



Centro de Arbitraje y Mediación

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.

Caso No. DES2006-0005

1. Las Partes

La Demandante es Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L., Sevilla, España, representada por Clarke, Modet y Cia. S.L., Madrid, España.

La Demandada es Eusanet, S.L., Madrid, España, representada por D. Miguel Angel Bouza López, Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <eusa.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 21 de abril de 2006. El 24 de abril de 2006 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 abril y el 3 de mayo de 2006 ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada 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 correspondientes a España (“.ES”) (el “Reglamento”).

De conformidad con el artículo 7 del “Reglamento”, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 17 de mayo de 2006. De conformidad con el artículo 16(a) del “Reglamento”, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de junio de 2006. La Demandada contestó a la Demanda el

5 de junio de 2006.

Con fecha 12 de junio de 2006, la Demandante presentó escrito de alegaciones complementarias a la Demanda aportando nueva documentación. Con fecha 26 de junio de 2006, la Demandada presentó escrito de contestación a las alegaciones adicionales de la Demandante.

El Centro nombró a Alberto Bercovitz como Experto el día 19 de junio de 2006, 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.

4. Antecedentes de hecho

La demandante es la sociedad Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L.

La entidad demandante es titular registral de las marcas españolas nº 1658272 “ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES DE ANDALUCIA, S.L. (EUSA, S.L.)” (clase 41) solicitada en abril de 1991; nº 2406400 “ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SUPERIORES DE ANDALUCIA” y con gráfico (clase 16) solicitada en febrero de 2002; nº 2406401 “EUSA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SUPERIORES DE ANDALUCIA” y gráfico (clase 36) solicitada en febrero de 2002; nº 2406402 “EUSA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SUPERIORES DE ANDALUCIA” y gráfico (clase 41) solicitada en febrero de 2002; nº 2406403 “EUSA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SUPERIORES DE ANDALUCIA” solicitada el 1 de febrero de 2002 y nº 2621811 “EUSANET CAMPUSVIRTUAL” y gráfico (clases 16, 35, 38, 41 y 42) solicitada el 1 de septiembre de 2005.

Durante los años 2002, 2003 y 2004, la Demandante ha llevado a cabo una intensa campaña publicitaria en prensa y radio de la “Diplomatura Universitaria en Turismo” y del “Master en Organización de Congresos y Eventos” que imparte. En esta publicidad aparecía la denominación EUSA.

La Demandada es Eusanet, S.L., constituida en 1998. El objeto social de la demandada es “las actividades relativas al servicio de internet, desarrollo y venta de páginas web, servicio de hosting”. En el año 1998, la Demandada registró el nombre de dominio <eusa.net>. Y en el año 2000 registró el nombre de dominio <eusanet.es>. Desde 1998, la Demandada ha venido utilizando en el mercado el nombre comercial eUSA y su denominación social EUSANET. La Demandada también ha usado como nombre comercial la denominación eusa.net.

El nombre de dominio <eusa.es> es registrado por la sociedad Eusanet, S.L. el 11 de noviembre de 2005.

El Experto ha podido comprobar personalmente, que a la fecha de esta Resolución, el nombre de dominio <eusa.es> redirecciona a la página web de la sociedad Eusanet, S.L. a la que se accede también a través del nombre de dominio <eusanet.es>. Esta página web contiene la oferta empresarial y comercial de la Demandada.

5. Alegaciones de las partes

A. Demandante

La demandante afirma:

