



24 de julio de 2008

**Ref.: Procedimiento N° DES2008-0017**  
**<compac.es>**  
**Notificación de Decisión**

Se adjunta a continuación el texto íntegro de la decisión dictada el 17 de julio de 2008, por el Experto en el Procedimiento de referencia.

La parte dispositiva de la decisión del Experto es del siguiente tenor:

*“Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <compac.es> sea transferido a Silicalia, S.L.”*

En virtud del Artículo 23 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”), Red.es procederá a ejecutar la decisión citada transcurridos 15 días naturales. El registrador correspondiente no ejecutará la decisión si, antes que haya expirado el plazo de espera de 15 días, el demandado presenta un documento acreditando que se ha iniciado un procedimiento judicial ante el juzgado competente.

Atentamente,

XXXXXX  
Administrador del Procedimiento

**COMUNICACIÓN**

Se cursa la presente notificación al demandante o a su representante autorizado, conforme a la siguiente información facilitada para ponerse en contacto con él:

SILICALIA, S.L.

XXXXXXXXXX

La calle XXXXXX

XXXX. CP #####

XXXXXX

XXXXX

##### (Teléfono profesional)

##### (Telefacsimile profesional)

1xxx.xxx.com

MÁRMOL COMPAC, S.A

XXXXXXX

XXXXXXX Km. #####

CP #####.

XXXXXXXXXX

Representada por:

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXX

##### XXXXXX

XXXXXX

##### (Teléfono profesional)

##### (Telefacsimile profesional)

1xxx.xxx.com

En la forma siguiente:

**Correo ordinario o urgente**  
**Correo electrónico**

Se cursa la presente notificación al demandado conforme a la siguiente información facilitada para ponerse en contacto con él:

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

##### XXXXXX

XXXXXX

##### (Teléfono profesional)

##### (Telefacsimile profesional)

1xxx.xxx.com

1xxx.xxx.com

1xxx.xxx.com

1xxx.xxx.com

En la forma siguiente:

**Correo ordinario o urgente**  
**Correo electrónico**

También se envía copia al registrador que figura a continuación:

ESNIC

---

En la forma siguiente:

**Correo electrónico**



## Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

### DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

**Silicalia, S.L. y Mármol Compac, S.A c. xxxxxxxxxxxx (Coveless Ingeniería, S.L.L.)**

**Caso No. DES2008-0017**

#### **1. Las Partes**

Las Demandantes son Silicalia, S.L. y Mármol Compac, S.A, con domicilio en xxxxxx, xxxx y xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, respectivamente, representadas por xxxxxx, xxxxxx.

El Demandado es xxxxxxxx (Coveless Ingeniería, S.L.L.), con domicilio en xxxxxx, xxxxx.

#### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

La demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <compac.es> (el “Nombre de Dominio”).

El registrador del citado Nombre de Dominio es XXXX.

#### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 29 de mayo de 2008. El 29 de mayo de 2008 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en cuestión. El 30 de mayo de 2008 ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 10 de junio de 2008. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de junio de 2008. El Escrito de

---

Contestación a la Demanda fué presentado ante el Centro el 16 de junio de 2008.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 27 de junio de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Con fecha 1 de julio de 2008 el Centro dio traslado al Experto de un escrito complementario presentado por la parte Demandante, escrito presentado con fecha 30 de junio de 2008.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

Los hechos no controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuación:

Las Demandantes pertenecen al mismo Grupo empresarial y utilizan conjuntamente la imagen y logotipos corporativos, compartiendo el uso de COMPAC en su página Web, en sus marcas y en sus nombres de dominio respectivos. Silicalia, S.L., sociedad española fundada en 1975, dedicada a la fabricación, distribución y venta de mármol, encimeras y todo tipo de recubrimientos decorativos de alta calidad, es titular de diversas marcas que incluyen el término COMPAC, todas ellas de fecha anterior al registro del Nombre de Dominio, marcas que se citan en el párrafo 5.A, de la demanda. En el mismo párrafo se relacionan las marcas y el nombre comercial registrados a nombre de Mármol Compac, S.A.. Todos estos registros tienen como denominador común la denominación COMPAC y se usan por las Demandantes destacando en sus logos el mencionado término.

