



## **Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI**

### **DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

**Eurotrasteros VGA S.L. v. XXXXXXXX, S.L.**

**Caso No. DES2007-0017**

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

La Demandante es Eurotrasteros VGA S.L., con domicilio en Madrid, España, representada por Elzaburu, España.

La Demandada es XXXXXX, S.L., con domicilio en Madrid, España.

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

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <eurotrasteros.es>

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

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

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de julio de 2007. El 24 de julio de 2007, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 25 de julio de 2007, 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 de los contactos 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 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 30 de julio de 2007. De conformidad con el artículo 16 a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de agosto de 2007. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 23 de agosto de 2007.

El Centro nombró a María Baylos Morales como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 31 de agosto de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

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

La Demandante solicitó el 21 de marzo de 2007, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), la marca española nº 2.762.498, EUROTRASTEROS Self Storage, mixta, para clase 39 (transporte: embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes; asesoramiento, consultoría e información sobre los citados servicios). Esta marca se encuentra en tramitación.

La Demandante es titular del nombre de dominio <eurotrasteros.com>, registrado el 30 de abril de 2003.

El nombre de dominio <eurotrasteros.es> fue registrado el 28 de diciembre de 2006.

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

##### **A. Demandante**

La Demandante alega básicamente que:

- Desde el 4 de febrero de 2003, en que se constituyó, opera de forma notoria bajo la denominación EUROTRASTEROS, prestando, entre otros, servicios de almacenaje y transporte.
- Antes del registro del nombre de dominio impugnado, la marca EUROTRASTEROS se ha convertido en ampliamente conocida y consolidada en el sector con importante presencia publicitaria a través de distintos medios de comunicación, acreditando este hecho con numerosa documentación, consistente en facturas por servicios prestados, publicidad en buzoneo y emisoras de radio así como publicidad en papel y electrónica.
- La marca EUROTRASTEROS es una marca notoria en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, siéndole aplicable también la protección del artículo 34 de la Ley española 17/2001, de Marcas, que permite al titular prohibir a terceros el uso de la marca en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio.
- La Demandante es titular de la solicitud de marca española nº 2.762.498, EUROTRASTEROS, que desde 2003 era utilizada de forma notoria.
- La Demandante es titular del nombre de dominio <eurotrasteros.com>, registrado el 30 de abril de 2003.
- El nombre de dominio <eurotrasteros.es> es coincidente con la marca EUROTRASTEROS así como con la parte principal de la denominación social de la Demandante, perteneciendo Demandante y Demandado al mismo sector comercial.

- El Demandado carece de derecho o interés legítimo porque el nombre de dominio no se corresponde con su nombre ni es comúnmente conocido como EUROTRASTEROS.
- El 25 de mayo de 2007, la Demandante envió un requerimiento al Demandado, notificándole sus derechos sobre la marca EUROTRASTEROS y exigiendo la inmediata cesión del nombre de dominio, sin que el Demandado contestase al mismo. Esta actitud prueba la falta de derechos o intereses legítimos ya que, en otro caso, habría contestado para evitar este procedimiento.
- El Demandado era plenamente consciente de que la marca EUROTRASTEROS pertenecía a la Demandante puesto que opera en el mismo sector y con el registro del nombre de dominio ha tratado de aprovecharse de la amplia difusión publicitaria y difusión de la marca de la Demandante.
- Al acceder al sitio Web “www.eurotrasteros.es” se produce un reenvío a la Web del Demandado, “www.xxxxxxxxxx.com” en la que no se contiene ninguna utilización de la expresión “eurotrasteros”, lo que pone de manifiesto que la única finalidad del registro de este nombre de dominio es atraer a los consumidores a la propia Web del Demandado.
- El registro del nombre de dominio <eurotrasteros.es> impide a la Demandante utilizar la denominación EUROTRASTEROS bajo el código territorial (“.ES”), lo que constituye una circunstancia acreditativa de la mala fe.
- El nombre de dominio <eurotrasteros.es> debe ser transferido a la demandante.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

Los presupuestos de la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio en controversia son:

- que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idéntico u ofrezca semejanza que produzca confusión, con otros términos sobre los que el Demandante alegue tener derechos previos;
- que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

### **A. Reglas y principios aplicables**

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio (“.ES”), resultarán igualmente aplicables las leyes y principios del

Derecho español así como los Tratados Internacionales en los que España sea país firmante.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en el la Política Uniforme para la resolución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación han establecido Expertos del Centro en los últimos años, cuando los puntos examinados en esos procedimientos bajo la UDRP coincidan con los de la regulación española, como ya señalaron, entre otras, las Decisiones *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI N DES2006-0005 y *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI N DES2006-0014.

## **B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión**

El Demandante ha alegado poseer derechos previos, conforme exige el artículo 2 del Reglamento, sobre la denominación EUROTRASTEROS. Esta denominación es idéntica al nombre de dominio <eurotrasteros.es> por lo que no son necesarios mayores razonamientos sobre el cumplimiento del primer supuesto establecido por el Reglamento.

Por estas razones, el Experto entiende que concurre la primera de las circunstancias establecidas en el artículo 2 del Reglamento para determinar que el registro del nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo.

## **C. Derechos o intereses legítimos**

La Demandante alega que el Demandado carece de derecho e interés legítimo sobre el nombre de dominio impugnado porque éste no se corresponde con su nombre ni con ninguno por el que sea conocido el Demandado.

Además alega que el Demandado no contestó al requerimiento previo que la Demandante le envió para evitar este procedimiento y ello prueba que carece de razones para defender su derecho o interés.

