



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

AOL LLC v. D.F.

Caso No. DES2008-0037

1. Las Partes

La Demandante es AOL LLC, Dulles, Virginia, Estados Unidos de América representada por Elzaburu, España.

La Demandada es D.F., Linden, Alemania.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <winamp.es> (el “Nombre de Dominio”).

El registrador del citado Nombre de Dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de noviembre de 2008. El 4 de noviembre de 2008 el Centro envió a ESNIC, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en cuestión. El 5 de noviembre 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 del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro 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 los artículos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 7 de noviembre de 2008. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó inicialmente para el 27 de noviembre de 2008. El 25 de noviembre de 2008, el Demandante solicitó al Centro la suspensión del

procedimiento. El Centro notificó a las partes la suspensión del procedimiento hasta el 26 de diciembre de 2008. El 23 de diciembre de 2008, el Demandante solicitó la reanudación del procedimiento. El Centro notificó a las partes la reanudación del procedimiento señalando como nuevo plazo para contestar la Demanda el 6 de enero de 2009. 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 8 de enero de 2009.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 23 de enero de 2009, 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

La Demandante es titular de la marca comunitaria núm. 5.688.668 WINAMP, solicitada el 14 de febrero de 2007 y concedida el 12 de diciembre de 2007 para distinguir productos y servicios de las clases 9, 38, 41 y 42. Este registro tiene prioridad de la marca estadounidense 78/963794 del 30 de agosto de 2006.

El Nombre de Dominio fue registrado el 19 de diciembre de 2005 y consta a nombre del Demandado.

La Demandante ha requerido al Demandado, ofreciéndole la posibilidad de transferirle voluntariamente el Nombre de Dominio en disputa, requerimiento que quedó sin respuesta.

En el momento de redactar la presente Decisión, el Nombre de Dominio se usa en Internet para dar acceso a una página web de Sedoparking que contiene diversos enlaces, algunos de ellos relacionados con reproductores multimedia y, en primer lugar, un enlace correspondiente a la marca WINAMP de la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

Que su marca WINAMP distingue un reproductor multimedia muy popular, creado en 1997 para el sistema Windows de Microsoft.

Que es titular de la marca comunitaria núm. 5.688.668 WINAMP, solicitada el 14 de febrero de 2007 y concedida el 12 de diciembre de 2007 para productos y servicios de las clases 9, 38, 41 y 42 correspondientes a su reproductor multimedia WINAMP lanzado en 1997.

Que en la prensa española (“El Mundo” o “El País”, entre otros) se han publicado diversos artículos referido a sus actividades durante los últimos años, en particular con fecha anterior al año 2005, y que en la enciclopedia de Internet Wikipedia y en otros sitios web especializados también se han referido a su marca, apareciendo igualmente entre los primeros resultados de cualquier búsqueda que se realice a través de Google sobre la denominación “winamp”.

Que su marca WINAMP es una marca notoria y que ya lo era en fechas muy anteriores al registro del Nombre de Dominio, lo que se acredita mediante documentación que pone de manifiesto la importante presencia de la Demandante bajo su marca WINAMP entre los internautas y en particular entre los usuarios de archivos multimedia.

Que el Nombre de Dominio es idéntico a su marca.

Que el Demandado no tiene ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio y que no ha sido conocido corrientemente por la denominación “winamp”.

Que el Demandado podría haber evitado el presente procedimiento si le hubiese transferido voluntariamente el Nombre de Dominio cuando fue requerido a tal fin.

Que el Demandado registró el Nombre de Dominio de mala fe e igualmente lo utiliza de mala fe.

Y, por todo ello, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

De conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.

Por otra parte, también resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho español y, existiendo coincidencia o semejanza entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas bajo el marco del Reglamento, así como de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP).

6.2 Falta de contestación a la Demanda por parte del Demandado

El Demandado no se ha personado en este procedimiento, por lo que, conforme a lo establecido en el párrafo e) del artículo 16 del Reglamento, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado. Así se ha resuelto en numerosas decisiones: *Deutsche Bank AG c. D-A.B.r*, Caso OMPI No. D2000-0277; *Bodegas Vega Sicilia, S.A. c. S.R.R.z*, Caso OMPI No. D2001-1183, y *Retevisión Movil S. A. c. M.M.z*, Caso OMPI No. D2001-1479, *Nike Internacional, Ltd. c. D^a. I.G.P.*, Caso OMPI No. DES2006-0009, entre otras.

6.3. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que el nombre de dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y 3) el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

6.3. A. Identidad o semejanza hasta el punto de crear confusión

El Reglamento, en su artículo 2, define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en España. En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre la marca WINAMP.

La Demandante ha acreditado ser titular del registro de marca comunitaria núm. 5.688.668 WINAMP, con prioridad del 30 de agosto de 2006, citado en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho). Aunque la fecha de prioridad de este registro es unos meses posterior al registro del Nombre de Dominio, ello no impide reconocer los derechos previos de la Demandante sobre la citada marca, debido a que se trata de una marca notoria, muy conocida en España al menos entre los internautas desde el año 2000, que conocía el Demandado cuando registró el Nombre de Dominio, como luego se verá. En efecto, en el presente caso, teniendo en cuenta las pruebas de dicha notoriedad que han sido aportadas con la Demanda, se le reconoce al Demandante la protección que otorga el Artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París a las marcas notorias no registradas. Además, aunque el mencionado registro de marca comunitaria con efectos en España sea posterior, los registros de la repetida marca en otros países miembros del mencionado Convenio son anteriores al registro del Nombre de Dominio.

