

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y MARKETING RELACIONAL (AECEM)

**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. 200906c013dominos

Domino's IP Holder LLC v. D. A.E.

1. Las Partes

La Demandante es Domino's IP Holder LLC, con domicilio en xxxxxxx, xxxxx Michigan, Estados Unidos (en adelante, la DEMANDANTE).

Se halla representada en este procedimiento por Dña. Isabela Crespo Vitorique, en su calidad de abogada.

El Demandado es D. A.E., con domicilio en xxxxxxx, Reino Unido, 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 "dominos.es".

El agente registrador acreditado a través del cual el Demandado procedió a registrar el citado dominio es DIGITAL VALLADOLID, S.L., con domicilio en Valladolid, xxxxxxxxxxxxxxxx.

3. Iter procedimental

Con fecha 15 de junio de 2009 la Demandante presentó su demanda para la recuperación del nombre de dominio “dominos.es” y los documentos que la acompañan.

En fecha 17 de junio de 2009 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 26 de junio de 2009 se dio traslado de la demanda al Demandado por correo electrónico, enviándosele, en fecha 19 de junio de 2009 una copia por correo postal. A su vez, el 26 de junio de 2009 se remitió al agente registrador una copia de la demanda por correo electrónico, y se le envió también una copia por correo postal el 19 de junio de 2008, tal y como consta en el expediente que me ha sido entregado.

El 17 de julio de 2009 el Demandado envió un correo electrónico a AECEM presentando escrito de contestación a la demanda.

El 27 de junio de 2009 la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM nombró como Experto a D. Martí Manent González y acordó darle traslado del expediente que forma el Procedimiento, recibéndolo éste en su domicilio en fecha 21 de julio de 2009.

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:

Domino’s IP Holder LLC es titular de las siguientes marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas:

- Marca denominativa número M 1035329, compuesta por el signo DOMINO’S PIZZA, actualmente en vigor desde el 1 de noviembre de 2003, registrada en la clase 42 del Nomenclátor Internacional para los siguientes productos y/o servicios: servicios de restaurante.
- Marca grafica número M 1262299, actualmente en vigor, registrada en la clase 35 del Nomenclátor Internacional.
- Marca grafica número M 1197834, actualmente en vigor, registrada en la clase 42 del Nomenclátor Internacional.

- Marca denominativa número M 1035328, compuesta por el signo DOMINO'S PIZZA, actualmente en vigor desde el 1 de marzo de 2006, registrada en la clase 30 del Nomenclátor Internacional para los siguientes productos y/o servicios: pizzas.
- Marca denominativa número M 1262294, compuesta por el signo DOMINO'S PIZZA, actualmente en vigor desde el 16 de noviembre de 1991, registrada en la clase 35 del Nomenclátor Internacional.
- Marca denominativa número M 1249995, compuesta por el signo DOMINO'S PIZZA, actualmente en vigor desde el 1 de junio de 1992, registrada en la clase 39 del Nomenclátor Internacional.
- Marca mixta número M 1207903, compuesta por el signo DOMINO'S PIZZA, actualmente en vigor desde el 1 de abril de 1990, registrada en la clase 30 del Nomenclátor Internacional.
- Marca mixta número M 1262304, compuesta por el signo DOMINO'S PIZZA, actualmente en vigor desde el 16 de noviembre de 1991, registrada en la clase 35 del Nomenclátor Internacional.
- Marca mixta número M 1249996, compuesta por el signo DOMINO'S PIZZA, actualmente en vigor desde el 1 de noviembre de 1991, registrada en la clase 39 del Nomenclátor Internacional.
- Marca mixta número M 1207904, compuesta por el signo DOMINO'S PIZZA, actualmente en vigor desde el 16 de septiembre de 1990, registrada en la clase 42 del Nomenclátor Internacional.
- Marca denominativa número M 2845339, compuesta por el signo DOMINO'S PIZZA, actualmente en vigor desde el 2 de junio de 2009, registrada en las siguientes clases del Nomenclátor Internacional para los productos y/o servicios que a continuación se indican:
 - 16 Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.
 - 25 Vestidos, calzados, sombrerería.
 - 30 Pizzas.
 - 35 Servicios de asistencia en la dirección de negocios otorgada a