- Estudios Universitarios Superiores Universitarios de Andalucía, S.L. (EUSA, S.L.) es titular de las marcas españolas españolas nº 1658272 “ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES DE ANDALUCIA, S.L. (EUSA, S.L.)” (clase 41) solicitada en abril de 1991; nº 2406400 “ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SUPERIORES DE ANDALUCIA” y gráfico (clase 16) solicitada en febrero de 2002; nº 2406401 “EUSA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SUPERIORES DE ANDALUCIA” y gráfico (clase 36) solicitada en febrero de 2002; nº 2406402 “EUSA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SUPERIORES DE ANDALUCIA” y gráfico (clase 41) solicitada en febrero de 2002; nº 2406403 “EUSA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SUPERIORES DE ANDALUCIA” solicitada el 1 de febrero de 2002 y nº 2621811 “EUSANET CAMPUSVIRTUAL” y gráfico (clases 16, 35, 38, 41 y 42) solicitada el 1 de septiembre de 2005.
- Desde 2002 la Demandante ha llevado a cabo una intensa campaña publicitaria tanto en prensa escrita como en emisoras de radio, de ámbito local y nacional para darse a conocer. La Demandante es además titular de los nombres de dominio <eusa.org.es> y <eusa.com.es>.
- Existe una identidad absoluta entre el nombre de dominio <eusa.es> registrado por la Demandada y las marcas “EUSA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SUPERIORES DE ANDALUCIA” de la que es titular la Demandante y que son anteriores al registro del nombre de dominio. El nombre de dominio no se ha registrado hasta noviembre de 2005, precisamente porque la nueva Orden 1542/2005 introduce por primera vez la posibilidad de registro de un dominio “.es” sin la necesidad de que dicho registro estuviera respaldado por un derecho de marca.
- La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Esto se demuestra porque el nombre de dominio <eusa.es> no está dotado de un uso activo puesto que se redirecciona a la página web que utiliza la Demandada desde 1998. Se trata, pues de una estrategia para evitar que un tercero con intereses legítimos sobre el dominio pueda registrarlo. Además, la Demandada no cuenta con ninguna autorización o licencia de la Demandante. Tampoco la denominación social de la Demandada le confiere ningún derecho sobre el nombre de dominio, ya que su denominación social es EUSANET no EUSA.
- La Demandada ha registrado y utiliza el nombre de dominio de mala fe, con la intención bien de impedir que la Demandante accediera a dicho dominio, que refleja exactamente la marca de la que es titular, o bien para llevar a cabo la venta o el alquiler de dicho dominio. Esto es evidente si se tiene en cuenta:
 - Que la marca EUSA es una marca notoria en el territorio español debido a las intensas campañas publicitarias llevadas a cabo por la Demandante para dar a conocer sus servicios por lo que era conocida por la Demandada cuando lleva a cabo el registro.
 - Que los datos proporcionados por la Demandada en el registro de los nombres de dominio <eusa.es>, <eusa.net> y <eusanet.es> (denominación social y domicilio) no coinciden por lo que existe una

conducta de ocultación de datos por parte de la Demandada con el fin de no ser localizada.

- Que la Demandada está llevando a cabo un bloqueo del nombre de dominio impidiendo su uso por parte de la Demandante ya que el dominio <eusa.es> es la única posibilidad que tiene de mostrar su marca y su denominación social bajo la extensión <.es>.
- Que el nombre de dominio no tiene un contenido ni uso independiente sino que redirecciona a la página web de la Demandada.
- Que existe un riesgo de confusión entre la actividad de la Demandante y de la Demandada ya que la Demandante lleva a cabo algunas de sus actividades mediante su página web y los alumnos pueden llegar a creer que existe alguna relación entre los cursos de la Demandante y los servicios anunciados en la página web de la Demandada.
- Que la Demandada no ha contestado al requerimiento que se le envió el 12 de abril de 2006, en el plazo concedido para ello.

La Demandante termina su escrito solicitando se dicte Resolución por la que el nombre de dominio objeto de controversia sea transferido a la Demandante.

B. Demandada

La Demandada alega en su defensa:

- El nombre de dominio <eusa.es> no es idéntico ni similar hasta el punto de causar confusión con las marcas de la Demandante cuya denominación completa es “ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SUPERIORES DE ANDALUCIA, S.L (EUSA, SL). Sorprende además que la Demandante haya registrado en el 2005 la marca EUSANET CAMPUSVIRTUAL que incluye la denominación social de la Demandada.
- EUSA tiene evidentes derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio <eusa.es> dado que ha venido utilizando desde 1998 el nombre comercial eUSA, que constituye la parte mas diferenciadora de su denominación social. Desde esa misma fecha ha utilizado la denominación EUSA en Internet mediante los nombres de dominio <eusa.net> y <eusanet.es>.

El nombre de dominio no ha sido registrado ni se utiliza de mala fe. Esto es evidente si se tiene en cuenta:

- Que la Demandante no tiene registrada ninguna marca constituida por la denominación EUSA. Tampoco ha probado la Demandante la supuesta notoriedad de la marca EUSA. Por el contrario la intensa presencia en Internet a través de Googel de la denominación EUSA que alega la Demandante se debe al pago de una remuneración dado que se trata de un “enlace patrocinado”.
- Que es totalmente incierto que haya habido ocultación de datos. Lo único que hay son cambios de domicilio social debidamente inscritos en el Registro Mercantil y un error en la persona que hizo el registro

al intercalar un espacio entre las palabras EUSA y NET que componen la denominación social EUSANET, S.L. La mejor prueba de que no se han intentado ocultar datos es que en este caso la Demandada se ha personado en el procedimiento y ha contestado a la demanda.