El Experto considera que las alegaciones de la Demandante deben prosperar pues, en efecto, no existe ningún indicio de que el Demandado ostente un derecho o interés sobre el nombre de dominio pues ni siquiera ha acudido al presente procedimiento para exponer su defensa y probar sus derechos.

Por lo tanto, ha de entenderse que concurre el segundo supuesto establecido en el artículo 2 del Reglamento.

## **D. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe**

El artículo 2 del Reglamento establece como tercer requisito para entender que existe registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, que éste haya sido registrado o utilizado de mala fe; circunstancias alternativas y no acumulativas.

El Experto examinará, en primer lugar, si el registro del nombre de dominio ha sido efectuado de mala fe:

### **a. Registro de mala fe**

La Demandante alega que el registro del nombre de dominio se realizó de mala fe porque

el Demandado conocía perfectamente que la marca EUROTRASTEROS pertenecía a la Demandante puesto que opera en el mismo sector y era una marca notoriamente usada y ampliamente difundida por la Demandante con anterioridad al registro; notoriedad de la que se ha aprovechado el Demandado. Además, añade, que el registro del nombre de dominio le impide utilizar la denominación EUROTRASTEROS bajo el código territorial (“.ES”), lo cual es circunstancia acreditativa de la mala fe.

Para determinar si el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe el Experto ha de examinar las pruebas presentadas por la Demandante como justificación de su derecho previo así como las circunstancias particulares del caso, pues, como la propia Demandante afirma e ilustra con la transcripción de una Decisión del Centro, para registrar de mala fe un nombre de dominio ha de existir conocimiento anterior del derecho del Demandante.

La Demandante ha aportado numerosa documentación acreditativa del uso y publicidad en diversos medios –tan importantes como emisoras de radio- de la marca EUROTRASTEROS, desde el año 2003 en que se constituyó, precisamente con una denominación social coincidente con la marca con la que viene operando desde entonces. Además, en ese mismo año 2003, registró el nombre de dominio <eurotrasteros.com>, lo que demuestra su interés en estar presente y ser conocida en Internet a través de esta denominación.

El Experto concluye, por tanto, que la marca EUROTRASTEROS ha de calificarse como notoria en la fecha del registro del nombre de dominio y constituye un derecho previo de la Demandante, en el sentido del artículo 2 del Reglamento.

La Ley española de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, en el artículo 34 e) otorga al titular de una marca registrada el derecho a prohibir a terceros no autorizados a usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio. Este derecho es aplicable a la marca no registrada, notoriamente conocida en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París que exige que la notoriedad sea tal que permita identificarla en el país en que se reclame la protección, como perteneciente a una persona que pueda beneficiarse del Convenio.

En este caso se dan los requisitos necesarios para entender cumplida esta exigencia y, por tanto, la marca EUROTRASTEROS de la Demandante goza de la protección concedida por la Ley española de Marcas.

En cuanto al conocimiento del Demandado de la marca de la Demandante es evidente que, dada la notoriedad de ésta y que ambos operan en el mismo sector, ese conocimiento existía en el momento del registro, por lo que el mismo se hizo de mala fe para obstaculizar la presencia de la Demandante en la extensión territorial correspondiente a España y aprovechándose de la difusión y publicidad de la marca. Para reforzar este argumento hay que añadir que desde 2003, la Demandante opera en Internet bajo el nombre de dominio <eurotrasteros.com>, lo cual había de ser necesariamente conocido por el Demandado.

#### **b. Uso de mala fe**

Para confirmar la conclusión anterior conviene examinar si en el uso que viene haciendo el Demandado del nombre de dominio existe mala fe en el sentido del artículo 2 del Reglamento donde se relaciona una orientación de las pruebas que pueden llevar a concluir el registro o uso de mala fe.

La Demandante alega que el uso que el Demandado realiza del nombre de dominio es de mala fe ya que su única finalidad es atraer a los consumidores a la propia Web del Demandado porque al acceder a “www.eurotrasteros.es” se produce un reenvío a la Web “www.xxxxxxxxxx.com” en la que no se contiene ninguna utilización de la expresión “eurotrasteros”.

En la consulta que el Experto ha realizado a la Web “www.eurotrasteros.es” no existe en la actualidad ese reenvío automático sino que aparece alojado en una página del Registrador CENTRORED en la que cada vez que se accede se ofrece una distinta leyenda que indica: “Dominio ocupado. En construcción” o “Estamos en construcción” o “Sitio Web en construcción”. En esta página se ofrece el registro de nombres de dominio y curiosamente, se indica que si alguien desea ponerse en contacto con el propietario del nombre de dominio <eurotrasteros.es> se dirija a la dirección de correo electrónico del Demandado. Ello da a entender que el nombre de dominio pudiera estar accesible para su compra.

Todo lo cual demuestra que el Demandado, sin duda después de haber recibido el requerimiento de la Demandante, ha modificado el uso del nombre de dominio intentando aparentar legitimidad. Sin embargo, este cambio lo que pone de manifiesto es que el Demandado no tiene ninguna intención de hacer un uso real de dicho nombre de dominio sino que lo que pretende es obstaculizar la posibilidad de que la Demandante acceda a esta extensión territorial e incluso venderlo para lucrarse.

Estas circunstancias delatan el uso de mala fe que hace el demandado del nombre de dominio objeto de este procedimiento.

Se cumple, por tanto, la tercera circunstancia que exige el artículo 2 del Reglamento para entender abusivo o especulativo el registro del nombre de dominio <eurotrasteros.es>

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <eurotrasteros.es> sea transferido a la Demandante.

---

María Baylos Morales  
Experto Único

Fecha: 11 de septiembre de 2007