- licenciatarios en la instalación y funcionamiento de establecimiento dedicados exclusivamente a la preparación y suministro de pizzas calientes hechas por encargo para su consumo fuera de los establecimientos.
- 39 Servicio de reparto de pizzas.
 - 43 Servicios de restaurante, catering y servicios de una pizzería.
- Marca mixta número M 2845341, compuesta por el signo DOMINO'S PIZZA, actualmente en vigor desde el 12 de junio de 2009, registrada en las siguientes clases del Nomenclátor Internacional para los productos y/o servicios que a continuación se indican:
- 16 Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; maquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.
 - 25 Vestidos, calzados, sombrerería.
 - 30 Pizzas.
 - 35 Servicios de asistencia en la dirección de negocios otorgada a licenciatarios en la instalación y funcionamiento de establecimiento dedicados exclusivamente a la preparación y suministro de pizzas calientes hechas por encargo para su consumo fuera de los establecimientos.
 - 39 Servicio de reparto de pizzas.
 - 43 Servicios de restaurante, catering y servicios de una pizzería.

Por otro lado, Domino's IP Holder LLC es titular de las siguientes marcas registradas ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior:

- Marca denominativa número 000016311, compuesta por el signo DOMINO'S PIZZA, actualmente en vigor desde el 9 de diciembre de 1998, registrada en las siguientes clases del Nomenclátor Internacional: 30, 42.
- Marca figurativa número 005038039, compuesta por el signo DOMINO'S PIZZA, actualmente en vigor desde el 16 de abril de 2007, registrada en las siguientes clases del Nomenclátor Internacional: 29, 30, 43.

- Marca figurativa número 002825032, compuesta por el signo DOMINO'S PIZZA KICK'N CHICKEN, actualmente en vigor desde el 17 de diciembre de 2003, registrada en las siguientes clases del Nomenclátor Internacional: 29.
- Marca figurativa número 002370112, compuesta por el signo DOMINO'S THE PIZZA DELIVERY EXPERTS, actualmente en vigor desde el 30 de octubre de 2003, registrada en las siguientes clases del Nomenclátor Internacional: 42.
- Marca figurativa número 001533009, compuesta por el signo DOMINO'S HEAT WAVE, actualmente en vigor desde el 18 de octubre de 2002, registrada en las siguientes clases del Nomenclátor Internacional: 21, 39, 42.
- Marca denominativa número 001532829, compuesta por el signo DOMINO'S HEAT WAVE, actualmente en vigor desde el 2 de mayo de 2001, registrada en las siguientes clases del Nomenclátor Internacional: 21, 39, 42.
- Marca figurativa número 000016295, compuesta por el signo DOMINO'S PIZZA, actualmente en vigor desde el 5 de julio de 1999, registrada en las siguientes clases del Nomenclátor Internacional: 30, 42.

Este Experto ha constatado la veracidad de la afirmación anterior mediante el examen de las copias impresas de los correspondientes expedientes de marca, así como tras haber realizado la pertinente búsqueda en las bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas y de la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

Según consta en la base de datos WHOIS, el titular de los dominios "dominos.com" y "dominos.fr" es la sociedad Domino's Pizza, LLC; el titular del dominio "dominos.eu" es la sociedad Dominos Pizza Netherlands B.V.; el titular del dominio "dominos.co.uk" es la sociedad Domino's Pizza Group Ltd; el titular del dominio "dominos.com.au" es la sociedad Domino's Home Delivery Pty Ltd.

Al tiempo de dictaminar sobre la presente controversia, este Experto ha podido constatar que el nombre de dominio "dominos.es" direcciona a una página Web que aparenta estar inacabada y falta de contenido, en la que puede leerse la siguiente frase: "Dominos - El venir pronto!"

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante manifiesta que pertenece al grupo empresarial formado por Dominos Pizza Inc., dedicado al reparto de pizzas a domicilio a través de una red formada por 8.600 tiendas, entre propias y franquicias, distribuidas en sesenta mercados diferentes.

Aporta la Demandante varias capturas de pantalla impresas para acreditar la fuerte presencia en Internet de dicho grupo empresarial. Además de llevar a cabo numerosas acciones de marketing, la Demandante declara que también realiza acciones de labor social, especialmente colaborando con un determinado centro hospitalario.

También pone de manifiesto que diversas publicaciones destacan y posicionan positivamente a la Demandante y sus marcas dentro del ámbito de la restauración y el reparto de pizzas, aportando diversas capturas de pantalla impresas que lo acreditan.