- Que eUSA no ha bloqueado en ningún momento el nombre de dominio <eusa.es> sino que lo utiliza en Internet para identificar en el tráfico mercantil su empresa y sus servicios. La Demandante ha venido utilizando otros nombres de dominio por lo que no se le ha impedido su presencia en Internet.
- Que el hecho de que eUSA tenga una sola página web a la que se accede a través de distintos nombres de dominio no significa que exista mala fe. Las Decisiones alegadas por la Demandante no son de aplicación a este caso pues se referían a dominios que redireccionaban a páginas sin contenido o en construcción.
- Que no existe riesgo alguno de confusión entre los servicios ofrecidos por Demandante y Demandada dado que sus actividades, clientes, canales de comercialización, fines, naturaleza y características son totalmente distintas.
- Que es completamente incierto que la Demandada no contestara al requerimiento. El burofax, enviado el 12 de abril en plena Semana Santa, se recibió el 18 de abril en eUSA y se contestó el 24 de abril dentro del plazo concedido. La Demandante no esperó sin embargo el transcurso del plazo e interpuso la demanda el 21 de abril.
- Que quien ha actuado con absoluta mala fe ha sido la Demandante dado que: 1) ni siquiera respetó el plazo concedido en el requerimiento antes de presentar la demanda; 2) ha intentado confundir al Experto pretendiendo tener registrada la marca EUSA cuando no es así; 3) ha ocultado que su dominio tal y como consta inscrito en el Registro Mercantil, <eusa.cenp.es> está actualmente en venta; 4) ha ocultado que existen otras muchas sociedades que incluyen en su denominación social el término EUSA; 5) ha ocultado información al Experto en especial los logotipos que aparecían en el sitio web de eUSA en la parte superior izquierda y que han sido eliminados en las copias aportadas por la Demandante; y 6) ha ocultado que su aparición en las páginas de Google es fruto de un contrato de patrocinio.

La Demandada termina solicitando la desestimación de la demanda.

6. Debate y conclusiones

A. Reglas aplicables

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del “Reglamento” el Experto ha de resolver sobre la demanda en base a:

- las declaraciones y los documentos presentados por las partes,

- lo dispuesto en el “Plan Nacional” y en el propio “Reglamento” y
- las leyes y los principios del Derecho nacional español.

Toda la regulación del presente procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos (el “Reglamento” y las “Normas de Procedimiento”) está inspirada en el procedimiento para solución de controversias en materia de nombres de dominio del Centro de Arbitraje y Mediación de OMPI, por lo que existiendo ya una amplia Doctrina consolidada y confirmada por las Decisiones emitidas por ese Centro en materia de solución de controversias de nombres de dominio, parece razonable tomar en consideración esa Doctrina cuando los puntos examinados en esos procedimientos ante OMPI coincidan con los de la regulación española.

B. Aportación de alegaciones complementarias por la Demandante y la Demandada con posterioridad a la presentación de la Demanda y de la Contestación

El artículo 18 del “Reglamento” establece en su letra a) que el Experto dirigirá el procedimiento en la forma que estime más apropiada para la adecuada tramitación del mismo, garantizando la igualdad de trato de las partes.

Así mismo, en la letra d) del artículo 18 del “Reglamento” se establece que el Experto resolverá sobre la admisibilidad de las aclaraciones o documentos adicionales que las Partes estén interesadas en aportar al procedimiento en cualquier fase del mismo.

En el presente procedimiento la Demandante ha presentado un escrito de alegaciones posterior a la Demanda y la parte Demandada ha presentado igualmente un escrito de contestación a las alegaciones de la Demandante.

Dado que se ha respetado en el procedimiento la igualdad de trato de las partes, el Experto considera admisibles ambos escritos de alegaciones complementarias.