Ambas empresas han registrado, con anterioridad al Nombre de Dominio, numerosos nombres de dominio que utilizan en Internet, todos ellos formados a partir del término COMPAC, entre otros: <marmolcompac.com>, del 7 de febrero de 1999; <compacstone.net>, del 16 de septiembre de 2002; <compacquartz.com>, del 18 de noviembre de 2003; <compacquartz.net>, del 18 de noviembre de 2003; <compacquartz.org>, del 18 de noviembre de 2003; <compacquartz.us>, del 18 de noviembre de 2003; <compacmarmolquartz.com>, del 18 de febrero de 2004; <compacmarmolquartz.net>, del 18 de febrero de 2004; <compacmarmolquartz.biz>, del 18 de febrero de 2004; <compacmarmol.com>, del 13 de abril de 2004; <compacmarmol.net>, del 13 de abril de 2004; <compacmarmol.org> del 13 de abril de 2004; <compacmarmol.biz>, del 13 de abril de 2004; <compacmarmol.info>, del 13 de abril de 2004; <compac-usa.com>, del 22 de junio de 2004; etc.

El Demandado, XXXXXXXXXXXX, ha contestado a la Demanda “en representación de la sociedad Coveless Ingeniería S.L.L.”, de la que forma parte.

El Nombre de Dominio fue registrado el 11 de noviembre de 2005.

Actualmente, el Nombre de Dominio se utiliza en Internet como página Web de la mencionada sociedad Coveless Ingeniería S.L.L.

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

## A. Demandante

A continuación se resumen las alegaciones de las Demandantes:

- Ambas sociedades están vinculadas, ya que pertenecen al mismo Grupo empresarial. Además, las dos empresas tienen un interés común sobre el Nombre de Dominio.
- Silicalia, S.L., sociedad española fundada en 1975 que se dedica a la fabricación, distribución y venta de mármol, encimeras y todo tipo de recubrimientos decorativos de alta calidad, es titular de numerosas marcas y nombres de dominio que incluyen el término “Compac”, todos ellos de fecha anterior al registro del Nombre de Dominio, citando los siguientes registros de marca:
  - Marca española mixta 2572803 COMPAC quartz, clases 19, 27, 35, 37 y 39, del 18 de diciembre de 2003;
  - Marca española mixta 2580958 C COMPAC Marmol & Quartz, clases 19, 27 y 39, del 16 de febrero de 2004;
  - Marca española mixta 2634404 C COMPAC Marmol & Quartz, clases 19, 27 y 39, del 3 de febrero de 2005;
  - Dicha sociedad también ha solicitado el registro de la Marca comunitaria mixta 3590536 COMPAC quartz (clases 19, 27 y 39) el 19 de diciembre de 2003.
- Mármol Compac, S.A. es también titular de registros de marcas, del nombre comercial y de nombres de dominio que contienen el término “Compac”, anteriores al registro del Nombre de Dominio, citando los siguientes registros:
  - Marca comunitaria mixta 2875177 MCC MÁRMOL COMPAC, clases 19, 27 y 39 del 8 de octubre de 2002;
  - Nombre comercial 157801 MARMOL COMPAC SA, del 10 de octubre de 1990;
  - Marca española mixta 2037920 MCC MÁRMOL COMPAC, clase 19, del 3 de julio de 1996;
  - Marca española mixta 2037921 MCC MÁRMOL COMPAC, clase 39, del 3 de julio de 1996;
  - Marca española mixta 2213211 MÁRMOL COMPAC, clase 38 del 11 de febrero de 1999;
  - Marca española mixta 2213326 MÁRMOL COMPAC, clase 19 del 11 de febrero de 1999;
  - Marca española mixta 2213327 MÁRMOL COMPAC, clase 39, del 11 de febrero de 1999;
  - Marca española mixta 2299836 MCC MÁRMOL COMPAC, clase 27, del 15 de marzo de 2000;
  - Marca española mixta 2335691 MCC MÁRMOL COMPAC, clase 37, del 27 de julio de 2000;
  - Marca española mixta 2398158 COMPAC STONE, clase 19, del 4 de mayo de 2001;
  - Marca española mixta 2398159 MCC COMPAC STONE, clase 27, del 4 de mayo de 2001;
  - Marca española mixta 2398160 MCC COMPAC STONE, clase 35, del 4 de mayo de 2001;

