

**RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS SOBRE
NOMBRES DE DOMINIOS.ES**

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

Madrid, 9 de Enero de 2007

RED.ES

Sistema de Resolución Extrajudicial de Conflictos

Plaza Manuel Gómez Moreno s/n

Edificio Bronce

28020 MADRID

proveedor_esdrp@red.es

**Litigio: NINTENDO Co. Ltd y NINTENDO ESPAÑA, SA. vs
S. S.**

RESOLUCIÓN DEL EXPERTO

En cumplimiento de lo dispuesto en el **artículo 17** del Reglamento del procedimiento de este **CENTRO**, se notifica la resolución del Experto respecto del nombre de dominio "wii.es", en base a la demanda interpuesta por **NINTENDO Co. Ltd y NINTENDO ESPAÑA, S.A.** contra el Sr. S. S.

De conformidad con lo dispuesto en el **art. 18** del citado Reglamento, se le da traslado como organismo competente para la ejecución de la Resolución final dictada por el EXPERTO, ante el Agente Registrador que haya inscrito el nombre de dominio.

EL CENTRO PROVEEDOR
Consejo Superior de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación de España

EL CENTRO PROVEEDOR
Consejo Superior de Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación de España
proveedoresolucionconflictos@cscamaras.es

C/. Ribera del Loira, 12
28042 - Madrid
Telef.: 91.590.69.16
Fax: 91.590.69.08

DECISION DEL EXPERTO

Nintendo Co. Ltd. y Nintendo España, S.A. v. S.S.

I. Antecedentes de Hecho.

1) Las Partes.

Demandantes: Nintendo Co. Ltd., con domicilio en Kyoto (Japón) y Nintendo España, S.A., con domicilio en Alcobendas (Madrid-España).

El representante autorizado por la demandante es D. Pablo Albert Albert del Despacho Eche copar Abogados, con domicilio en Madrid (España).

Demandado: S.S., con domicilio en New Orleans (EEUU).

El representante del demandado es D. David Vinterella con domicilio en New Orleans (EEUU).

2) El Nombre de Dominio y el Registro.

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <wii.es>.

La compañía que figura como agente registrador del dominio es EuroDNS, S.A.

3) Iter Procedimental.

La demanda se presentó ante el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación el 16 de noviembre de 2006. 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") y 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 notificó la demanda al demandado el 20 de noviembre de 2006. Simultáneamente se solicitó a

RED.es el bloqueo del nombre de dominio. Con fecha 21 de noviembre de 2006, RED.es comunicó el bloqueo del nombre de dominio.

El demandado contestó a la demanda el día 11 de diciembre de 2006.

El Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España designó a D. Alberto Bercovitz como Experto único, recibiendo el 14 de diciembre de 2006, la "Declaración de Aceptación y de Imparcialidad", 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.

Las demandantes son las entidades Nintendo Co. Ltd. y Nintendo España, S.A.

La sociedad Nintendo Co. Ltd. es titular registral de la Marca Italiana nº MI2005C011987 "Wii". Esta marca fue solicitada el 11 de noviembre de 2005 para distinguir productos de las clases 9,16,28 y 41.

Así mismo, Nintendo Co. Ltd es titular registral de las solicitudes de Marcas Comunitarias nº 5087796 "Wii" para distinguir productos de las clases 9, 16, 28 y 41; nº 5087804 "Nintendo Wii" para distinguir productos de las clases 9, 16, 28 y 41 y nº 5337464 "Wii Move You" para distinguir productos de las clases 9, 16, 28, 35, 38, 41 y 42. De estas marcas, las dos primeras fueron solicitadas el 2 de mayo de 2006, invocando la prioridad unionista del registro de la marca italiana. La tercera de las marcas fue solicitada el 12 de septiembre de 2006. Las tres solicitudes de marca se encuentran en la actualidad pendientes de concesión.

Nintendo Co. Ltd. ha solicitado también el registro de las Marcas españolas nº 2709137 "Wii" para distinguir productos de las clases 9, 16, 28 y 41 y nº 2709149 "Nintendo Wii". Ambas marcas han sido solicitadas el 1 de septiembre de 2006 y están pendientes de concesión.

El término "Wii" es el nombre de la nueva consola de juegos de la marca NINTENDO. Esta consola incorpora un nuevo sistema de juego y ha sido y está siendo objeto de una intensa campaña de promoción y publicidad. Aunque la nueva consola ha sido lanzada al mercado español en diciembre del año 2006, la prensa ya se hacía eco de su fabricación y próximo lanzamiento desde el año 2005.