C. Examen de los requisitos que determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio

Tal y como se establece en el artículo 2 del “Reglamento” los requisitos que deben darse para que el registro del nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo son:

- 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,
- que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

C.1. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión

La Demandante ha demostrado que es titular de las marcas españolas nº 1658272 “ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES DE ANDALUCIA, S.L. (EUSA, S.L.)” (clase 41) solicitada en abril de 1991; nº 2406400 “EUSA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SUPERIORES DE ANDALUCIA” y gráfico (clase 16) solicitada en febrero de 2002; nº 2406401 “EUSA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SUPERIORES DE ANDALUCIA” y gráfico (clase 36) solicitada en febrero de 2002; nº 2406402 “EUSA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SUPERIORES DE

ANDALUCIA” y gráfico (clase 41) solicitada en febrero de 2002; nº 2406403 “EUSA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SUPERIORES DE ANDALUCIA” solicitada el 1 de febrero de 2002 y nº 2621811 “EUSANET CAMPUSVIRTUAL” y gráfico (clases 16, 35, 38, 41 y 42) solicitada el 1 de septiembre de 2005. Todas las marcas de la Demandante, a excepción de la marca nº 1658272, son marcas mixtas que incluyen junto a la denominación un gráfico que asemeja una bandera con rayas horizontales.

Es evidente que no existe identidad entre el nombre de dominio <eusa.es> y las marcas de la Demandante antes mencionadas. Las marcas 1658272, 2406400, 2406401, 2406402 y 2406403 incluyen todas ellas, junto con el término EUSA, la denominación mas amplia “ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SUPERIORES DE ANDALUCIA”. Del mismo modo, la marca 2621811 está compuesta por la denominación “EUSANET CAMPUSVIRTUAL”. Además, el nombre de dominio es exclusivamente denominativo y en la página web no se reproduce el elemento gráfico que figura en las marcas registradas por la Demandante (*Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco v. Emilio Pérez*, Caso OMPI No. D2001-0041).

Dado que no existe identidad entre el nombre de dominio y las marcas de la Demandante, se trata de determinar si existe entre estos una similitud capaz de crear confusión. Ciertamente existe identidad entre la denominación “eusa” incluida en las marcas de la Demandante y el nombre de dominio <eusa.es>. Sin embargo, el hecho de que en las marcas de la Demandante el término EUSA vaya acompañado de los términos ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SUPERIORES DE ANDALUCIA impide que se pueda hablar de confusión.

Por otra parte, la Demandada ha probado el uso en el mercado desde 1998 del nombre comercial EUSA. El hecho de que la Demandante, que tiene registrada la marca “ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPERIORES DE ANADALUCIA, S.L. (EUSA, S.L.) desde 1991, haya tolerado durante todos estos años el uso efectivo por la Demandada en el mercado del nombre comercial EUSA, pone de manifiesto que la propia actora considera que esta denominación no es confundible con su marca.

No cabe pues considerar que la similitud entre el nombre de dominio <eusa.es> y las marcas de la Demandante pueda considerarse suficiente para generar confusión.

C.2. Derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio

La Demandada ha demostrado que tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <eusa.es>.

En efecto, está acreditado en el procedimiento que la sociedad EUSANET, S.L. ha venido utilizando desde el año 1998 el nombre comercial “eUSA” pese a no haber registrado dicho nombre en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Así mismo está acreditado que la Demandante ha utilizado desde el año 1998 el nombre de dominio <eusa.net> y desde el año 2000 el nombre de dominio <eusanet.es>.

Es decir, desde hace años la presencia en el mercado y en Internet de EUSANET, S.L. está vinculada al término EUSA. La Demandada ha sido pues conocida e identificada en el mercado y en Internet bajo esa denominación.

A esto hay que unir que el término EUSA está incluido dentro de la denominación social de la Demandada, EUSANET, S.L.

Hay que señalar que la Política Uniforme de solución de controversias en materia de

nombres de dominio de la ICCAN (la “Política”) en la que se inspira claramente la regulación contenida en el “Reglamento”, permite, en su artículo 4.c), que el Demandado invoque como fundamento de un interés legítimo el hecho de que él mismo haya sido conocido por el nombre de dominio que se registra. (*Torello Llopart, S.A. v. A.T.S.*, Caso OMPI No. D2005-1353 y *Torello Llopart, S.A. v. A.T.S.*, Caso OMPI No. D2005-1355). Y esta circunstancia es la que se da en el presente caso, en el que parece evidente que desde el año 1998, la denominación EUSA, con la grafía especial eUSA, está claramente vinculada a la Demandada.