Por todo lo manifestado hasta ahora, la Demandante declara que sus marcas son notorias y renombradas en todo el mundo.

La Demandante declara también que entre ella y el Demandado no media relación comercial alguna. Además, como titular de diversas marcas nacionales y comunitarias, la Demandante dice tener derecho a prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico la marca en cuestión y, especialmente, usar el signo en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio.

Alega además que es titular, bien directamente o a través de otras empresas pertenecientes a su mismo grupo empresarial, de los siguientes nombres de dominio: "dominos.fr"; "dominos.com"; "dominos.eu" y "dominos.co.uk".

En relación a la tenencia de derechos previos, la Demandante declara finalmente que su propia denominación social coincide con el nombre de dominio en disputa.

Para argumentar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio "dominos.es", declara que éste está haciendo un uso indebido del mismo, apoyando dicha afirmación en la propia página Web a la cual direcciona el dominio en liza, que carece de contenido. Además, manifiesta que el Demandado no es conocido comúnmente por el nombre "Dominos"; no ostenta derecho marcario alguno sobre el mismo y tampoco realiza una oferta de bienes y servicios vinculada a la denominación "Dominos".

La Demandante declara que existe una total y evidente similitud e identidad entre el nombre de dominio objeto de esta controversia y la parte denominativa de la marca de su

titularidad, lo que provoca confusión en el consumidor. Para apoyar esta línea de argumentación, cita las Decisiones D2002-1027 y D2002-0645 dictadas por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. Al mismo tiempo, reitera que el Demandado realiza una “tenencia pasiva” del nombre de dominio en cuestión.

La Demandante alega que, además, el Demandado le ha ofrecido la venta del dominio “dominos.es”, lo que evidencia la falta de interés legítimo.

Finalmente, en relación con la falta de derechos o intereses legítimos, por parte del Demandado, sobre el nombre de dominio en disputa, la Demandante trae a colación la doctrina sentada por la Decisión 2009-0006 dictada por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.

Para intentar demostrar que el Demandado ha registrado o está utilizando el dominio en liza de mala fe, la Demandante manifiesta que el registro del mismo se ha llevado a cabo con la finalidad de impedir que ésta utilice sus derechos previos a través del dominio “dominos.es”.

Por su parte, la Demandante reconoce haber mantenido contactos previos con el Demandado para proceder a la transmisión del dominio en disputa. Además, también se alega que en el Reino Unido, lugar de residencia del Demandado, la marca de la Demandante está presente desde el año 1985.

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

B. Demandado

En su escrito de contestación a la demanda el Demandado manifiesta, en primer lugar, que en el mes de abril de 2009 ya alcanzó un acuerdo para transferir el nombre de dominio “dominos.es” a la Demandante, a través de su representante Corporation Service Company. Por este motivo, el Demandado entiende que la finalidad última de este procedimiento es establecer un precedente que permita a la Demandante iniciar similares procedimientos para recuperar otros dominios en Europa.

Por otro lado, el Demandado manifiesta que la principal marca de la Demandante es “DOMINO’S PIZZA”, lo que se corresponde plenamente con el nombre de dominio “dominospizza.es” que ésta ya registró en el año 2005.

El Demandado alega también que el uso que realiza del dominio en disputa no hace alusión a comida rápida, restaurantes, pizzas o a la propia Demandante. Tampoco está usando el dominio para beneficiarse de la actividad de la Demandante o para promover la actividad de sus rivales.

El Demandado sostiene que el término “DOMINOS” es genérico a nivel mundial y que no tiene por qué asociarse a la pizza.

Finalmente solicita ser mantenido en la titularidad del dominio “dominos.es”.

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”).

Este Experto considera que en virtud de los hechos y pruebas aportados por las Partes al expediente constituido en base al presente Procedimiento, el mismo debe resolverse teniendo también en cuenta el régimen de la propiedad industrial español contenido en la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, “ley de Marcas”).

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 la Demandante es titular de diversas marcas registradas, tanto nacionales como comunitarias. Concretamente, la Demandante ha demostrado ser titular de cinco marcas nacionales denominativas compuestas por el signo DOMINO'S PIZZA; una marca comunitaria denominativa compuesta también por el signo DOMINO'S PIZZA y una marca comunitaria denominativa compuesta por el signo DOMINO'S HEAT WAVE.

