

Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación

RESOLUCIÓN DEL EXPERTO

R. G. d. A. Vs. Servicios Multigráficos Multigraf, S.L.

Caso N° 2005-0002

En Madrid, a trece de julio de 2006.

Vista la DEMANDA

Presentada por:

R. G. A., titular de la marca AE ADAEQUO y licenciador de la misma a ADAEQUO FORMA ET IMAGO, S.L., sociedad española de la que es a su vez administrador único con domicilio en XXXXXX, XXXXXX, calle XXXXXX, ###-###, XXXX (en adelante, el DEMANDANTE),

Frente a:

SERVICIOS MULTIGRAF, S.L., sociedad española con domicilio en XXX XXXXX XX XXXXXXXX (XXXXXX), XXXXX, Calle XXXXX, #-##, (en adelante, la DEMANDADA).

Reclamando:

La transferencia del nombre de dominio «adaecuo.es» (en adelante, el Nombre de Dominio), registrado por medio de la entidad arsys.es (en adelante, la Entidad Registradora).

Atendiendo a los siguientes:

I. ANTECEDENTES DE HECHO

1. Procedimiento

El 25 de mayo de 2006 el DEMANDANTE presentó ante el Consejo Superior de Cámaras (en adelante, el CENTRO) una DEMANDA de arbitraje (en adelante, la DEMANDA) fechada el 20 de mayo de 2006.

El 12 de junio de 2006 la RED.ES comunicó al Centro que, conforme al artículo 14 del Reglamento de Procedimiento, se había procedido a bloquear el citado Nombre de Dominio.

Según certifica el CENTRO, el 5 de junio de 2006 se notificó a la DEMANDADA la DEMANDA mediante e-mail remitido a las 19:43 a la cuenta de correo que figura en el Registro del Dominio, constando acuse de recibo de la misma a las 20:29.

El 27 de junio de 2006, el Centro designó a D. Javier Aparicio Salom 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 la marca mixta «AE ADAEQUO», número 2.085.073 concedida mediante resolución de la OEPM de fecha 5 de febrero de 1998, publicada el 1 de abril de 1998, en la clase 39 del Nomenclator Internacional, para servicios para distinguir almacenaje, distribución y transporte de artículos de papelería y escritorio, en virtud de solicitud de 26 marzo 1997, en vigor, según acredita mediante copia del título de concesión.

Según se ha podido comprobar mediante la visualización del sitio www.multigraf.es, que aparece registrado en www.red.es a favor de SERVICIOS MULTIGRÁFICOS MULTIGRAF, SL desde el 6 de octubre de 2000, la DEMANDADA ofrece, en el ejercicio de su actividad mercantil, productos de idéntica utilidad y clase a los comercializados por ADAECUO FORMA ET IMAGO,.

Añade el DEMANDANTE que él personalmente y ambas compañías tuvieron en el pasado relaciones comerciales que dieron lugar a la firma de un contrato, el 3 de marzo de 1997, entre el DEMANDANTE y la DEMANDADA por el que el DEMANDANTE atribuía a la DEMANDADA la facultad de usar comercialmente y en exclusiva la marca AE ADAEQUO por el período de un año renovable. Dicho contrato no atribuía expresamente a la DEMANDADA las facultades de registrar a su favor un nombre de dominio utilizando dicha marca.

No consta que la DEMANDADA haya hecho uso de la marca licenciada.

El 11 de noviembre de 2005 la DEMANDADA registró a su favor el DOMINIO, ofreciendo a través de él los productos comercializados bajo la marca Multigraf, según se constata mediante acta levantada por el notario F. J. C. L. el 11 de abril de 2006, número 969 de su protocolo.

El 20 de abril de 2006, mediante un burofax impuesto a las 10:19, el DEMANDANTE requirió a la DEMANDADA para que cesara en el uso del DOMINIO y denunció la vigencia de acuerdo de 3 de marzo de 1997, antes citado.

Alega por último el DEMANDANTE que la DEMANDADA carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio y solicita, en consecuencia, la transmisión del mismo.

La DEMANDADA no ha comparecido en el presente procedimiento de solución ni ha contestado el escrito de DEMANDA.

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 de Resolución Extrajudicial de Conflictos sobre Nombres de Dominio «.es»* aprobado por el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.

El Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación ha sido acreditado 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 «adaequo.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, así como la caducidad

de la notificación por correo ordinario intentada de la dirección 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 y la marca de que el DEMANDANTE es titular, existe una diferencia, si bien limitada a la incorporación de las letras AE antes de la palabra ADAEQUO en la marca.

Esta diferencia resulta tan sutil que no impide que se consideren similares el nombre de dominio y la marca, por cuanto los nombres de dominio tienden en la práctica a limitarse a una sola palabra y a reducir su extensión, a efectos de evitar errores en su uso por los particulares. En este caso, se ha mantenido la parte distintiva de la marca y se ha omitido exclusivamente la parte no sonora, lo que vincula ambos distintivos hasta el límite de que el uso del nombre de dominio por parte de la DEMANDADA 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 similar a la marca de que es titular el DEMANDANTE hasta el punto de crear confusión, por lo que concurre la primera de las condiciones previstas por el artículo que se analiza.

Consta, además, que el DEMANDANTE ha utilizado dicha marca mediante su concesión a la sociedad ADAEQUO FORMA ET IMAGO, SL, que la explota comercialmente mediante el comercio de productos con los que la DEMANDADA compite, asimismo, ese mismo nombre de Dominio bajo el código “.com” se encuentra registrado a favor de la citada compañía, de la que el DEMANDANTE es el administrador único, según alega, constandingo él en los datos registrales de dicho dominio como contacto administrativo.

b) Derechos o intereses legítimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe acreditar el DEMANDANTE es que la DEMANDADA 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 la DEMANDADA 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 de la DEMANDADA respecto al Nombre de Dominio. Por el contrario, se considera que:

- La DEMANDADA ha utilizado el Nombre de Dominio sin título, pues, aunque en un principio podía considerarse legitimada a servirse de la marca ADAECUO, en virtud de la licencia otorgada el 3 de marzo de 1997, dicha licencia se resolvió unilateralmente el día 20 de abril de 2006 por el DEMANDANTE de forma que, a partir de dicha fecha carece de título alguno.
- La DEMANDADA ha utilizado el Nombre de Dominio en perjuicio de los intereses del DEMANDANTE, para generar una confusión en el mercado y aprovecharse así del prestigio comercial de éste, como se acredita por el DEMANDANTE mediante el acta notarial relativa a que en el DOMINIO sólo se ofrecían productos bajo la marca Multigraf.
- Adicionalmente, la DEMANDADA 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;
- 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 de la DEMANDADA parece igualmente obvio que la DEMANDADA en ningún momento ha sido conocido bajo la denominación «adaequo», cuyo uso, aunque había sido autorizada por parte del DEMANDANTE, dicho uso estaba limitado al uso comercial de dicha marca, es decir, a promover el comercio de los productos bajo la marca «adaequo», y no a competir mediante la oferta en el sitio que utilizara dicha marca otros productos propios;

- Difícilmente podría considerarse que la DEMANDADA 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 competir con los productos de la citada marca.

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

Asimismo, las circunstancias que se han acreditado respecto de la actividad de ambas empresas, ésta resulta concurrente, de forma que compiten en el mercado, pero, con tal lealtad en el pasado, que incluso el DEMANDANTE llegó a atribuir a la DEMANDADA el derecho de utilizar la marca en el ejercicio de su actividad mercantil.

Sin embargo, esta lealtad se ha correspondido por la DEMANDADA con la mala fe de tratar de apropiarse y utilizar en perjuicio de los intereses del DEMANDANTE el nombre de dominio vinculado a la marca, incluso una vez extinguida la licencia, causando confusión con la marca del DEMANDANTE.

A ello debe sumarse el evidente conocimiento que, al utilizar el Nombre de Dominio, la DEMANDADA tenía de la marca del DEMANDANTE y de su decisión de resolver la licencia inicialmente otorgada. Por otra parte, cabe señalar que la evidente correspondencia existente entre la marca titularidad del DEMANDANTE y el Nombre de Dominio hace imposible imaginar un uso del mismo que no supusiera una infracción de los derechos de aquélla.

Adicionalmente, a pesar de haber tenido a su alcance la oportunidad de contestar al DEMANDANTE 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, la DEMANDADA 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.

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.

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 de la DEMANDADA como especulativo o abusivo, no procede sino ESTIMAR LA DEMANDA Y ORDENAR QUE EL NOMBRE DE DOMINIO «ADAEQUO.ES» SEA TRANSFERIDO AL DEMANDANTE, D. R.G. D. A..

Javier Aparicio Salom
Experto Único