- 
- Marca española mixta 2398161 MCC COMPAC STONE, clase 37, del 4 de mayo de 2001;
  - Marca española mixta 2398162 MCC COMPAC STONE, clase 39, del 4 de mayo de 2001.
  - Los mencionados registros otorgan a las Demandantes un derecho previo sobre el término “Compac”, según lo establecido en el artículo 2 del Reglamento.
  - El Organismo que gestiona los nombres de dominios territoriales en el Reino Unido, XXXXXX, mediante resolución de fecha 8 de abril de 2008, en el Caso DRS 05427, referente al registro abusivo del nombre de dominio <compacmq.co.uk>, ya ha reconocido tales derechos, ordenando la transferencia de dicho nombre de dominio a favor de Silicalia, S.L.
  - El Nombre de Dominio es altamente similar a los mencionados registros de las Demandantes, existiendo riesgo de confusión, en particular, teniendo en cuenta la notoriedad de sus marcas en España, marcas que han sido objeto de fuertes inversiones en publicidad.
  - El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, ya que no es titular de ninguna marca que contenga el término “Compac”, ni comercializa ningún producto o servicio con dicha denominación. La empresa a través de la cual opera, Coveless Ingeniería S.L., de la que el Demandado es cofundador y actual gerente, ofrece sus servicios y productos bajo el nombre “Coveless”.
  - El Nombre de Dominio ha sido registrado para impedir que terceros con derechos legítimos puedan registrarlo y se utiliza de mala fe, ya que nunca se ha hecho con el mismo una oferta de productos y servicios. Además, el Demandado ha intentado su venta a un precio abusivo y ha amenazado con transferirlo a un competidor de las Demandantes.

Por todo ello solicitan que el Nombre de Dominio sea transferido a Silicalia, S.L.

## **B. Demandado**

A continuación se resumen las alegaciones del Demandado:

- La empresa Coveless inicia su actividad en noviembre de 2005, con la comercialización de sensores de calidad, registrando seguidamente el Nombre de Dominio y habiendo elegido el término “compac” por ser similar a la marca COMPAQ de un conocido fabricante de ordenadores, ya que Coveless tiene un amplio conocimiento del sector de las telecomunicaciones y la electrónica, que está más relacionado con el término “Compaq” que con el sector de las encimeras de cocina.
- Desde el comienzo de sus actividades, la empresa del Demandado arranca con la idea de tener una marca propia de sensores bajo la denominación “Compac Sensor Technologies”.
- Posteriormente la empresa duda entre dicha denominación y “Microloggers”, decidiendo comenzar sus tareas comerciales bajo esta última denominación, por lo que también decide sopesar la posible venta del Nombre de Dominio, si bien tras la falta de interés de las Demandantes, realiza un nuevo análisis comercial de los diferentes nombres y, dado el mayor poder comercial de “Compac Sensor Technologies” decide mantener la titularidad del Nombre de Dominio.

- 
- Al recibir la Demanda se ha visto obligado a agilizar los trámites para solicitar la citada marca, que se encuentra actualmente en proceso de registro (solicitud N° 2.832.837), viéndose asimismo alterado el plan de marketing de Coveless.
  - El registro de la citada marca se retrasó por motivos internos del Demandado, a la espera de tener el producto desarrollado y a la espera de su lanzamiento.
  - El Demandado tiene intereses legítimos en el Nombre de Dominio, dada su intención de promocionar su línea de productos de sensores bajo “Compac Sensor Technologies”, “sensores compac” o “compac, sensores compactos”.
  - Respecto a los derechos de las Demandantes, se alega que las Demandantes intentan apropiarse del Nombre de Dominio a pesar de que sus marcas y nombres de dominio no están formados sólo por la denominación “compac”, sin que exista riesgo de confusión por tratarse de sectores diferentes.
  - La marca COMPAC está registrada por otras entidades.
  - La fuerte campaña publicitaria realizada por las Demandantes ha sido posterior al registro del Nombre de Dominio, por lo que el Demandado no actuó con malas intenciones o de mala fe.
  - La empresa del Demandado es una PYME extremeña de carácter local que no puede perjudicar a una multinacional como COMPAC Mármol & Quartz por la casualidad fortuita de que en una línea de sus productos aparezca el término “compac”.
  - La empresa del Demandado fue contactada por Compac Mármol & Quartz mostrando su interés por el Nombre de Dominio y, a pesar de que el Demandado reservaba dicho Nombre de Dominio para lanzar su familia de sensores, sopesó la posibilidad de venderlo, habiendo sido razonable el precio ofertado con el precio de mercado, conforme a la tasación realizada por una empresa especializada. Tras obtener esta tasación, el Demandado modificó su oferta, reduciéndola de 9.000 Euros a 6.000 Euros.
  - El Demandado se limitó a informar a Compac Mármol & Quartz de que uno de sus competidores había mostrado interés por la compra del Nombre de Dominio.
  - La empresa del Demandado, al recibir la Demanda del presente caso, se ha visto obligada a modificar el plan de marketing de su línea de productos.