El demandado es S.S., Consejero Delegado de la compañía Intercosmos Media Group, Inc.

El nombre de dominio <wii.es> fue registrado por el Sr. S. el 11 de noviembre de 2005.

El Experto ha podido comprobar personalmente, que a la fecha de esta Resolución, el nombre de dominio <wii.es> remite a una página en construcción, que redirecciona a otra página web en la que se ofrecen diversos bienes y servicios.

5) Alegaciones de las partes.

A. Demandantes.

En su escrito de demanda las demandantes afirman:

- 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. Ni el Sr. S. ni el Grupo de empresas Intercosmos del que es Consejero Delegado, tienen ningún vínculo o interés en España. No cumple, pues, el titular con la primera de las exigencias de la normativa para poder disponer de un dominio “.es”.
- La sociedad Nintendo Co. Ltd. es titular registral de la Marca Italiana nº MI2005C011987 “Wii”. Esta marca fue solicitada el 11 de noviembre de 2005 para distinguir productos de las clases 9,16,28 y 41. Así mismo, Nintendo Co. Ltd es titular registral de las solicitudes de Marcas Comunitarias nº 5087796 “Wii” para distinguir productos de las clases 9, 16, 28 y 41; nº 5087804 “Nintendo Wii” para distinguir productos de las clases 9, 16, 28 y 41 y nº 5337464 “Wii Move You” para distinguir productos de las clases 9, 16, 28, 35, 38, 41 y 42. De estas marcas, las dos primeras fueron solicitadas el 2 de mayo de 2006 y la tercera el 12 de septiembre de 2006. Las tres solicitudes de marca se encuentran en la actualidad pendientes de concesión. Nintendo Co. Ltd. ha solicitado también el registro de las Marcas españolas nº 2709137 “Wii” para distinguir productos de las clases 9, 16, 28 y 41 y nº 2709149 “Nintendo Wii”. Ambas marcas han sido solicitadas el 1 de septiembre de 2006 y están pendientes de concesión.
- El término “Wii” es el nombre de la nueva consola de juegos de la marca Nintendo. Este término no solo es una marca registrada internacionalmente sino que el revolucionario sistema de juego que incorpora la consola ha tenido un enorme impacto mediático incluso antes de su puesta en el mercado por lo que se ha convertido en un nombre comercial perfectamente conocido por el público.
- El nombre de dominio registrado por el Demandado es idéntico a la marca registrada por Nintendo. Además, “Wii” es un nombre inventado y

que, por tanto, solo adquiere significado si se asocia con la marca Nintendo.

- El Demandado no posee registros ni solicitudes de registro de marca que amparen el dominio; no desarrolla ningún producto o servicio con dicha denominación; y no existe indicio alguno de que fuera identificado con ese nombre.
- El Demandado actúa de mala fe pues utiliza el nombre de dominio para atraer con ánimo de lucro a los usuarios de Internet a su página web. Esto es evidente si se tiene en cuenta: a) que el nombre “Wii” es enormemente atractivo para los usuarios al ser la consola un producto destinado a un público muy familiarizado con el mundo de las nuevas tecnologías; b) que la página web a la que se accede en la actualidad con el nombre de dominio www.wii.es carece de contenido y direcciona a otra página web que es una página de alojamiento (“hosting”) que pertenece al Grupo de empresas Intercosmos y en la que se ofrecen diferentes bienes y servicios que nada tienen que ver con “Wii”.
- El Grupo de empresas Intercosmos, del que el Sr. S. es Consejero Delegado y que figura en el registro como compañía de contacto administrativo y técnico, ha sido parte en numerosos arbitrajes de OMPI, por el registro de nombres de dominio de mala fe.

Los Demandantes en su Demanda terminan solicitando la transferencia del nombre de dominio <wii.es> a favor de la co-demandante Nintendo Co. Ltd

B. Demandado.

En su contestación a la demandada el Demandado alega:

- Las Demandantes no han mostrado la existencia de derechos previos o preferentes con respecto al nombre de dominio, puesto que las marcas de las Demandantes se solicitan con posterioridad al registro del nombre de dominio que tiene lugar el 11 de noviembre de 2005. En esa fecha el Demandante no tenía ningún registro de marca con la denominación “Wii” y no empieza a usar esta marca en el mercado hasta el 26 de septiembre de 2006.
- El uso del nombre de dominio por el Demandado no crea confusión con ningún producto ofrecido por las Demandantes

