



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Everis Spain, SL c. S.H.

Caso No. DES2008-0020

1. Las Partes

La Demandante es Everis Spain, SL con domicilio en Madrid, España, representada internamente.

El Demandado es S.H. con domicilio en Puigcerda, Gerona, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <everis.com.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 26 de junio de 2008. El 27 de junio 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 junio 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 del contacto administrativo, técnico y de facturación. Al mismo tiempo, indicó el ESNIC que el nombre de dominio se mantendría bloqueado durante el desarrollo del procedimiento. 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 3 de julio de 2008. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de julio de 2008. 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 24 de julio de 2008.

El Centro nombró a José Carlos Erdozaín como Experto el día 30 de julio 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.

4. Antecedentes de Hecho

Son hechos no controvertidos los siguientes:

La Demandante tiene la marca EVERIS registrada en dominio a su favor. Consta que dicha marca se halla en vigor y despliega sus plenos efectos. Esta marca se ha registrado ante la OAMI y ante la OEPM, por lo que, territorialmente, se puede oponer a tercero en España y en el resto de la Unión Europea.

La marca EVERIS fue concedida por la OAMI en fecha de 17 de noviembre de 2005, y se registró para las clases 9, 35 y 42. Se le asignó el número de registro 3.928.413.

Por su parte, la OEPM concedió la marca EVERIS en fecha de 1 de noviembre de 2005 para las clases 9, 38 y 42. Se le asignó el número de registro M-2.658.875. Posteriormente, la misma oficina concedió la marca EVERIS para la clase 35 con el número de registro M-2.698.756.

La actividad desarrollada por la Demandante es ampliamente conocida, habiendo prestado servicios para clientes de importancia (p.e. administraciones territoriales públicas españolas, empresas privadas del sector de la banca ampliamente asentadas en el mercado español e internacional, etc.).

El nombre de dominio objeto de controversia fue solicitado y obtenido en fecha 23 de octubre de 2006.

La Demandante es titular de numerosos nombres de dominio. Entre ellos cabe destacar el dominio <everis.com> (registrado en fecha de 23 de mayo de 2002) y el <everis.es> (registrado el 11 de julio de 2006).

La Demandante no ha licenciado el uso de sus marcas opuestas al Demandado.

La Demandante contactó con el Demandado por medio de burofax de fecha 17 de abril de 2008, el cual fue respondido mediante carta de fecha 25 de abril del mismo año. Esta última consta como documento número 14 de la Demanda, por lo que a su contenido me remito.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega lo siguiente:

Que ostenta derechos previos sobre la denominación “everis” en el sentido que indica el artículo 2 del Reglamento, al tener registradas a su favor las marcas nacionales EVERIS (registradas bajo los números M-2.658.875 y M-2.698.756) en clases 9, 35 y

42; y la marca comunitaria EVERIS (registrada bajo el número 3.928.413).

Que dicha marca tiene el carácter de notoria y renombrada, al ser empleada para distinguir los servicios prestados por la Demandante a escala internacional (en Portugal, Italia, Méjico, Colombia, Chile, Argentina y Brasil).

Que es titular de numerosos nombres de dominio que incluyen en su parte denominativa la palabra “everis”.

Que la parte denominativa del nombre de dominio objeto de discusión reproduce fonéticamente con exactitud la denominación protegida por los derechos marcarios de los que es titular y a los que se ha hecho referencia anteriormente.

Que la vigente Ley de Marcas española faculta al titular registral a prohibir que un tercero no autorizado emplee la marca registrada como nombre de dominio.

Que el Demandado carece de intereses legítimos o derechos en relación con el nombre de dominio, señalando que el término “everis” no aparece vinculado a la persona de aquél, ni es conocido por este nombre en el mercado comercial.

Que el Demandado registró el nombre de dominio de mala fe, puesto que antes de haberlo registrado debería haber comprobado la existencia de la marca EVERIS.

Que el Demandado ha actuado movido por un ánimo de lucro y un uso especulativo en relación con el nombre de dominio, según se puede apreciar de la carta enviada por aquél y que se aporta como documento número 14. En concreto, llama la atención la Demandante sobre un pasaje de dicha carta en el que el Demandado afirma estar dispuesto a “llegar a un acuerdo particular para transferirles la titularidad de dicho dominio”.

Que, por todo ello, considera que el Demandado está utilizando el nombre de dominio de mala fe.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

Seguidamente, se analizará el caso a la luz del Reglamento y de las normas legales españolas que resulten aplicables al mismo, dada la común nacionalidad española de ambas partes.

A. Derechos Previos

De acuerdo con lo que dispone el Reglamento en su artículo 2, se entiende por derechos previos, entre otros, las “marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España”. Por consiguiente, la premisa básica para la eventual estimación de la demanda consiste en determinar si la Demandante es titular de tales derechos previos o no.