## **6. Consideraciones previas**

### **6.1. Pluralidad de Demandantes**

En primer lugar procede resolver acerca de la admisión de la Demanda, interpuesta por dos compañías manifestando intereses comunes en la protección y uso de sus marcas y nombres de dominio. Pues bien, nada de lo dispuesto en el Reglamento impide que la Demanda sea interpuesta por más de una persona; además, si en el artículo 13f) del Reglamento se permite acumular múltiples controversias entre demandante y demandado, con mayor motivo ha de admitirse que actúen varias entidades como demandantes, cada una de ellas defendiendo los intereses y derechos legítimos que

ostente o afirme ostentar, cuando el fundamento de la reclamación sea el mismo para ambas.

De la Demanda y de sus anexos se desprende que las Demandantes pertenecen a un mismo Grupo empresarial y comercial y se solicita la transferencia del Nombre de Dominio, objeto del presente procedimiento, a favor de una de ellas. Tampoco esta petición es contraria al Reglamento, es decir, las empresas Demandantes pueden decidir, en el marco de este procedimiento, quién de entre ellas ha de ser la titular del Nombre de Dominio controvertido.

Por otra parte, para admitir a trámite la Demanda, lo determinante es que comparezca como Demandante el titular del derecho o quien acredite estar autorizado por él. Así se ha resuelto ya en casos anteriores, en aplicación del Reglamento, concretamente en xxxxxxxx., xxxxxxxxxxxxxx v. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Caso OMPI N° DES2006-0001; o en xxxx, xxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxx v. xxxxxxxxxxxx, Caso OMPI N° DES2007-0014.

También se ha resuelto en este mismo sentido, expresamente y en relación con las normas de los Parágrafos 4(f) de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio y 10(e) del Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (equivalentes a las que rigen los procedimientos relativos a los nombres de dominio “.es”), en los siguientes casos: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxx v. xxxxxxxxxxxx, xxxxx, Caso OMPI N° D2000-0980; o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx y xxxxxxxxxxxx vs. xxxxxx, Caso OMPI N° D2002-0830.

Por lo tanto, procede la admisión de la Demanda interpuesta por dos empresas Demandantes, ya que el fundamento de la reclamación es el mismo para ambas, lo que implica una misma causa de pedir.

## **6.2. Identidad del Demandado**

XXXX ha confirmado que consta como titular del Nombre de Dominio y como persona de contacto administrativo “xxxxxx” (sin apellidos), con domicilio en un apartado de correos de xxxxxx, “provincia de xxxx”. En la Demanda figura como Demandado xxxxxxxxxxxxxx, por entender la parte Demandante que se trata de la misma persona física, teniendo en cuenta los datos obtenidos a partir de la página Web a la que conduce el Nombre de Dominio y los contactos previos habidos entre las Partes. En cualquier caso, en la contestación a la Demanda, xxxxxxxxxxxx se ha reconocido como Demandado, firmando el escrito “en representación de la sociedad COVeless Ingeniería S.L.L.”, de la que forma parte.

En consecuencia, el Experto admite como parte Demandada a “xxxxxxxxxxx (Coveless Ingeniería S.L.L.)”, por considerar que encaja en la definición de “Demandado” que nos proporciona el Reglamento en su artículo 2.

## **6.3. Sobre la admisibilidad del escrito complementario presentado por la parte Demandante**

Como se ha señalado oportunamente, la parte Demandante presentó, de forma extemporánea, un escrito complementario.

El artículo 18 del Reglamento, en sus letras b) y d), establece que el Experto resolverá sobre la admisibilidad de las pruebas y de documentos adicionales que las Partes estén



como denominador común la denominación “compac”, siendo todas ellas marcas mixtas en las que el término dominante y más distintivo es siempre “compac”. En el registro del nombre comercial 157.801 MARMOL COMPAC SA (del año 1990) “compac” es también el término distintivo. Además, de la documentación aportada con la Demanda se desprende que cuando terceros se refieren a las Demandantes o a sus productos suelen identificarlos con el término “Compac”, o “Compac encimeras”, o “Compac Mármol & Quartz”. Precisamente el Demandado se refiere a ellas en varias ocasiones como “Compac Mármol & Quartz”.