- El uso del nombre de dominio por el Demandado no entra en competencia con el producto de las Demandantes. La página web a la que se accede con el nombre de dominio no está enlazada con ningún producto de las Demandantes. Por ello no se crea confusión, no se produce dilución y los visitantes de la página web no son atraídos a la misma bajo el supuesto de que se trate de una página afiliada al nombre de las Demandantes.
- El registro del nombre de dominio “wii.es” por el Demandado no se ha realizado de mala fe por las siguientes razones: a) el Demandado no ha ofrecido la venta del dominio al Demandante, de hecho, nunca se ha puesto en contacto con el Demandante; b) el uso de “wii.es” por el Demandado no está conectado a los mercados de videojuegos y/o aparatos de videoconsolas; y c) no aparece en la página “wii.es” nada que lleve a la conclusión de que el Demandado esté derivando a su favor algún beneficio ni de que esté atrayendo visitantes a su página con el fin de causar confusión con las actividades de las Demandantes.

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) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.

La sociedad Nintendo Co. Ltd. es titular registral de la Marca Italiana nº MI2005C011987 “Wii”. Esta marca fue solicitada el 11 de noviembre de 2005 para distinguir productos de las clases 9,16,28 y 41.

Así mismo, Nintendo Co. Ltd es titular de las solicitudes de Marcas Comunitarias nº 5087796 “Wii” para distinguir productos de las clases 9, 16, 28 y 41; nº 5087804 “Nintendo Wii” para distinguir productos de las clases 9, 16, 28 y 41 y nº 5337464 “Wii Move You” para distinguir productos de las clases 9, 16, 28, 35, 38, 41 y 42. De estas marcas, las dos primeras fueron solicitadas el 2 de mayo de 2006, invocando la prioridad unionista del registro de la marca italiana. La tercera de las marcas fue solicitada el 12 de septiembre de 2006. Las tres solicitudes de marca se encuentran en la actualidad pendientes de concesión.

Nintendo Co. Ltd. ha solicitado también el registro de las Marcas españolas nº 2709137 “Wii” para distinguir productos de las clases 9, 16, 28 y 41 y nº 2709149 “Nintendo Wii”. Ambas marcas han sido solicitadas el 1 de septiembre de 2006 y están pendientes de concesión.

Es evidente que el nombre de dominio <wii.es> es idéntico a las marcas “Wii” solicitadas por la Demandante que se encuentran pendientes de concesión. 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. Kevin Broderick*; 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.*; Nº D2002-0908 *Pans & Company International, S.L.*

Pansfood, S.A. v. E.B.G. Caso, S.L.).

No cabe, pues, duda alguna de la existencia de absoluta identidad entre el nombre de dominio registrado por el Demandado y las solicitudes de marca de la Demandante.

En este caso, la discusión se plantea en torno a la prioridad de los registros. El Demandado ha alegado que las Demandantes no tienen ningún registro de marca que sea anterior al registro del nombre de dominio, por lo que faltaría el primero de los requisitos establecidos en el “Reglamento” para que el registro del nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo.

A este respecto, es de señalar que tanto las Marcas Comunitarias como las Marcas Españolas de la Demandante están pendientes de concesión. Sin embargo, en el corto periodo de tiempo que ha transcurrido desde las solicitudes de las marcas de la Demandante, lo cierto es que la marca “Wii” se ha convertido en una marca notoria y renombrada, debido a la intensísima campaña publicitaria y de promoción mediática iniciada a nivel mundial mucho antes de la puesta en el mercado de la esta nueva videoconsola de Nintendo.

A la marca “Wii” le alcanza, por tanto, la protección reforzada que el artículo 6º bis del Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y el artículo 6.2.d) de la Ley de Marcas española 17/2001, de 7 de diciembre, otorgan a las marcas notorias y renombradas.

Podría pensarse, sin embargo, que la notoriedad o el renombre de la marca “Wii” son posteriores al registro del nombre de dominio, que tiene lugar el día 11 de noviembre de 2005.

Sin embargo, en este punto 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”*.

El Demandado no ha aportado prueba alguna ni ha hecho ninguna alegación para justificar que tenga intereses o mantenga vínculos con España. Por el contrario, tal y como afirman y acreditan las Demandantes, tanto el Sr. S. como la sociedad Intercosmos Media Group, de la que es Consejero Delegado, tienen su domicilio social en New Orleans y sus empleados viven y trabajan en EEUU. Además, en la página web de la compañía Intercosmos, que no tiene ni siquiera una versión en español, no aparece que esta sociedad o el Sr. S. tengan actividad o representación ninguna en España. Parece, pues, evidente que el Demandado no tiene interés ni mantiene vínculos con España.

