

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

RESOLUCIÓN DEL EXPERTO DESIGNADO

Procedimiento núm: 201010a15 vitis.

Demandante: DENTAID, S.L.

Dirección: Calle XX, Cerdanyola del Vallès, C.P.XX Barcelona, España.

Representante Sr: Emili Sullà Pascual.

Demandado: PERMYRIAD SPRL.

Dirección: Rue XX, Ixelles, XX, Bélgica

Representante Sr./Sra.: J.L.

Agente Registrador Del Demandado: OVH HISPANO.

1. Las Partes

El Demandante es DENTAID S.L., con domicilio en XX, España.

El Demandado es PERMYRIAD SPRL, con domicilio en XX, Bélgica.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del citado nombre de dominio es OVH HISPANO.

3. Iter procedimental

El 27 de octubre de 2010, el Demandante formalizó su demanda para la recuperación del Dominio <vitis.es> ante la AECEM, junto con toda su documentación adjunta. En ella se solicitaba la TRANSMISIÓN del nombre de 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 27 de octubre de 2010 se dio traslado de la demanda al Registrador y a la Entidad pública empresarial Red.es, solicitando el bloqueo del nombre de Dominio. Dicho bloqueo fue concedido y hecho efectivo el día 8 de noviembre de 2010.

La Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM dio traslado de la demanda a la parte Demandada el día 02 de diciembre de 2010. La demanda fue contestada el 20 de diciembre de 2010.

Así, el 13 de enero 2011 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 21 de enero de 2011, 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, DENTAID, S.L., es titular de las marcas españolas siguientes:

- 1.622.076, VITIS, en la clase 03 del Nomenclátor Internacional, solicitada el 07 de marzo de 1991, hallándose la misma en vigor.
- 1.715.786, VITIS, en la clase 21 del Nomenclátor Internacional, solicitada el 03 de agosto de 1992, hallándose la misma en vigor.
- 2.031.442, VITIS, en la clase 39 del Nomenclátor Internacional, solicitada el 29 de mayo de 1996, hallándose la misma en vigor.

4.2 Asimismo, la Demandante, DENTAID, S.L., es titular de la marca internacional, número 677.710, en las clases 03, 21 y 39 del Nomenclátor Internacional, solicitada el 30 de mayo de 1997, hallándose la misma en vigor.

4.3 Adicionalmente, la Demandante, DENTAID, S.L., solicitó en fecha 22 de enero de 2009 la marca comunitaria número 7.543.002, en las clases 3, 5 y 21 del Nomenclátor Internacional.

4.4 El Demandado es titular del nombre de dominio en disputa, <vitis.es>, registrado el día 23 de mayo de 2009.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las alegaciones del Demandante son resumidamente las siguientes:

DENTAID, S.L. (en adelante, DENTAID) se constituye en 1993, siendo su objeto social la comercialización y venta de artículos englobados en el marco médico farmacéutico y de la cosmética bien procedente del mercado nacional bien que fueren de importación.

El Demandante ostenta la marca VITIS, en las categorías listadas en el apartado anterior, siendo la primera obtenida en 1991. Asimismo, la compañía DENTAID tiene presencia internacional en Europa y Sudamérica.

El Demandante considera que el dominio <vitis.es> se ha registrado con carácter especulativo o abusivo, esperando obtener un beneficio con la venta del mismo, basándose en los siguientes dos hechos:

- El nombre de dominio <vitis.es> es idéntico a la marca comercial registrada por DENTAID, S.L. y actualmente carece de desarrollo web comercial alguno por parte de su actual propietario, limitándose a ofrecer enlaces de terceros.
- El poseedor actual del dominio <vitis.es> puso precio al dominio en el momento en que DENTAID, S.L. se puso en contacto vía email con él.

B. Demandado

El Demandado, como contestación a la demanda, manifiesta las siguientes

alegaciones:

- El nombre de dominio <vitis.es> es un nombre genérico. La palabra vitis es muy utilizada en el mundo del vino, siendo vitis la clasificación científica de la vid. El Demandado indica que posee el dominio <vitis.es> para ayudar con la mercadotecnia de un productor de vinos españoles basado en Castilla-La Mancha.
- Asimismo, en referencia a la marca registrada que el Demandante alega poseer, indica que no considera que le proporcione derechos previos. Basa esta consideración en el hecho que el producto registrado bajo las categorías registradas de la marca VITIS (clases 3, 5, 21 y 39) no es confundible con el dominio genérico vitis.es, utilizado en el mundo del vino.
- Defiende por otro lado el hecho que la página web, en el momento de la presentación de la demanda, presentara enlaces a otras páginas web, esgrimiendo que actualmente el dominio se usa para el correo electrónico a la espera de que el proveedor de vinos tenga en línea su página web. Añade que los links que aparecen son debido al servicio “Google AdSense” en el que dio de alta el Dominio <vitis.es>.
- En contestación a la alegación del Demandante sobre la intención de venta del Dominio, contesta el Demandado que en ningún caso tenía intención de vender el Dominio en cuestión, <vitis.es>, limitándose a contestar al correo enviado por el Demandante en el que mostraban interés por saber si el dominio estaba en venta y cuál era su precio.

