

Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España

DECISIÓN DEL EXPERTO

Inoxpa, S.A. c. A.F.

1. Las Partes

La demandante es Inoxpa, S.A., con domicilio en Banyoles, España (en adelante, la "Demandante").

El Demandado es A.F., con domicilio en Valencia, España (en adelante, el "Demandado").

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

La entidad registradora del citado nombre de dominio es ES-NIC (en adelante, la "Entidad Registradora").

3. Iter Procedimental

La Demandante presentó el escrito de demanda (en adelante, la "Demanda") ante el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación (en adelante, el "Consejo") el 16 de julio de 2008. El 22 de julio de 2008 el Consejo envió a la Entidad Registradora, por medio de correo electrónico, una solicitud de verificación registral y bloqueo en relación con el Nombre de Dominio.

Como consecuencia de dicha solicitud la Entidad Registradora envió al Consejo, por medio de correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado era la persona que figuraba en su base de datos como titular del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación del mismo.

El Consejo 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") (en adelante, el "Reglamento").

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 22 de julio de 2008. De conformidad con el artículo 16 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de agosto de 2008. Habiendo transcurrido el mencionado plazo, el Demandado no presentó ante el Consejo escrito alguno en contestación a la demanda ni cualquier otro tipo de comunicación.

El Consejo nombró a Albert Agustinoy Guilayn como experto encargado de resolver la presente disputa (en adelante, el "Experto") el 10 de septiembre 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

A. La Demandante

La Demandante es una sociedad con sede en Banyoles cuyas actividades se centran en la fabricación y comercialización de bombas y otros equipos técnicos para diversos sectores como el alimentario, el enológico, el cosmético o el farmacéutico.

La Demandante es titular ante la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca mixta nº 1959766 "INOXPA", habiendo sido solicitada el 16 de junio de 1995 y concedida el 3 de noviembre de 1995 en la clase 7 del Nomenclator Internacional, para diversos tipos de bombas industriales.

La Demandante es igualmente titular ante la Oficina para la Armonización del Mercado Interior de la marca mixta nº "INOXPA - Source of Solutions", habiendo solicitada el 18 de septiembre de 2003 y concedida el 22 de febrero de 2005 en las clases 6, 7 y 39 del Nomenclator Internacional para productos metálicos, bombas y servicios de distribución y almacenaje de válvulas.

B. El Demandado

El Demandado parece ser un ciudadano español con residencia en la ciudad de Valencia. Al no haber contestado a la Demanda ni haberse personado en modo alguno en el presente procedimiento el Experto no ha podido conocer las circunstancias personales o la vinculación que le une al Nombre de Dominio.

C. El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado el 11 de noviembre de 2005. Desde su registro el Nombre de Dominio ha estado vinculado a un sitio web operado por la empresa Sedo.com en el que se incluye una serie de enlaces a sitios web en los que se publicitan u ofrecen en venta bombas industriales así como otros tipos de equipos técnicos. Asimismo, en el encabezamiento de dicho sitio web se incluye un enlace con el texto "El dominio está en venta", desde el cual se accede a una página web en la que puede ofrecerse un precio por el Nombre de Dominio, si bien se indica que el precio deseado es de 2.000 Euros.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega en su Demanda:

1. Que es una entidad válidamente registrada en España, siendo titular de diversas marcas tanto a nivel español como comunitario basadas en el nombre "Inoxpa", nombre que de hecho se incluye igualmente en su denominación social inscrita ante el Registro Mercantil;
2. Que el Nombre de Dominio fue registrado de mala fe por el Demandado, sin que tuviera derecho o interés legítimo para ello. En particular, la Demandante considera que la oferta pública de venta del Nombre de Dominio a través de un sitio especializado en este tipo de transacciones constituye una prueba evidente de que el registro del Nombre de Dominio respondió a motivos estrictamente especulativos; y
3. Que, atendiendo a las razones mencionadas, la titularidad del Nombre de Dominio debería ser transferida a su favor.

B. El Demandado

El Demandado no ha contestado a la Demanda ni se ha personado en modo alguno en el presente procedimiento.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe 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 signo distintivo sobre el que la Demandante ostente derechos previos;
- (ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y
- (iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada de los mencionados elementos requeridos por la Política 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 Política Uniforme de la ICANN para la resolución de disputas relativas a la titularidad de nombres de dominio (en adelante, "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, entre otras, las decisiones en el Caso OMPI n° DES2006-0001, *Citigroup, Inc. y Citibank N.A. c. R.G.G.*; en el Caso OMPI n° DES2006-0002, *Ladbrokes Internacional Limited c. Hostinet, S.L.*; o en el Caso OMPI n° DES2006-0003, *Ferrero S.p.A. y Ferrero Ibérica, S.A. c. Maxtersolutions C.B.*).

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 la marca española “Inoxpa”, la cual debe considerarse, a efectos del Reglamento, idéntica al Nombre de Dominio.

En este sentido, la inclusión del sufijo “.es” y la falta de espacio entre las dos palabras que forman el Nombre de Dominio no deben ser consideradas como diferencias relevantes, 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 el Caso OMPI nº D2000-0812, *New York Insurance Company c. A. C. P.*; Caso OMPI nº D203-0172, *A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night*; o en el Caso OMPI nº D2005-1029, *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón c. O.E.C.*

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 el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo 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:

- 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.
- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- 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, este Experto considera que:

- El Demandado no ha utilizado en un modo que le permitiera acreditar su vinculación con una oferta de buena fe de productos o servicios. La oferta pública de venta de un

nombre de dominio basada en una marca ajena difícilmente puede considerarse como una oferta de buena fe;

- Dado el carácter inequívocamente referido a la marca titularidad de la Demandante del Nombre de Dominio y las obvias diferencias entre el mismo y el nombre del Demandado parece igualmente obvio que el Demandado en ningún momento ha sido conocido bajo la denominación "Inoxpa", cuyo uso por su parte tampoco había sido autorizada por parte de la Demandante;

- Difícilmente podría considerarse que el Demandado 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 la marca de la Demandante, sin que cupiera razonablemente un uso por parte del Demandado que no constituyera una infracción de los derechos de la Demandante. De este modo, parece difícil imaginar que el Demandado no conociera la marca de la Demandante en el momento del registro del Nombre de Dominio.

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

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 el Demandado 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, el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que el Demandado tenía de la existencia y marca de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio. Por otra parte, cabe señalar que la evidente correspondencia existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace imposible imaginar un uso del mismo que no supusiera una infracción de los derechos de aquélla.

El uso que el Demandado ha hecho del Nombre de Dominio no hace sino confirmar su mala fe. En efecto, numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento (ver, por ejemplo, *Sanofi Aventis c. H.K.*, Caso OMPI nº DES2006-0007; o *Levante Wagen, S.A. c. Domain Park Limited*, Caso del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España nº 2007-0011) han considerado que este tipo de uso es una obvia muestra de mala fe por parte del Demandado.

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, de conformidad con el Artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <inoxpa.es> sea transferido a la Demandante, como titular de derechos previos en el sentido del Artículo 2 del Reglamento.

Albert Agustinoy Guilany
Experto Único

Fecha: 22 de septiembre de 2008