



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Gallup, Inc. c. Netreg CCC

Caso N° DES2008-0006

1. Las Partes

La parte demandante es Gallup, Inc., con domicilio en XXXX, XXXXX, XXXXX XX XXXXXX, representada por Jacobacci & Partners, con domicilio en XXXXX XX XXXXX(en adelante, la “Demandante”).

La parte demandada es Netreg CCC con domicilio en XXXXXXX(en adelante, la “Demandada”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <gallup.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

El registrador del Nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

El escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 28 de febrero de 2008. El 29 de febrero de 2008, el Centro envió a ESNIC por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 3 de marzo de 2008, ESNIC envió al Centro, por vía de correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como titular del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, técnico y de facturación.

En respuesta a una notificación del Centro fechada el 6 de marzo de 2008 en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 7 de marzo de 2008. El Centro verificó que la Demanda, junto con la modificación a la Demanda, cumplían 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”) (en adelante, el “Reglamento”).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 11 de marzo de 2008. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 31 de marzo de 2008. La Demandada no contestó a la Demanda ni se personó en modo alguno en el presente procedimiento. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 1 de abril de 2008.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el Experto”) como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 11 de abril de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante

La Demandante es una compañía estadounidense que ha venido prestando servicios de sondeos de opinión a nivel internacional durante más de setenta años. De hecho, la Demandante se ha convertido en una de las empresas líderes de este sector, contando con una presencia en numerosos países.

Para el desarrollo de dichas actividades la Demandante cuenta con una amplia cartera de marcas registradas en múltiples jurisdicciones basadas total o parcialmente en el nombre “Gallup”. En particular, en España la Demandante es titular de numerosos registros de marcas denominativas basadas de forma exclusiva en la mencionada denominación (como, por ejemplo, los registros N° 2.115.780 o N° 2.115.781) o en combinaciones del nombre “Gallup” con otras palabras (como, por ejemplo, los registros 2.065.860 –GALLUP SCHOOL-, N° 2.105.873 –GALLUP CATALUNYA-, o N° 1.795.512 –GALLUP ESPAÑA-).

De acuerdo con lo acreditado por la Demandante en la Demanda, las marcas GALLUP se han convertido en un referente en el sector de las encuestas de opinión y de publicaciones en general. En este sentido, cabe recordar que la Demandante promociona a nivel internacional anualmente sus marcas GALLUP por un valor cercano a los 50 millones de dólares, contando con una presencia en el mercado de más de cien países en el mundo. El carácter notorio de las marcas GALLUP ha sido reconocido expresamente en numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio (en lo adelante con sus siglas en inglés la UDRP) (ver, por ejemplo, *Gallup, Inc. c. H. K.*, Caso NAF N° FA0011000096081; *Gallup, Inc. c. H. H.*, Caso NAF N° FA0402000239686; o *Gallup, Inc. c. E. K.r*, Caso NAF N° FA0107000098056).

La Demandada

La Demandada es, aparentemente, una sociedad canadiense cuyas actividades parecen estar relacionadas, al menos parcialmente, con el registro y explotación de nombres de dominio. El Experto no ha recibido información alguna de la Demandada en el marco

de este procedimiento, por lo que no ha podido obtener información alguna de aquélla respecto a sus actividades y vinculación con el Nombre de Dominio.

No obstante, la Demandante ha acreditado que la Demandada ya actuó en la misma posición que ocupa en este procedimiento en el Caso OMPI N° DES2007-0030 (*Laboratoires Expanscience c. Netreg CCC*), habiendo sido condenada en dicho procedimiento a transferir el nombre de dominio en cuestión, al haberse considerado que el mismo fue registrado y utilizado de mala fe por parte de la Demandada.

Asimismo, tras realizar una búsqueda a través de Internet, el Experto ha podido comprobar que la Demandada es titular de otros nombres de dominio cuya denominación se basa total o parcialmente en marcas de terceros. Así, por ejemplo, la Demandada es titular del nombre de dominio <xxxxxxxxxxx.es>, el cual se encuentra claramente referido a las marcas “XXXXXXXX XX XXXXXX” titularidad de la sociedad española Sociedad Sevillana de Electricidad, S.A. Dicha impresión de conexión se hace especialmente manifiesta cuando, al acceder al sitio web conectado al mencionado nombre de dominio, se incluyen diversas reproducciones de las marcas de la citada sociedad, así como de Endesa, S.A., su sociedad matriz. Por último, cabe señalar que, al igual que en el caso del Nombre de Dominio, el mencionado sitio web ofrece públicamente en venta el nombre de dominio <xxxxxxxxxxx.es> a cualquier usuario de Internet que opte por pujar por él.