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 VITIS (clases 3, 5, 21 y 39), con fecha anterior al registro del nombre de dominio en pugna.

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

Este Experto considera que la identidad entre las marcas VITIS y el nombre de dominio <vitis.es> queda fuera de toda duda; hasta el punto de crear confusión con la marca 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 privar a su legítimo titular de un espacio en la red Internet para promocionar y ofrecer sus productos y servicios.

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 VITIS más antigua fue solicitado el 07 de marzo de 1991, siendo ésta fecha anterior a la del registro del nombre de Dominio <vitis.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 nombre de 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 DENTAID, S.L a la página Web <vitis.es>, siendo así que la página web, según la captura de pantalla aportada por el Demandante, contenía enlaces relacionados con el mercado objetivo de DENTAID.

Asimismo, la indicación sobre la ayuda al productor de vinos de Castilla-La Mancha, que le podría haber conferido al Demandado la presunción de uso legítimo y leal del nombre de Dominio <vitis.es> no ha sido acreditada en ningún momento, no aportando prueba o comunicación de encargo alguno.

Por lo anterior, 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.

El Demandante alega la mala fe del Demandado basado en el interés especulativo y en la falta de desarrollo web comercial, es decir, la falta de contenidos propios.

Asimismo, el Demandante alega que, sin haber tenido nunca relación previa con el Demandado, al preguntar por la situación del nombre de Dominio, éste mostró intenciones de venderlo.

En su contestación a la demanda, el Demandado indica la generalidad del nombre de Dominio <vitis.es>. Si bien este Experto acepta el carácter general del mencionado nombre de Dominio, éste no puede frustrar la expectativa de quien ostenta una marca registrada previa. Asimismo, 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 nombre de Dominio, al efecto de evitar vulneraciones de derechos de terceros (p.ej. Caso OMPI N° D2000-0647 Société Le Monde interactif c/ Monsieur Elphège Fermi).

Por otra parte, como se ha mencionado, la mala fe versa sobre la intención o finalidad de la persona que registra o utiliza el nombre de Dominio. En este sentido, este Experto considera que, dada la identidad del nombre del Dominio en pugna y la marca VITIS registrada por DENTAID, así como el hecho de que la compañía ejerce su actividad en varios países europeos, entre ellos Bélgica, usando la anteriormente mencionada marca, resulta difícil creer que el Demandado desconociera la existencia de la compañía o de la marca.

Adicionalmente, el Demandado alega poseer el nombre de Dominio para ayudar en la mercadotecnia de un pequeño productor vinícola de Castilla-La Mancha. Como hemos mencionado en el punto anterior, este extremo no ha sido probado por la parte Demandada. A esto cabe añadir la circunstancia que el nombre de Dominio <vitis.es> se registró por el Demandado en 2009,

careciendo desde entonces de contenido alguno, ni siquiera una página que indicara que el sitio web se encuentra en construcción, mostrando en su lugar una página de enlaces.

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.

Expone también el Demandado que contrató el servicio AdSense de Google para vincular el nombre de Dominio a temáticas relacionadas con el mundo del vino. Este extremo no se puede confirmar, puesto que la captura de pantalla de la página contenida en el Dominio <vitis.es> en el momento de interponer la Demanda incluía enlaces a compañías del mercado odontológico o dentífrico, mercado objetivo de DENTAID. Oportunamente, en el momento en que el Demandado aporta sus capturas de pantalla, no se puede apreciar en qué momento se contrató el servicio AdSense, y los enlaces patrocinados muestran contenidos vinculados al mundo de la gastronomía y los vinos.

De este modo, este Experto estima 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 DENTAID, S.L.

Asimismo, este Experto considera que la intención de vender el nombre de Dominio queda suficientemente acreditada con el correo de respuesta al Demandante una vez éste le preguntó por la situación del mencionado nombre de Dominio, lo que debe entenderse como un indicio del carácter especulativo del registro de éste.

Finalmente, este Experto considera oportuno mencionar que el Dominio <vitis.es> se encuentra registrado a nombre de PERMYRIAD SPRL. Al intentar acceder al Dominio <permyriad.com>, automáticamente se redirige a la página de la compañía INDUFLEX N.V., cuyo Dominio, <induflex.com> pertenece al Demandado. Asimismo, PERMYRIAD SPRL es propietaria de otros nombres de Dominio como <bigtuba.com>, <yaz.us>, <bbanque.com> o <lud.us>, careciendo todos ellos de contenido e incluso ofreciéndose la venta de alguno de ellos.

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 VITIS sobre las que el*

Demandante posee Derechos Previos y cuyo registro es anterior al registro nombre de Dominio.

(2) *que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al Nombre de Dominio <vitis.es>;*

(3) *que el Nombre de Dominio <vitis.es> ha sido registrado y usado 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 <vitis.es>** al Demandante.

Barcelona, 4 de febrero de 2011.



Javier Ribas Alejandro
Experto Designado