

DOMINIO N° 12

DECISION DEL EXPERTO

Infoempleo, S.L. v. Easy Domain Connect Ltd

I. Antecedentes de Hecho.

1) Las Partes.

Demandante: Infoempleo, S.L., con domicilio en Madrid (España).

Los representantes autorizados por la demandante son D. F. R. A. y D^a R. R. R., ambos con domicilio en Madrid (España).

Demandado: Easy Domain Connect Ltd., con domicilio en Cheshire (Reino Unido).

2) El Nombre de Dominio y el Registro.

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <**www.infoempleo.es**>.

La compañía que figura como agente registrador del dominio es KEY-SYSTEMS GMBH.

3) Iter Procedimental

La demanda se presentó ante el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación el 30 de julio de 2007. De conformidad con lo establecido en las Normas de Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) (las “Normas de Procedimiento”), en el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) (el “Reglamento”) el Consejo Superior de Cámaras envió la demanda al demandado, vía mensajero, el día 31 de julio de 2007, siendo dicho envío devuelto. En esa misma fecha se notificó la demanda al Demandado via mail sin obtener OK de la recepción. El 27 de agosto de 2007, el Consejo reenvió la demanda al Demandado, vía mail, sin obtener nuevamente el OK de recepción. El 28 de agosto de 2007 se reenvió nuevamente la demanda al Demandado esta vez por correo certificado siendo el envío igualmente devuelto. Finalmente se realizó otro envío a una nueva dirección del Demandado en

Austria que había sido facilitada con posterioridad, obteniendo el correspondiente acuse de recibo sin la firma correspondiente.

Simultáneamente, se solicitó a RED.es el bloqueo del nombre de dominio. Con fecha 6 de agosto de 2007, RED.es comunicó el bloqueo del nombre de dominio.

El demandado no ha contestado a la demanda.

El Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España designó a D. Alberto Bercovitz como Experto único, recibiendo el 3 de octubre de 2007, el “Impreso de Aceptación de Nombramiento de Experto”, de conformidad con el artículo 17 de las “Normas de Procedimiento”. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4) Hechos relevantes.

La demandante es la entidad Infoempleo, S.L.

La sociedad Infoempleo, S.L. es titular registral de las Marcas Españolas denominativas nº 1.958.175 “Infoempleo”, concedida el 4 de abril de 1995 para distinguir productos de la clase 9; nº 1.958.176 “Infoempleo”, concedida el 4 de abril de 1995, para distinguir productos de la clase 16; y nº 2.130.384 “Infoempleo”, concedida el 4 de diciembre de 1997 para distinguir productos de la clase 38. Todas estas marcas fueron inscritas a nombre de “Círculo de Progreso Universitario, S.L., antigua denominación social de Infoempleo, S.L. Con fecha 11 de junio de 2007 ha sido solicitado el cambio de titularidad de las marcas a nombre de Infoempleo, S. L., si bien todavía no consta inscrita en la OEPM la transmisión.

La Demandante ha hecho un uso continuado de sus marcas en múltiples campañas publicitarias, tanto en prensa como en radio y televisión. Además, la demandante en el año 2006 lanzó al mercado un suplemento de empleo y formación bajo la denominación Infoempleo que se distribuye todos los domingos en los 13 diarios del Grupo Vocento, líderes en prensa.

La Demandada es la sociedad Easy Domain Connect Ltd

El nombre de dominio <www.infoempleo.es > fue registrado por Easy Domain Connect Ltd el 31 de marzo de 2007.

El Experto ha podido comprobar personalmente, que a la fecha de esta Resolución, el nombre de dominio <www.infoempleo.es> remite a una página web a través de la cual se puede acceder a los links de diversas empresas competidoras de Infoempleo, S.L..

5) Alegaciones de las partes.

A. Demandante.

En su escrito de demanda la demandante afirma:

- La sociedad Infoempleo, S.L. es titular registral de las Marcas Españolas denominativas nº 1.958.175 “Infoempleo”, concedida el 4 de abril de 1995 para distinguir productos de la clase 9; nº 1.958.176 “Infoempleo”, concedida el 4 de abril de 1995, para distinguir productos de la clase 16; y nº 2.130.384 “Infoempleo”, concedida el 4 de diciembre de 1997 para distinguir productos de la clase 38. Todas estas marcas fueron inscritas a nombre de “Círculo de Progreso Universitario, S.L., antigua denominación social de Infoempleo, S.L. Con fecha 11 de junio de 2007 ha sido solicitado el cambio de titularidad de las marcas a nombre de Infoempleo, S. L., si bien todavía no consta inscrita en la OEPM la transmisión.
- La Demandante registró el dominio <www.infoempleo.es> en el año 1997, si bien debido a un fallo en sus sistemas de información, motivado por el cambio de denominación social de la compañía, no recibió la alerta de pago por parte del organismo correspondiente y por tal motivo no procedió al pago de las tasas de renovación del registro. Por este motivo el dominio quedó libre a principios de marzo, lo que permitió a la Demandada su registro.
- Infoempleo, S.L. tiene registrados varios nombres de dominio de primer, segundo y tercer nivel que incluyen la denominación “infoempleo” y que han sido comunicados al Registro Mercantil de Madrid.
- La Demandante se ha dedicado desde su origen a la información laboral y académica, a la selección de personal, y desde la creación del portal “Infoempleo.es” en el año 1997, éste se convirtió en la principal página web de búsquedas y ofertas de empleo en Internet. Además, Infoempleo, S.L. ha desarrollado importantes campañas publicitarias a través de radio y prensa escrita que van desde el año 1995 hasta el 2004. En el año 2006 la Demandante lanzó al mercado el Suplemento de Empleo y Formación Infoempleo que se distribuye todos los domingos en los 13 diarios del Grupo Vocento, líderes en prensa. Todo ello viene a avalar la fuerte inversión realizada por la Demandante para dar a conocer su marca.
- El nombre de dominio registrado por la Demandada es idéntico a las marcas registradas por Infoempleo, S.L.. Esto unido a que las marcas de la Demandante son muy conocidas en el sector y por el consumidor español, produce confusión en el mercado y un aprovechamiento indebido de la fama y prestigios adquiridos por la Demandante.
- La Demandada carece totalmente de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <infoempleo.es>. Así, no realiza una actividad relacionada con el sector de los Recursos Humanos y la búsqueda de empleo, como lo demuestra el hecho de que su página web remite a links de empresas competidoras de dicho sector. Además, Infoempleo, S.L. no ha autorizado a la

Demandada para utilizar ni registrar ningún tipo de marca o nombre de dominio que tuviera relación con la marca “INFOEMPLO”, ni existe ningún tipo de relación entre las empresas Demandante y Demandada. Tampoco tiene la Demandada inscrita ninguna marca nacional que contenga la denominación “INFOEMPLO”. La Demandante no desarrolla en España ningún tipo de servicio relacionado con la búsqueda de empleo, ni tiene domicilio ni representante legal en nuestro país.

- La Demandada actúa de mala fe pues ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio a la Demandante. Así, utiliza el nombre de dominio para atraer a los usuarios de Internet a su página web. Esto es evidente si se tiene en cuenta: a) que la página web a la que se accede a través del nombre de dominio discutido presenta los links de las principales empresas competidoras directas de la Demandante que actúan a través de la red lo que crea un enorme perjuicio a Infoempleo, S.L. y una gran confusión al usuario; b) que el nombre “infoempleo” es muy conocido por las campañas publicitarias y por la actividad desarrollada por la Demandante en Internet desde hace años; c) que la marca “INFOEMPLO” es, por ello, una marca notoria por lo que el registro de un nombre de dominio confundible con ella debe considerarse siempre realizado de mala fe; y d) la Demandada ha sido parte en otros procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos de nombres de dominio, siendo condenada a la devolución del nombre de dominio a su legítimo titular.

La Demandante en su Demanda termina solicitando la transferencia a su favor del nombre de dominio <infoempleo.es>.

B. Demandada.

La Demandada no se ha personado en el procedimiento ni ha contestado a la demanda.

II. Fundamentos de Derecho.

1) 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.

2) 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.

3) Falta de contestación a la Demanda.

La Demanda fue enviada a la Demandada al domicilio que figura en el registro del agente registrador, siendo el envío devuelto. Tras esta devolución se mandaron nuevas comunicaciones, la última de ellas a un nuevo domicilio facilitado con posterioridad. Pese al envío de estas comunicaciones la Demandada no ha contestado a la Demanda ni se ha personado en el procedimiento, por lo que el procedimiento ha seguido su tramitación.

El Experto considera que para que la comunicación sea correcta basta con que sea realizada en el domicilio que figura en el registro. La devolución de estas comunicaciones o su falta de recepción por la Demandada no puede, en ningún caso, paralizar la tramitación del procedimiento. Si fuera así bastaría con inscribir un domicilio falso en el registro del agente registrador o devolver sistemáticamente las comunicaciones para impedir o retrasar la tramitación del procedimiento.

En este caso, la Demandada ha sido emplazada correctamente y no ha contestado a la demanda. Por ello, el Experto debe considerar las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta las alegaciones y la prueba aportada por la Demandante. Evidentemente, el Experto no puede resolver a favor de la Demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación de la Demandada, sino que tiene que sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta de la demandada (Casos OMPI Nos. D2000-0277, *Deutsche Bank Ag v. Giego-ArturoBruckner*; D2001-1183, *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. S. R.z*; D-2001-1479, *Retevisión Móvil v. M. M.z*; D2002-0908, *Pans & Compañy Internacional, S.L. y Pansfood, S.A. v. E. B. G.*, D2002-1088, *Transportes y Distribución, S.A. Tradisa v. A. L. A.* y D2005-1355, *Torelló Llopart,*

S.A. v. A. T. S.).