El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado por la Demandada el 10 de diciembre de 2007. En el momento de emitirse la presente decisión el Nombre de Dominio se encuentra conectado a un sitio web basado en los siguientes elementos principales:

- Una biografía del músico británico Simon Gallup, miembro, entre otros, del grupo The Cure. De acuerdo con lo que ha podido comprobar el Experto, el texto incluido en dicha biografía es una traducción prácticamente literal del texto inglés referido al mencionado músico incluido en XXXXXXXX (disponible en “http://en.xxxxxxxx.org/wiki/Simon_Gallup”);
- Un enlace en la parte superior derecho de la página con el texto: “Este dominio está disponible para la venta”. Al pinchar sobre este enlace el usuario accede a una sección dentro del sitio web “xxxxxxxxxxx.es”, en la que se ofrece el Nombre de Dominio a un precio de 270 dólares estadounidenses. Al visitar dicho sitio web, el Experto ha podido comprobar que la Demandada actualmente ofrece más de 3.000 nombres de dominio (muchos de ellos basados en marcas titularidad de terceros) en pública subasta.

De acuerdo con lo acreditado por la Demandante en la Demanda, anteriormente el Nombre de Dominio se encontraba conectado a un sitio web en el que, aparte de incluirse el mismo enlace para presentar ofertas de adquisición del mismo, se incluían diversas referencias a la Demandante y al grupo de empresas en el que ésta se integra (si bien dicha página web contenía numerosos errores e inexactitudes). Los mencionados contenidos fueron modificados por la Demandada, incluyéndose los actuales, tras recibir un requerimiento remitido por la Demandante el 23 de enero de 2008, instándole a transferir a su favor el Nombre de Dominio.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En la Demanda alegan la Demandante:

- Que es titular de numerosos registros marcarios internacionales, comunitarios y españoles basados exclusiva o parcialmente en la denominación “Gallup”, la cual ha obtenido un gran renombre derivado del éxito de los servicios prestados por la Demandante a lo largo de más de siete décadas;
- Que la Demandada registró el Nombre de Dominio el 10 de diciembre de 2007 y que inicialmente lo utilizó para desviar usuarios de Internet a un sitio web en el que, aparte de ofrecerse distintas informaciones sobre la Demandante y su grupo de empresas –si bien la mayoría de dichas informaciones era incorrecta o inexacta–, se ofrecía el Nombre de Dominio públicamente en venta;
- Que, tras descubrir el registro y uso del Nombre de Dominio por parte de la Demandada, la Demandante le remitió un requerimiento instándole a cesar en dicho uso y a transferirle el Nombre de Dominio. Dicho requerimiento fue parcialmente atendido por la Demandada quien modificó los contenidos del sitio web conectado al Nombre de Dominio, incluyendo una biografía del músico británico Simon Gallup;
- Que la conducta descrita constituye una evidente muestra de mala fe, dañando los intereses y reputación de las marcas GALLUP titularidad de la Demandante;
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas GALLUP de las que la Demandante es titular;
- Que la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno que justifique su actuación al registrar y utilizar el Nombre de Dominio;
- Que la Demandada registró y ha utilizado el Nombre de Dominio de mala fe, con el ánimo evidente de aprovecharse de la reputación de las marcas GALLUP para, eventualmente, vender el Nombre de Dominio por un coste superior a los meros gastos de registro y mantenimiento del mismo;
- Que la Demandada ya ha sido previamente condenada a transferir otro nombre de dominio correspondiente a la marca de un tercero en el marco de otro procedimiento adoptado en el marco del Reglamento; y
- Que, atendiendo a los argumentos indicados, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.

B. Demandada

La Demandada no ha contestado a las alegaciones de la Demandante ni se ha personado en modo alguno en el presente procedimiento.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, las Demandantes deben acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de un término sobre el que la Demandante alega poseer derechos previos.
- (ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio.
- (iii) Acreditar que la Demandada ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho análisis, este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la UDRP la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver la decisión en *Citigroup, Inc. y Citibank N.A. c. R. G. G.*, Caso OMPI N° DES2006-0001, en *Ladbrokes Internacional Limited c. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI N° DES2006-0002; o en *Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibérica, S.A. c. Maxtersolutions C.B.*, Caso OMPI N° DES2006-0003.).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con una denominación sobre la cual la Demandante ostente “derechos previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España.

En este sentido, cabe recordar simplemente que la Demandante es titular de diversos registros marcarios españoles exclusivamente basados en la denominación “Gallup”, la cual deben considerarse, a efectos del Reglamento, idénticas al Nombre de Dominio. En efecto, en ningún caso la inclusión del sufijo “.es” puede considerarse como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en *New York Insurance Company c. A. C. P.*, Caso OMPI N° D2000-0812; *A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night*, Caso OMPI N° D2003-0172; *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón c. O. E. C.*, Caso OMPI N° D2005-1029.

De este modo, este Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio.