En este sentido, a la vista de la prueba documental aportada, fundamentalmente los documentos 2, 3 y 4 de los aportados con la Demanda, se puede colegir que la

Demandante es titular de la marca EVERIS, la cual ha sido registrada tanto ante la OEPM, como ante la OAMI. La fecha de registro correspondiente data de 17 de noviembre de 2005, para el caso de la marca 3.928.413 registrada ante la OAMI, y de 1 de noviembre de ese mismo año, para el caso de las marcas M-2.658.875 y M-2.698.756 registradas ante la OEPM.

Asimismo, se ha acreditado que la Demandante es titular del nombre de dominio <everis.com> desde el 23 de mayo de 2002, y también lo es del nombre de dominio <everis.es> desde el 11 de julio de 2006.

Sobre la base de los hechos anteriores, y teniendo el nombre de dominio <everis.es> la consideración, por asimilación, de derecho de propiedad industrial (puesto que es un bien inmaterial mediante el que se identifica una actividad determinada en Internet), la conclusión no puede ser otra que la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del artículo 2 del Reglamento, razón por la cual procede continuar en el examen del resto de requisitos establecidos en este último.

B. Registro de Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo

De acuerdo con lo que establece el artículo 13.b.vii del Reglamento, para que prospere la demanda el demandante debe probar que el nombre de dominio controvertido ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo. Esta condición se cumple, a tenor del Reglamento, siempre que se den las tres circunstancias que se van a examinar a continuación:

i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La primera de las circunstancias mencionadas es que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con un término sobre el que la Demandante tiene derechos previos.

Se han empleado varios procedimientos comparativos en la ya infinidad de resoluciones que el Centro ha dictado en relación con el tipo de conflicto que nos ocupa en este momento. El más sencillo, y del que entiendo que hay que partir en principio, es el que busca la comparación precisa entre la parte literal o los términos de los signos enfrentados.

En este sentido, la parte denominativa de las marcas alegadas por la Demandante es “everis”. A su vez, la parte denominativa del nombre de dominio impugnado es “everis”. No se toman en cuenta en esta comparación los sufijos “com”, “es” u otros similares, puesto que los mismos no entrañan especificidad alguna en relación con el examen fonético de los términos enfrentados; más bien son términos técnicos y que se encuentran, por definición, en cualquier nombre de dominio.

Pues bien, visto lo anterior, es evidente sin necesidad de recurrir a otro criterio hermenéutico, que los términos correspondientes a uno y otro signo son idénticos, al haber una coincidencia absoluta entre ellos.

Por consiguiente, el Experto entiende que se cumple el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento.

ii) Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias a las que antes me refería consiste en que la

Demandante ha de probar que el Demandado carece de intereses legítimos o derechos sobre el nombre de dominio cuestionado.

Respecto de esta cuestión, aunque el Reglamento no aporta criterio alguno para saber cuándo se cumple este requisito, lo cierto es que sobre la base de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la Política), se puede colegir que se dará el mismo cuando el demandante acredite indiciariamente, entre otras, la circunstancia de que el demandado no ha sido conocido por el nombre de dominio en el pasado, o cuando el demandado no aporte prueba suficiente de que ha efectuado (también en el pasado) preparativos serios para utilizar el nombre de dominio cuestionado en el tráfico.

En este orden de cosas, es evidente que el Demandado no ha contestado la demanda. Al mismo tiempo, hay que tener en consideración que no se ha aportado prueba suficiente de que el Demandado ha utilizado en el pasado el término “everis” para asociarlo a un producto o servicio de su propiedad o prestado por él; que la Demandante no le ha licenciado el uso de la marca EVERIS; y que no se ha acreditado que el Demandado tenga a su favor inscrito algún derecho de carácter inmaterial que tenga por objeto el término “everis”, u ostente un interés legítimo relativo a su uso.

Por el contrario, de la prueba documental aportada por la Demandante, y del examen particular que ha hecho este Experto de la imagen corporativa de aquélla en Internet, se deduce que la Demandante es ampliamente conocida por el término “everis”, el cual se asocia a un producto y a unos servicios prestados por la Demandante a escala internacional; que la Demandante no ha licenciado al Demandado el uso de sus marcas registradas; y, finalmente, que el Demandado no ha sido conocido en absoluto por el término “everis”. Es más, según se deduce de la carta remitida por el Demandado a la Demandante con fecha 25 de abril de 2007 (documento número 14 de la Demanda), el Demandado demuestra su intención de que el registro del dominio controvertido obedece a su intención de (con él) “mostrar todos los servicios que prestará mi compañía”, con lo que se deduce que todavía no ha prestado ninguno.