Ante la falta de contestación, lo que es evidente es que la carga de la prueba recae sobre la parte demandante, si bien las pruebas aportadas por ésta no se ven alteradas por una contestación inexistente. El Experto tiene por lo tanto que decidir partiendo de las pruebas aportadas por la Demandante y valorando el conjunto de circunstancias de las que tiene constancia el Experto, entre las que se encuentra el acceso a la página web con el nombre de dominio objeto de controversia (Caso OMPI No. D2001-0173, *Banco Río de la Plata, S.A. v. A. R.*).

4) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.

La Demandante ha demostrado que es titular registral de las Marcas Españolas denominativas nº 1.958.175 “Infoempleo”, concedida el 4 de abril de 1995 para distinguir productos de la clase 9; nº 1.958.176 “Infoempleo”, concedida el 4 de abril de 1995, para distinguir productos de la clase 16; y nº 2.130.384 “Infoempleo”, concedida el 4 de diciembre de 1997 para distinguir productos de la clase 38. Aunque todas estas marcas fueron inscritas a nombre de “Círculo de Progreso Universitario, S.L., antigua denominación social de Infoempleo, S.L., la Demandante ha demostrado que tiene solicitado el cambio de titularidad de las marcas a nombre de Infoempleo, S. L., si bien todavía no consta inscrita en la OEPM la transmisión.

Es evidente que el nombre de dominio <infoempleo.es> es idéntico a las marcas “Infoempleo” de las que es titular la Demandante. La única diferencia consiste en la adición del gTLD “.es”, pero esta diferencia no tiene relevancia a los efectos de establecer la identidad (Casos OMPI Nº D2000-0017, *Draw-Tite. Inc v. K. B.*; No. D2005-1139, *The Coca.Cola Compay v. Nelitalia, S.L.*, Nº D2002-0830 *Casino Castillo de Perelada, S.A. y otros v. Montera 33, S.L.*; Nº D2002-1114, *Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. v. Jamones El Campo, S.L.*; Nº D2001-0173 *Banco Río de La Plata, S.A. v. A. R.*; Nº D2002-0908 *Pans & Company International, S.L. Pansfood, S.A. v. E. B. G. C., S.L.* y Caso resuelto por el Consejo Superior de Cámaras *Nintendo Co. Ltd. y Nintendo España, S.A. v. S. S.*).

No cabe, pues, duda alguna de la existencia de absoluta identidad entre el nombre de dominio registrado por la Demandada y las marcas registradas por la Demandante registradas todas ellas con anterioridad al registro del nombre de dominio.

Se cumple, pues, el primero de los requisitos que de acuerdo con el “Reglamento” determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

5) Derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

La Demandada al no contestar la demanda no ha alegado, como podía hacerlo, hechos o elementos que pudieran justificar que tuviera derechos o legítimos intereses en relación con el nombre de dominio objeto de esta controversia.

Por el contrario, de las alegaciones y pruebas aportadas con la demanda se desprende que la demandada no tiene ninguna licencia o relación contractual con la demandante que le permita utilizar la marca “Infoempleo” o aplicarla o utilizarla en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización de la demandante para registrar o utilizar el nombre de dominio <infoempleo.es>. Por el contrario, la Demandante ha requerido a la Demandada para que transfiriera el nombre de dominio a Infoempleo, S.L.

Por otra parte, hay que tener presente que el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el Código del País correspondiente a España -.es- aprobado por la Orden ITC/1542/2005 de 19 de mayo, establece en su disposición general sexta que *“Podrán solicitar la asignación de un nombre de dominio de segundo nivel las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad que tengan intereses o mantengan vínculos con España”*.

De la prueba aportada por la Demandante se desprende que la Demandada no tiene ningún interés ni vínculo en España, no tiene ninguna actividad ni domicilio en nuestro país, ni dispone de ningún representante legal. Por el contrario, la sociedad demandada tiene su domicilio social en el Reino Unido (Caso resuelto por el Consejo Superior de Cámaras *Nintendo Co. Ltd. y Nintendo España, S.A. v. S. S.*). Esto significa que la Demandada no tiene ningún derecho a obtener el registro de un nombre de dominio <.es>.

A esto hay que unir que la sociedad demandada no utiliza el nombre de dominio para la prestación de ningún servicio propio. Por el contrario, la página web a la que se accede a través del dominio <infoempleo.es> lo único que contiene es diversos enlaces con otras páginas web de otras empresas distintas e independientes de la Demandada (Caso resuelto por el Consejo Superior de Cámaras *Nintendo Co. Ltd. y Nintendo España, S.A. v. S. S.*).