Esto significa que el Demandado no reúne los requisitos de legitimación para la asignación de nombres de dominio de segundo nivel establecidos en la

Disposición General Sexta del “Plan Nacional”.

Y al no reunir estos requisitos de legitimación no puede atribuirse valor ninguno a la fecha de inscripción del nombre de dominio. La posible prioridad del registro del nombre de dominio carece de valor ninguno al haberse realizado dicho registro por persona no legitimada para ello.

Así pues, nos encontramos con un nombre de dominio registrado por una persona no legitimada para ello que es idéntico y, por tanto, susceptible de causar confusión, con unas marcas, que si bien todavía no han sido concedidas, han alcanzado ya en un corto periodo de tiempo gran notoriedad y renombre en España.

Por todo ello, se cumple el primero de los requisitos que de acuerdo con el “Reglamento” determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

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

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 “Wii” 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 <wii.es>.

El Demandado, tampoco ha justificado que tenga algún derecho sobre la denominación “wii” que constituye el nombre de dominio. No ha aportado prueba alguna que acredite que él mismo o su empresa hayan sido conocidos por el nombre de dominio registrado, ni existe ninguna relación directa entre el nombre de dominio <wii.es> y el nombre con el que es conocido el Demandado. Tampoco ha probado el uso anterior de ese nombre, ni que el mismo esté relacionado con la actividad del Sr. S. o de la empresa Intercosmos, de la que el Sr. S. es Consejero Delegado. Y tampoco alega nada el Demandado para justificar las razones que le han llevado a registrar precisamente ese nombre de dominio y no otro. Y esto es sin duda relevante si se tiene en cuenta que el término “wii” es un nombre inventado, que no se corresponde con ningún término incluido en el diccionario.

A esto hay que unir que la página web a la que se accede con el nombre de dominio <wii.es> aparece en construcción y redirecciona a otra página de oferta de bienes y servicios relacionada con la empresa del Demandado.

A la vista de todos estos datos, hay que concluir que el Demandado no

tiene derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio <wii.es>.

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

El nombre “Wii” es el nombre de la nueva videoconsola de la conocida empresa Nintendo. Esta videoconsola ha sido objeto de una intensa campaña de promoción y publicidad que se inicia mucho antes de su lanzamiento al mercado. Además, el nombre “Wii” es un nombre inventado, de fantasía, que no tiene significado en ningún idioma.

Siendo 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.

A esto hay que añadir, como dato significativo, que la página web a la que se accede a través del nombre de dominio aparece en construcción, pero la misma redirecciona hacia otra página en la que una empresa relacionada con el Demandado ofrece bienes y servicios. No parece razonable registrar nombres de dominio para no utilizarlos en un periodo de tiempo tan prolongado (Casos OMPI N° D2006-0940 *Edipresse Hymosa, S.A. v. F9-Soft, S.L.*; y *Open Bank Santander Consumer, S.A v. Cibergirona, S.L.*) y, desde luego, es contrario a la buena fe utilizar un nombre de dominio que reproduce el nombre de una conocidísima videoconsola para redireccionar hacia otra página en la que se ofrecen bienes y servicios de una empresa relacionada con el titular del nombre de dominio.

Otro dato también muy significativo es que, tal y como afirma la Demandante, el Demandado y las empresas de su Grupo han sido con anterioridad parte en otros procedimientos de la ICANN (Caso OMPI No. D2005-0890) 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 mas 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.* ,y No. D2005-1172 *Los Guerrilleros, S.A. v. Disven 2003, S.L.*).

Y además no hay que olvidar que el nombre “wii” 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 que la nueva videoconsola de la conocida empresa Nintendo iba a ser bautizada con ese nombre (Caso OMPI N° D2004-0833, *Dermofarm, S.A. v. P.J.C.F.*).

Son, pues, demasiadas coincidencias, que permiten considerar muy fundadamente que el Demandado, tanto al registrar el nombre de dominio, como al utilizarlo para redireccionar a otra página web con oferta de bienes y servicios ha actuado de mala fe.

Se dan, pues, en este caso muchos de los supuestos tipificados en el artículo 2 del "Reglamento" como aquellos en los que ha de entenderse que ha existido mala fe en el registro o en el uso del nombre de dominio.

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

III. Decisión.

En base a toda la fundamentación anteriormente expuesta, el Experto acuerda que el nombre de dominio <wii.es> sea transferido a la co-demandante Nintendo Co. Ltd..

Alberto Bercovitz
Experto Unico

Fecha: 9 de enero de 2007