Es evidente que en este Procedimiento se trata de decidir sobre la procedencia de transferir un nombre de dominio a la Demandante. Y no parece admisible acordar tal transferencia cuando el nombre de dominio presenta diferencias con las marcas registradas y, sin embargo, es idéntico al nombre comercial que desde 1998 viene siendo utilizado en el mercado por la Demandada lo que supone que ésta haya sido conocida mediante esta denominación (*Torello Llopart, S.A. v. A.T.S.*, Caso OMPI No. D2005-1355).

Por otra parte, pese a las afirmaciones que hace la Demandante en la Demanda, no puede considerarse que la marca ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SUPERIORES DE ANDALUCÍA S.L. (EUSA, S.L.) o las marcas mixtas EUSA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SUPERIORES DE ANDALUCIA fueran marcas notorias en el año 1998, cuando la Demandante comienza a utilizar en el mercado y en Internet el nombre EUSA. Por ello, no hay motivos suficientes para pensar que la Demandada conocía la existencia de esas marcas cuando registró el nombre de dominio <eusa.es>, ni cuando registró los anteriores nombres de dominio <eusa.net> y <eusanet.es>.

Finalmente, hay que tener en cuenta que la Demandada está utilizando el nombre de dominio de manera efectiva. El nombre de dominio <eusa.es> remite a la página web de la Demandada que recoge un amplio contenido relativo a la oferta comercial de EUSANET, S.L., que nada tiene que ver con la actividad de la Demandante. Es más, la prueba aportada por la Demandada, que incluye varios contratos con importantes y conocidas empresas, pone de manifiesto la seriedad de la actividad llevada a cabo por la Demandada bajo el nombre comercial eUSA.

No ha quedado por tanto demostrada la falta de interés legítimo o de derechos de la Demandada.

C.3. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

No parece posible establecer, con los datos que figuran probados en el procedimiento, que la Demandada haya registrado o usado de mala fe el nombre de dominio <eusa.es>.

En el anterior apartado ha quedado expuesto que existe un interés legítimo de la Demandada en el registro del nombre de dominio. La existencia de este interés legítimo sería razón suficiente para rechazar la existencia de registro o uso de mala fe.

Pero, además, no se ha acreditado ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 2 del “Reglamento” para considerar la existencia de registro o uso del nombre de dominio de mala fe. Así:

- 1) No se ha acreditado que el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio con el fin de venderlo, alquilarlo o cederlo a la Demandante. Por el contrario, está acreditado que la Demandada está usando efectivamente y de forma seria el nombre de dominio que permite el

acceso a su propia página web en la que se incluye la presentación comercial y empresarial de la Demandada.

- 2) Tampoco parece que la Demandada haya registrado el nombre de dominio con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor o para impedir que utilice los derechos previos que posee a través del nombre de dominio. No existe ninguna perturbación de la Demandante si se tiene en cuenta que tiene otros nombres de dominio registrados y que existen diferencias entre la denominación EUSA y las marcas de la Demandante. Por otra parte, llama la atención que teniendo inscrito la Demandada el mismo nombre de dominio EUSA bajo “.net” desde el año 1998, la Demandante no haya hecho antes objeción alguna a su registro y uso y venga, sin embargo, ahora a objetar el registro de idéntico nombre de dominio bajo el código del país “.es”.
- 3) De la prueba aportada no se desprende que la Demandada haya intentado a través de la utilización del nombre de dominio atraer de manera intencionada a usuarios de Internet a su página web, creando confusión con la Demandante. En este caso, es evidente que no existe por parte de la Demandada intención alguna de crear confusión con los servicios de la Demandante. Nada hay en la página web de la Demandada que permita pensar en esa intención de confusión. Por el contrario, en la página web de la Demandada se identifican perfectamente tanto la empresa como sus servicios y productos, que son completamente diferentes tanto por su naturaleza, fines, características y canales de distribución como por los destinatarios finales, a los de la Demandante. Y no se puede considerar el redireccionamiento en este caso como una actuación de mala fe, dado que es una práctica que es utilizada en Internet de forma habitual por un buen número de empresas e incluso de organismos públicos.
- 4) La Demandada no ha realizado antes actos similares en perjuicio de la Demandante. En este punto hay que señalar que la Demandada contestó incluso al requerimiento formulado por la Demandante.

Todo ello pone de manifiesto que el registro y el uso del nombre de dominio <eusa.es> no se ha realizado de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, el Experto desestima la demanda.

Alberto Bercovitz
Experto

Fecha: 30 de junio de 2006