se le da al nombre de dominio no tiene relación con una oferta leal de bienes o servicios. Al acceder a las propiedades<sup>1</sup> de cada uno de los marcos en que se distribuye la página se observa que los contenidos no son propios de la página, sino que se cargan desde el sitio web <http://1www.1xxxxx.xx/>. Al acceder a esta web se observa que su contenido es idéntico al de <bilbogas.es>, con la única excepción del contenido del marco principal.

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 no puede estimarse esta circunstancia.

- ii. No se tiene constancia de que el Demandado haya sido corrientemente conocido por el nombre del Dominio. Al efectuar una búsqueda del término Bilbogas en el buscador “Google”, este Experto no ha logrado hallar un solo resultado referido al Sr. M.

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 no es el Demandado quien provee de contenido al Dominio, por lo que su uso no puede ser leal o no comercial. Al contrario, parece que su única voluntad es la de desviar a los consumidores de manera equívoca hacia su propio sitio web, con el simple objetivo de ampliar su número de visitas.

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 esté utilizando de mala fe;**

---

<sup>1</sup> Botón derecho del ratón sobre cualquier parte de la página > Propiedades



La mala fe a la hora de registrar el nombre de dominio ha de ser probada por la Demandante, mala fe referida a la intención o finalidad de la persona que registra o utiliza el Nombre de Dominio.

Para probar este último extremo, la Demandante podía 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; o
- (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; o
- (c) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- (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.
- (e) Circunstancias que indiquen que el Demandado ha realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.

En este sentido, el Demandado no ha realizado ningún intento por vender, alquilar o ceder de alguna otra forma del Dominio. No se ha ofrecido el Dominio a la Demandante ni a ningún competidor de ésta por un valor superior a los gastos de registro.

El Demandado no parece ser un competidor directo de la Demandante, por lo que es poco probable que su objetivo fuera el de impedir que ésta utilizara su marca en Internet.

Tampoco hay motivo para pensar que el objetivo pudiera ser el de perturbar la actividad comercial de Bilbogas, S.A., si bien dicha perturbación efectivamente se ha producido.

Finalmente, el Reglamento enumera la posibilidad de que el Demandado haya intentado atraer a usuarios de Internet a su página con algún ánimo de lucro. En este caso sí existen indicios de que ha habido una captación de usuarios de Internet. El dominio <bilbogas.es> es idéntico a la marca y al resto de dominios de Bilbogas, S.A., por lo que es razonable pensar que cualquier internauta que buscara el sitio web de la Demandante teclearía la dirección [www.bilbogas.es](http://www.bilbogas.es).

El objetivo de esta conducta, sin embargo, no ha sido el de crear confusión con la identidad de la Demandante, ni con sus productos o servicios. El incremento en las visitas de un sitio web ya es beneficio suficiente, ya que se puede traducir en mayores ingresos por publicidad o por los enlaces facilitados o, simplemente, hacerla más atractiva a posibles compradores.

Este Experto considera que **EXISTE** mala fe en el registro y utilización del nombre de dominio controvertido.

## 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 marca BILBOGAS, cuyo registro es anterior al del Dominio, 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 <bilbogas.es>.

(3) que el Nombre de Domino <bilbogas.es> ha sido registrado y es utilizado de mala fe por el 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 <bilbogas.es>** a la Demandante.

Barcelona, 15 de enero de 2007



Assumpta Zorraquino  
Experto Designado