Respecto a la alegación del Demandado en el sentido de que no existe riesgo de confusión porque su actividad no guarda relación con los productos y servicios que distinguen los registros de las Demandantes, se ha de señalar que el principio de especialidad, elemento básico del Derecho de Marcas, en virtud del cual el registro de una marca sólo extiende sus efectos a la concreta clase para la que ha sido concedido, es inaplicable en el entorno de Internet, porque potencialmente todo nombre de dominio puede servir para identificar cualquier actividad en la red. En este mismo sentido se pronuncian numerosas decisiones del Centro, entre otras, xxxxxxxxxxxxxxxx, Caso OMPI N° D2004-0975.

En consecuencia, el Experto considera que las Demandantes tienen derechos previos, conforme al Reglamento, y que existe riesgo de confusión entre la denominación “compac”, dominante en todos sus registros, y el Nombre de Dominio, siendo irrelevante la terminación “.es” a efectos comparativos.

Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2.

### **7.2.B. Derechos o intereses legítimos**

Conforme a la doctrina del Centro, ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Por otra parte, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos *prima facie* -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legítimos. Tales supuestos son:

- Haber utilizado el Nombre de Dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por la denominación correspondiente al Nombre de Dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- 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 de la Demandante con ánimo de lucro.

En el presente caso no concurre circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo del Demandado sobre el Nombre de Dominio. De acuerdo con la doctrina del

Centro, cuando las alegaciones del Demandante no son insustanciales, el Experto debe exigir una prueba persuasiva del interés legítimo (entre otras, *xxxxxxxxxxx c. F9-Soft, S.L.*, Caso OMPI N D2006-0940).

Para intentar justificar un supuesto interés legítimo sobre el Nombre de Dominio, el Demandado se contradice y realiza alegaciones inconsistentes. Por ejemplo, alega que inmediatamente después de iniciar las actividades de su empresa (Coveless Ingeniería S.L.L.) registró el Nombre de Dominio y que eligió el término “compac” por ser similar a la marca “Compaq” de un conocido fabricante de ordenadores, “ya que Coveless tiene un amplio conocimiento del sector de las telecomunicaciones y la electrónica, que está más relacionado con el término “Compaq” que con el sector de las encimeras de cocina”. Esta pretendida justificación para elegir el Nombre de Dominio en disputa no ayuda en absoluto a concluir que el Demandado tuviera un derecho o interés legítimo sobre el mismo, sino más bien todo lo contrario.

Por otra parte, afirma el Demandado que desde el comienzo de sus actividades, la empresa COVELESS arranca con la idea de tener una marca propia de sensores bajo la denominación “Compac Sensor Technologies”. Se está refiriendo a primeros de noviembre de 2005 y, sin embargo, hasta ahora no se ha decidido a intentar el registro de dicha marca. Recordemos que él mismo reconoce que, al recibir la Demanda del presente caso, se ha visto obligado a modificar el plan de marketing de su línea de productos, así como a solicitar el registro de la marca. La doctrina del Centro viene considerando este tipo de actuaciones posteriores a la recepción de la demanda como maniobras para conseguir una simple apariencia de interés legítimo.

El Reglamento establece que el Demandado ha de presentar prueba documental sobre la que se base en el escrito de contestación a la demanda. Sin embargo, las únicas pruebas presentadas por el Demandado para acreditar un interés sobre la denominación “compac” se refieren a actuaciones realizadas después de recibir la demanda. Por ejemplo, la solicitud de la marca COMPAC Sensor Technologies, cuya documentación aporta tiene la misma fecha que el escrito de contestación a la demanda.

El Demandado reitera que la marca COMPAC está registrada por otras entidades, citando concretamente un registro (sin número), en la Clase 7, a nombre de una sociedad de Nueva Zelanda y la solicitud de registro realizada por él mismo justo el día de la fecha de la contestación a la Demanda.

Por tanto, el Experto considera que se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2.

### **7.2.C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe**

El Reglamento establece que constituye prueba suficiente del registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe cuando:

“1) El Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio”.

Y el apartado 5) del mismo párrafo dice textualmente: “El Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.”