Por consiguiente, entiendo que es evidente, a la luz de las pruebas documentales referidas, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio.

Así, pues, entiendo que se cumple el segundo de los requisitos a los que me refería anteriormente (cfr. artículo 2 del Reglamento).

iii) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Finalmente, el Reglamento establece que el demandante debe probar que el registro o el uso del nombre de dominio controvertido ha sido efectuado de mala fe por parte del demandado.

Al respecto, el Reglamento sí establece unas pautas de cuándo puede entenderse que se dan circunstancias de las que deducir el cumplimiento de este requisito. A esta cuestión se dedica el siguiente epígrafe.

Partiendo de la base de que la “mala o buena fe” es un estado de ánimo interno, pero que se exterioriza, el Reglamento establece en su artículo 2 las denominadas “pruebas de registro o uso del nombre de dominio de mala fe”. Este listado es abierto, orientativo.

Sobre esta cuestión, y de entre los diferentes criterios expuestos en el Reglamento, examinado el caso y las pruebas documentales aportadas por la Demandante, hay que llamar la atención sobre el documento número 14 de la Demanda, consistente en la carta remitida por el Demandado a la Demandante en fecha de 25 de abril de 2007, y a la que ya nos hemos referido.

En ella se pueden encontrar el siguiente pasaje que reproduzco literalmente: “debido a ello sólo podríamos llegar a un acuerdo particular para transferirles la titularidad de dicho dominio. No sé si para ustedes es suficientemente importante como para seguir con este asunto”.

El pasaje referido es por sí mismo claro en el sentido de traducir una intención del Demandado de transferir el nombre de dominio disputado a cambio de una contraprestación que él mismo califica de “importante” (compárese la última frase reproducida). Entonces es admisible entender que el Demandado da un valor de importancia al bien del que es titular (i.e. el nombre de dominio), luego es presumible que su valor de transacción frente a la Demandante también lo sea, y, en concreto, sea superior al coste documentado (cfr. documentos números 8 y 13) del nombre de dominio.

Por otra parte, no tiene credibilidad alguna la declaración que hace el propio Demandado en dicho documento número 14 en el sentido de que desconocía la marca EVERIS, así como el mundo de la consultoría. Al respecto, aparte de que el término “everis” no es una palabra usual, ni tampoco tiene un uso genérico, sino que más bien es un término creado *ex proffeso* o de fantasía, no hay que olvidar lo que ya se dijo en la Decisión *Red Nacional De Los Ferrocarriles Espanoles v Ox90*, Caso OMPI N° D2001-0981, relativa al nombre de dominio <renfe.com> en relación con el registro de nombres de dominio bajo el alegato del desconocimiento de la marca, y es que, aunque no se exige una diligencia extrema a la hora de registrar dominios y de comprobar que el término inicialmente elegido coincide o no con una marca o un término ya inscritos previamente, lo cierto es que en relación con determinadas palabras o signos cuyo uso o grafía no puede considerarse de genérica o común, sí se puede, y se debe, exigir al registrante un especial cuidado para comprobar que el nombre de dominio que pretende inscribir puede lesionar un derecho o un interés legítimo de un tercero que ostente sobre dicho término un derecho previo, como precisamente es el caso. En suma, el registro del nombre de dominio <everis.com.es> no es casual, dada la difusión y el conocimiento de los servicios prestados por la Demandante y que la denominación empleada (“everis”) no puede tildarse de genérica o común.

En cualquier caso, el artículo 34 de la vigente Ley de Marcas española es claro, igualmente, a la hora de establecer que el titular de un derecho de marca debidamente registrado está facultado para impedir a un tercero que emplee el signo en cuestión como parte denominativa de un nombre de dominio que lo identifique en redes de telecomunicación. El supuesto de hecho de la norma es plenamente aplicable al caso que se está examinando.

Por todo ello, entiendo que se da la circunstancia que se expone como 1), dentro de la parte dedicada a “pruebas de registro o uso del nombre de dominio de mala fe” en el artículo 2 del Reglamento. Asimismo, entiendo que se da la circunstancia 5) de ese mismo elenco de “pruebas”, ya que no resulta creíble que el Demandado desconozca y desconociera la actividad desarrollada por la Demandante, tanto en el momento actual, como en el pasado, si se tienen en cuenta las fechas de registro de las marcas de aquél y del nombre de dominio objeto de esta controversia.

En conclusión, y por las razones expuestas, entiendo que se cumple también el tercero de los requisitos establecidos en el Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <everis.com.es> sea transferido al Demandante.

José Carlos Erdozaín
Experto

Fecha: 13 de agosto de 2008