A la vista de todos estos datos, hay que concluir que la Demandada no tiene derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio <infoempleo.es>.

6) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe.

Como punto de partida hay que poner de manifiesto que la marca “INFOEMPLO” goza de notoriedad en el mercado español. La demandante ha aportado una abundante prueba que acredita la amplia difusión de la marca. Por consiguiente, hay una base sólida para considerar que la Demandada, tenía conocimiento de la existencia de la marca y de su renombre al inscribir el nombre de dominio.

Por ello, es de aplicación a este caso la práctica decisoria del Centro de Mediación y Arbitraje de OMPI que mantiene que en el caso de marcas notorias o renombradas, el registro de un nombre de dominio confundible a dicha marca se considera siempre hecho de mala fe pues se presupone que cuando el demandado registra el nombre de dominio lo hace conociendo previamente la existencia de la marca [entre otros Casos OMPI D2000-0018 *“Banco Español de Crédito S.A. v. M. D. P. V. T.”*; D2005-1139 *“The Coca-cola Company v. Netitalia, S.L.”*; D2000-

0483 “*Bankinter, S.A. v. D. M. P.*”; y D2001-1183 “*Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. S. R. R.*”; Caso resuelto por Autocontrol, *Open Bank Santander, S.A. v. Cibergirona, S.L.*; y Caso OMPI D2006-0940 “*Edipresse Hymosa, S.A. v. F9-soft, S.L.*”].

Siendo esto así, y faltando en este caso todo interés legítimo para el registro, no parece dudoso que el registro de nombre de dominio se hizo con mala fe.

Pero es que, además, se dan en este caso otras consideraciones que permiten hablar de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio.

Así, un factor importante a considerar es que la página web a la que se accede a través del nombre de dominio redirecciona hacia otras páginas pertenecientes a empresas competidoras de Infoempleo. Es decir, la Demandada no utiliza la página para ofrecer sus propios productos o servicios, sino que utiliza un nombre de dominio coincidente con una marca notoria en el sector de la búsqueda y ofertas de trabajo por Internet para reenviar al público hacia empresas competidoras de la titular de la marca notoria. Y esta actuación es contraria a la buena fe. Desde luego, no solo es contrario a la buena fe utilizar un nombre de dominio que reproduce el nombre de un conocido servicio de búsqueda de empleo en Internet para redireccionar hacia otras páginas de empresas competidoras, sino que dicha actuación produce una clara confusión en el público consumidor y constituye sin duda un aprovechamiento del prestigio conseguido por la Demandante en el sector [Caso OMPI. No D2006-0940 “*Edipresse Hymosa, S.A. v. F9-soft, S.L.* y Caso resuelto por el Consejo Superior de Cámaras *Nintendo Co. Ltd. y Nintendo España, S.A. v. S. S.*].

Otro dato también muy significativo es que, tal y como afirma la Demandante, la Demandada ha sido con anterioridad parte en otros procedimientos resueltos por la Nominet UK Dispute Resolution Service (DRS number 4325) en los que se ha declarado que los registros de los nombres de dominio habían sido realizados de mala fe. Este hecho es considerado como un indicio más de mala fe [Caso OMPI N° D2003-0225, *Thomas Wolf/Agustinos recoletos v. A. R.*; No. D2000-0751 *port Aventura, S.A. v. M. G. Q.*; No. D2005-1172 *Los Guerrilleros, S.A. v. Disven 2003, S.L.*; y Y además no hay que olvidar que el nombre “infoempleo” es un nombre inventado, de fantasía que no tiene significado alguno en el diccionario. Por ello es demasiada casualidad que a alguien, por su propia iniciativa, se le ocurra pedir el registro como nombre de dominio de ese término de fantasía. Parece más razonable pensar que el registro como nombre de dominio se hizo después de conocer la notoriedad de las marcas “INFOEMPLO” de la Demandante (Caso OMPI N° D2004-0833, *Dermofarm, S.A. v. P. J. C. F.* y Caso resuelto por el Consejo Superior de Cámaras *Nintendo Co. Ltd. y Nintendo España, S.A. v. S.S.s.*).

Concurren, pues, circunstancias importantes, que permiten considerar muy fundadamente que la Demandada, tanto al registrar el nombre de dominio, como al utilizarlo para redireccionar a otras páginas web con ofertas de bienes y servicios de la competencia de la Demandante ha actuado de mala fe.

Por todo ello hay que concluir que la demandada ha registrado y ha usado de mala fe el nombre de dominio <infoempleo.es>.

III. Decisión.

En base a toda la fundamentación anteriormente expuesta, el Experto acuerda que el nombre de dominio <infoempleo.es> sea transferido a la Demandante.

Alberto Bercovitz
Experto Unico

Fecha: 9 de octubre de 2007