Las citadas normas resultan de aplicación al presente caso, dado que el Demandado ha intentado vender el Nombre de Dominio a las Demandantes o a un competidor de estos por un valor que supera con creces el coste relacionado directamente con el Nombre de Dominio, sin que quepa interpretar que es razonable cualquier otro “valor estimado” que supere dicho coste por el hecho de que cierta empresa afirme que ha realizado una tasación del Nombre de Dominio y que éste tiene un determinado valor en el mercado, ya que en tal afirmación influyen factores que tienen en cuenta precisamente la existencia de una marca (o marcas) coincidentes con el Nombre de Dominio o que lo contienen, por lo que el referido “valor estimado” del Nombre de Dominio sólo podría ser útil cuando se trate de efectuar una transmisión entre empresas titulares de algún derecho o interés legítimo sobre la denominación en cuestión.

Llama la atención el contenido del correo electrónico enviado por el Demandado a las Demandantes el 2 de abril de 2008, después de haber hecho una primera oferta de venta del Nombre de Dominio por 9.000 Euros. En dicho correo el Demandado dice textualmente: “Represento a una compañía española de integración de sistemas dedicados principalmente a la automatización industrial. Actualmente somos propietarios del dominio <compac.es> pero no siendo la compra y venta de dominios la actividad de la empresa no tenemos interés en seguir utilizando este dominio, es por este motivo y por la repercusión que está teniendo su producto que entendemos pueda ser de su interés adquirirlo, por lo cual le hacemos llegar nuestra disponibilidad ...”. En un correo posterior, de fecha 23 de abril de 2008, reitera su oferta a las Demandantes y al mismo tiempo les indica que otra empresa (competencia de las Demandantes) está interesada en la compra del Nombre de Dominio. Es decir, a pesar de manifestar claramente en abril de 2008 su falta de interés por el Nombre de Dominio, en menos de dos meses (la contestación a la demanda tiene fecha del 12 de junio de 2008) manifiesta un repentino interés, solicitando el registro de la marca “Compac Sensor Technologies” y modificando su página Web para hacer mención a un producto o servicio denominado “Compac sensores compactos”, etc.

Lo cierto es que, desde la fecha de registro del Nombre de Dominio, el 11 de noviembre de 2005, hasta la fecha de notificación de la Demanda del presente procedimiento al Demandado, el único uso que éste había realizado del mismo consistía en redireccionar a la página Web de su empresa (Coveless) en la que no aparecía ninguna mención a productos o servicios con dicha denominación y, justo al recibir la Demanda, ha realizado modificaciones en el contenido de dicha página Web de su empresa (Coveless) para mencionar una supuesta oferta de productos o servicios bajo la denominación “compac”. Estos actos posteriores a la notificación de la demanda son considerados por la doctrina del Centro como indicios de mala fe. Entretanto, estuvo dispuesto a venderlo a las Demandantes o a sus competidores.

Por otra parte, el Demandado alega que no tenía conocimiento de las marcas y nombre comercial de las Demandantes, aunque al referirse a éstas las califica de “multinacional”, lo que parece contradecir ese declarado desconocimiento.

Otra circunstancia que se da en el presente caso y que viene siendo considerada por las Decisiones del Centro como indicio de mala fe es el haber facilitado datos incompletos y/o erróneos para el registro del Nombre de Dominio. XXXXX ha confirmado que consta como titular del Nombre de Dominio y como persona de contacto administrativo “xxxxxx” (sin apellidos), con domicilio en un apartado de correos de xxxxxx, “provincia de xxxxx”, sin que el Demandado haya ofrecido ninguna explicación que justifique esta actuación.

---

Por todo lo que antecede, el Experto considera que las pretensiones de las Demandantes han de prosperar, ya que no existe ningún indicio de que el Demandado ostente un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio en disputa y también cabe admitir las alegaciones de las Demandantes en el sentido de que con su registro tan solo pretendía aprovecharse de algún modo y de forma ilegítima de la notoriedad de sus marcas y nombre comercial. En todo caso, el Demandado era consciente de que con la adopción del repetido Nombre de Dominio impedía el registro a su legítimo dueño, demostrando así la mala fe originaria del mismo.

Por último, se ha de tener en cuenta que el Reglamento exige la mala fe, ya sea en el momento de registrar el nombre de dominio, o en su uso. Esto supone una importante diferencia con el Procedimiento de la Política UDRP, pues el párrafo 4 de la dicha Política exige que la mala fe afecte tanto al registro como al uso.

En consecuencia, el Experto considera que también se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <compac.es> sea transferido a Silicalia, S.L.

---

Antonia Ruiz López  
Experto

Fecha: 17 de Julio de 2008