En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos —de carácter meramente enunciativo— en los que puede considerarse que el demandado 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:

- (i) 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.
- (ii) Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- (iii) 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.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las 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, teniendo en cuenta las circunstancias probadas por la Demandante, el Experto considera que:

- (i) La Demandada no ha utilizado el Nombre de Dominio en un modo que pueda considerarse siquiera mínimamente conectado a un genuino derecho o interés legítimo. En efecto, la conducta de la Demandada consistente en utilizar el Nombre de Dominio para su propio provecho, sumada al carácter inequívocamente distintivo del Nombre de Dominio, excluyen completamente la eventual existencia de un uso lícito de aquél por parte de la Demandada;
- (ii) La conclusión incluida en el punto anterior se ve reforzada si se tiene en cuenta que, tras recibir un requerimiento de la Demandante, la Demandada incluyó en el sitio web conectado al Nombre de Dominio una biografía de un músico llamado Simon Gallup, a efectos de justificar –al menos en apariencia- el registro y uso del Nombre de Dominio. Teniendo en cuenta que la Demandada no ha aportado argumento alguno en su defensa, el Experto considera que dicha modificación respondió probablemente a un intento de uso oportunista del apellido del mencionado músico para crear una apariencia de justificación del registro del Nombre de Dominio. Esta impresión se ve reforzada por el hecho que el texto incluido a tal efecto por la Demandada, lejos de tratarse de un texto original, es una traducción prácticamente literal de un texto preexistente elaborado por un tercero ajeno a la Demandada;
- (iii) Dado el carácter inequívocamente referido a las marcas GALLUP del Nombre de Dominio y las obvias diferencias entre el mismo y el nombre de la Demandada, parece igualmente obvio que éste en ningún momento ha sido conocido bajo la denominación “Gallup”, para cuyo uso tampoco había sido autorizado por parte de la Demandante;
- (iv) 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 las marcas de las que la Demandante es titular, sin que cupiera razonablemente un uso por parte de la Demandada que no constituyera una infracción de los derechos de la Demandante; y

- (v) La falta de personación de la Demandada en el presente procedimiento, y por tanto la falta de aportación de argumento alguno en defensa del registro del Nombre de Dominio por su parte, ha impedido al Experto adoptar una postura distinta a la expresada en esta decisión.

Teniendo en cuenta todo lo expresado en este punto, el Experto considera que la Demandante ha acreditado que la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio.

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

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que la Demandada ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente decisión, la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio.

Habida esta circunstancia, es difícil imaginar que la Demandada pudiera haber registrado de buena fe el Nombre de Dominio, atendiendo especialmente al carácter notorio de las marcas GALLUP y que dicha denominación se encuentra obviamente vinculada a la Demandante. En este sentido, cabe recordar que la propia Demandada incluyó referencias a la Demandante en una primera fase de uso del Nombre de Dominio, por lo que parece obvio que la Demandada era plenamente consciente de la existencia de la Demandante y de sus marcas.

Esta percepción se ve reforzada por el hecho que la Demandada es titular igualmente de otros numerosos nombres de dominio compuestos por denominaciones correspondientes a marcas de terceros. Este hecho, sumado al conocimiento de la Demandada de las marcas de la Demandante y de los derechos de éstas sobre las mismas y a la ausencia de argumentos de la Demandada en su propia defensa en el marco del presente procedimiento, conducen al Experto a considerar que el Nombre de Dominio fue registrado de mala fe en el sentido del Reglamento.

En este mismo sentido, cabe señalar que la identidad existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace imposible imaginar un uso futuro del mismo que no supusiera una infracción de los derechos de aquélla. Dicha interpretación coincide plenamente con la adoptada en otros procedimientos basados en circunstancias parecidas a las que se dan en este procedimiento (ver, por ejemplo, *Bugatti International S.A. c. E. L. I.*, Caso OMPI N° DES2006-0010, *Gas Gas Motos, S.A. c. L. N. M.*, Caso OMPI N° DES2006-0013, *Endebe Catalana, S.L. c. R..O.O.*, Caso OMPI N° DES2006-0028).

Asimismo, el hecho de que el Nombre de Dominio fuera ofrecido públicamente en venta por un precio superior (incluso si no lo era de forma escandalosa) a los costes de registro y mantenimiento soportados por la Demandada es otra muestra obvia del uso de mala fe del Nombre de Dominio por parte de la Demandada. Así se ha considerado en numerosas decisiones adoptadas en circunstancias parecidas (ver, por ejemplo, *S. A. c. H. K.*, Caso OMPI N° DES2006-0007; *Clariden Holding AG c. P. P. de la F.*, Caso OMPI N° DES2006-0018; o *Tomtom Internacional B.V. c. Beta 5 Soluciones Informáticas, S.L.*, Caso OMPI N° DES2006-0030).

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

7. **Decisión**

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

Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único

Fecha: 1 de mayo de 2008