Por otro lado, también es titular de un total de doce marcas, entre mixtas y figurativas, en las que la palabra DOMINO'S nunca aparece sola, sino que siempre aparece en conjunto con otras palabras y diseños gráficos.

Para proceder a la comparación de las marcas indicadas con el dominio en controversia "dominos.es", debe recordarse que la inclusión del sufijo <<.es>> en el nombre de dominio no debe tenerse en cuenta a la hora de comparar dichos términos, 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 N° 200611c0033sexywebcam.es, *AZ Interactive, SL v. D. M.A.P.*).

Así, en base al análisis de las marcas presentadas y a partir de su comparación con el dominio en disputa, este Experto concluye que no existe identidad o similitud tal que pueda llevar a confusión entre los términos comparados. Esto es así ya que la Demandante no ha acreditado que posea ninguna marca registrada con efectos en España sobre el término DOMINO'S o DOMINOS exclusivamente, sino que todas las marcas presentadas están compuestas por combinaciones de varias palabras o de varias palabras y diseños gráficos, que si bien incluyen el término DOMINO'S, no permiten atribuir a la Demandante derechos exclusivos sobre dicho término en concreto y de forma aislada. Así, la palabra "DOMINO" cuenta con varias acepciones en el Diccionario de Lengua Española de la Real Academia Española:

"dominó.

(Del fr. domino, y este del m. or. que dómينو).

1. *m. Juego que se hace con 28 fichas rectangulares divididas en dos cuadrados, cada uno de los cuales lleva marcados de uno a seis puntos, o no lleva ninguno. Cada jugador pone por turno una ficha que tenga número igual en uno de sus*

cuadrados al de cualquiera de los dos que están en los extremos de la línea de las ya jugadas, y gana quien primero coloca todas las suyas o quién se queda con menos puntos, si se cierra el juego.

2. m. Conjunto de las fichas que se emplean en este juego.

*3. m. Traje talar con capucha, que ya solo tiene uso en las funciones de máscaras. **hacer** alguien ~.*

1. loc. verb. Ser el primero que se queda sin fichas en el juego de este nombre, y ganar así la partida.”

Por lo tanto, teniendo en cuenta que “DOMINOS” bien puede ser una forma del plural de alguna de dichas acepciones, este Experto considera que “DOMINOS”, por sí solo, es un término genérico, que no puede ser objeto de protección cuando todas las marcas presentadas por la Demandante están formadas por combinaciones de diversos signos, principalmente “DOMINO’S PIZZA”, que realmente constituyen el objeto de los derechos marcarios de la Demandante.

El Experto que suscribe quiere hacer mención expresa a que esta postura ya ha sido anteriormente adoptada en aplicación de la Uniform Dispute Resolution Policy de la ICANN (Caso OMPI nº D2000-1748, *Sidamsa- Continente Hipermercados, S.A. v. Rose Communications, S.L.*).

Por otro lado, la Demandante también ha declarado que su propia denominación social coincide con el nombre de dominio en disputa. Sobre este aspecto hay que decir que, si bien es cierto que la denominación social de la Demandante, esto es “Domino’s IP Holder LLC”, contiene el término “Domino’s”; a la hora de tener este aspecto en cuenta como un derecho previo de la Demandante, el Reglamento especifica que deberá tratarse de denominaciones de entidades válidamente registradas en España, cosa que en este caso no ocurre, ya que se trata de una sociedad norteamericana.

En conclusión, atendiendo a la naturaleza y examen de las pruebas antes referidas, este Experto estima que la Demandante no cuenta con derechos previos válidos sobre ningún término que, puesto en relación con el nombre de dominio en disputa, pueda llegar a crear confusión en terceros de buena fe. Por este motivo, no se da el primer requisito necesario para que pueda prosperar la demanda presentada, no siendo en tal caso necesario proseguir con el análisis de los otros dos requisitos previstos por el Reglamento.

DECISIÓN

En virtud de lo anterior, y en consideración a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que han sido presentadas, este Experto considera que la Demandante no 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 no especulativo ni abusivo, desestimo la demanda y ordeno que el Demandado, D. A.E., sea mantenido en la titularidad del nombre de dominio "dominos.es".

En Barcelona, a 27 de *Julio* de 2009.

Fdo. Martí Manent González
Experto