



## **Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI**

### **DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

**Mangra, S.A. v. M.V.O.**

**Caso No. DES2008-0013**

#### **1. Las Partes**

El Demandante es Mangra, S.A., Manlleu, España, representado por Sugrañes, S.L, España.

El Demandado es M.V.O., Seva, Barcelona, España.

#### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <mangra.es>, <mangra.com.es>, <mangrasa.es>, <mangrasa.com.es>.

El registrador de los citados nombres de dominio es ESNIC.

#### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de mayo de 2008. El 14 de mayo de 2008, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 16 de mayo 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 de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 26 de mayo de 2008.

El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación de 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”) (el “Reglamento”).

De conformidad con los artículos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28 de mayo de 2008. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de junio 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 20 de junio de 2008.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 1 de julio 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**

El Demandante, Mangra, S.A. es titular de los siguientes derechos en España:

- Marca MANGRA en la clase 7 nº 2.489.586,
- Marca MANGRA en la clase 92.489.587,
- Marca MANGRA en la clase 112.489.588,
- Marca MANGRA en la clase 372.489.589,
- Marca MANGRA en la clase 422.489.590,
- Nombre Comercial MANGRA, S.A. 111.905.

#### **5. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Demandante**

El Demandante ha formulado las siguientes alegaciones en su escrito de Demanda:

Considera que a la vista de los derechos marcarios titularidad de su propiedad consistentes en la denominación “mangra” y “mangrasa” se produce una innegable identidad entre tales derechos y los nombres de dominio en disputa.

El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio objeto de la Demanda. Manifiesta la Demandante que “mangra” y “mangrasa” son las denominaciones utilizadas por el Demandante con quien el Demandado estaba relacionado laboralmente, siendo por ello conocedor de tales extremos.

Igualmente, alega que el Demandado carece de marcas registradas a su nombre y que al “clicar” sobre cualquiera de los nombres de dominio objeto de esta disputa se presenta otra empresa dedicada una serie de actividades y productos relacionados estrechamente con los protegidos por la marca MANGRA, S.A. Considera la Demandada que este hecho es prueba incuestionable de la mala fe del Demandado.

Por último el Demandante manifiesta como prueba de mala fe del Demandado que a continuación de haber recibido un requerimiento por burofax, renueva los nombres de dominio y mantiene el redireccionamiento a una página web de la competencia.

##### **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

## 6. Debate y conclusiones

El hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda no libera al Demandante de la carga de la prueba pues el Reglamento dispone en su artículo 21 que “el Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes” y que conforme al artículo 20 del propio Reglamento “a) El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento. b) El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.

En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que el Demandante haya aportado indicios sobre la falta de interés del Demandado. (*William Hill Organization Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI N°. DES2006-0004; *Sanofi Aventis v. H.K.*, Caso OMPI N°. DES2006-007; *Crédito y Caución, S.A. v. D.M.*, Caso OMPI N°. DES2007-0018; *Jagex Limited v. M.M.e*, Caso OMPI N°. DES2007-0023).

### A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

De la prueba aportada resulta evidente que el Demandante es titular de las marcas MANGRA y del nombre comercial MANGRA, S.A., aportando prueba de ello junto con su escrito de Demanda, por lo que justifica debidamente el requisito exigido en el Artículo 2 del Reglamento.

En este caso, los nombres de dominio son idénticos o confusamente similares a los derechos previos reconocidos al Demandante por lo que es evidente que se produce confusión.

Así, este Experto reconoce como un hecho probado la identidad respecto de los nombres de dominio <mangra.es>, <mangra.com.es> así como de la confusión respecto de los nombres de dominio <mangrasa.es>, <mangrasa.com.es> al compararlo con los referidos derechos previos del Demandante por lo que queda demostrado este primer requisito exigido por el Reglamento.

### B. Derechos o intereses legítimos

Para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es necesario que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto a los nombres de dominio en cuestión.

En el presente caso, el Demandante ha logrado demostrar que: a) el Demandado no utiliza personalmente el nombre en disputa sino que lo redirige a una web perteneciente a una empresa de la competencia del Demandante; b) Que el Demandado en tanto antiguo trabajador del Demandante pretende dañar la imagen de “Mangra” obstaculizando su comunicación a través de Internet al redireccionar los nombres de dominio a otra web de la competencia; c) que el Demandado no es titular de marca española o comunitaria alguna sobre los disputados nombres de dominio.

Todo ello, junto con la falta de escrito de contestación del Demandado, aboca a este

Experto a dar por cumplido con el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento para considerar abusivo o especulativo el registro de un nombre de dominio.

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

En el presente caso nos encontramos con la utilización de los nombres de dominio en disputa con redireccionamiento a un sitio web de otra empresa cuya actividad es análoga al de la Demandante. Por tanto, se está facilitando a los potenciales usuarios, vía el reconocimiento de la marca del Demandante, acceso a productos análogos de la competencia. Esta actuación coincide con el supuesto de hecho descrito por el apartado 4) del artículo 2 del Reglamento: “El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web”.

Pues bien, coincidiendo lo actuado por el Demandado con el supuesto de hecho descrito por el Reglamento permite, sin más, dar por concluido con el cumplimiento del tercero de los requisitos exigidos y afirmar la mala fe del Demandado en el uso de los nombres de dominio.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio <mangra.es>, <mangra.com.es>, <mangrasa.es>, <mangrasa.com.es> sean transferidos al Demandante.

---

Manuel Moreno-Torres  
Experto Único

Fecha: 14 de julio de 2008