Respecto al riesgo de “crear confusión”, no cabe la menor duda, puesto que la marca de la Demandante y el Nombre de Dominio son idénticos. De acuerdo con las anteriores decisiones emitidas por el Centro, en la comparación no se ha de tener en cuenta el elemento genérico “.es”.

Se cumple, por tanto, el primer requisito exigido por el Reglamento en su referido artículo 2.

6.3. B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con las previsiones del Reglamento, corresponde al Demandante probar que el Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, según Doctrina consolidada, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos *prima facie* - lo que efectivamente sucede en el presente caso -, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario. Como queda dicho, en este caso el Demandado no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.

Numerosas decisiones han venido considerando que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. A ellos nos vamos a referir a continuación.

La Demandante en ningún momento ha concedido al Demandado una licencia o cualquier otro tipo de autorización de uso de su marca WINAMP.

El Demandado no ha sido ni es conocido por la denominación “winamp”, que sin embargo se corresponde con una marca notoria, siendo además un término de fantasía, por lo que difícilmente se puede atribuir a la casualidad o al azar la elección de la misma para su registro como Nombre de Dominio.

El Demandado tampoco ha hecho ningún uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio.

Por el contrario, la Demandante lleva varios años utilizando su marca, a nivel internacional y particularmente en España, habiendo adquirido notoriedad, como consecuencia de su amplia difusión. Por ello, resulta evidente que el Demandado conocía perfectamente la existencia de la citada marca y que al registrarla como Nombre de Dominio no pretendía un uso en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, sino aprovecharse de su notoriedad.

Por otra parte, el Demandado no ha contestado al requerimiento enviado por la Demandante, ni se ha defendido en el presente procedimiento, lo que, de acuerdo con decisiones previas dictadas en procedimientos seguidos ante el Centro, podría interpretarse como un reconocimiento implícito, por su parte, de que no posee derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, ya que si los tuviese habría adoptado una posición activa y los habría puesto de manifiesto.

En resumen, las alegaciones y pruebas aportadas por el Demandante permiten concluir que el Demandado carece de cualquier derecho previo que pueda justificar la tenencia del Nombre de Dominio y que con su registro pretendía aprovecharse de algún modo de la notoriedad de una marca ajena.

Por consiguiente, también se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2.

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

La Demandante ha conseguido acreditar la notoriedad de su marca WINAMP, en particular entre los internautas de todo el mundo y también en España. A este respecto, procede tener en cuenta que las marcas notorias gozan de una especial protección (Artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, Artículo 4.4.a. de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artículo 8 de la Ley de Marcas española).

En efecto, la marca WINAMP distingue, desde su creación en 1997, un reproductor multimedia, para el sistema Windows de Microsoft, que se hizo muy popular, como ha quedado acreditado con abundante documentación, por ejemplo, con diversos artículos que hacen referencia a la marca WINAMP de la Demandante aparecidos en diversos periódicos nacionales españoles como El Mundo o El País. Noticias sobre el reproductor WINAMP se publicaron en España, al menos, desde el año 2000 (cuatro noticias en El País) y más tarde, en ese mismo medio, podemos encontrar dos noticias en 2001, ocho en 2002 y otras más en 2003, así como otras de Europa Press (en 2003) y en El Mundo (en 2003 y 2004). Estos ejemplos ponen de manifiesto la importante presencia en España de la citada marca entre los internautas y usuarios de reproductores multimedia en fechas anteriores al registro del Nombre de Dominio (19 de diciembre de 2005).

Por consiguiente, la marca WINAMP gozaba, en el momento en que se registró el Nombre de Dominio, de la protección que otorga a las marcas notorias el Artículo 6º bis

del Convenio de la Unión de París, así como el Artículo 34 de la Ley de Marcas española 17/2001, de 7 de diciembre. Más concretamente, conforme al artículo 34 de dicha Ley, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico y, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante. El titular de este tipo de marcas podrá prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (Artículo 34.3.e) y además, en el apartado 5 del mismo artículo se prescribe expresamente que sus disposiciones se aplican igualmente a las marcas notoriamente conocidas en el sentido del Artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París.

El hecho de que la marca WINAMP haya sido objeto de otras Decisiones del Centro en el año 2000 (*America Online, Inc. v. Cupcake Message / Cupcake Messenger / The Cupcake Street / Cupcake Patrol / Cupcake City / The Cupcake Incident John Zuccarini*, Caso OMPI No. D2000-1495 ó *America Online, Inc. v. A.R.D.*, caso OMPI No. D2000-1460) constituye otra prueba de su notoriedad, ya que en aquellas Decisiones se llegó a la conclusión de que el demandado se había apropiado del nombre de dominio en cuestión, aprovechándose indebidamente del conocimiento previo de la citada marca y se ordenó la transferencia del mismo a la titular legítima de la marca.

La referida notoriedad permite deducir que el Demandado conocía perfectamente la existencia de la marca de la Demandante y, en consecuencia, que registró el Nombre de Dominio de mala fe, deducción que se confirma por el hecho de que ya ha realizado anteriormente otras actividades para apropiarse de nombres de dominio correspondientes a marcas notorias ajenas. En efecto, el Experto que suscribe ha realizado las oportunas comprobaciones y ha constatado que el Demandado ha sido demandado en otros procedimientos tramitados ante el Centro, tales como: *Société Alsacienne de Publications v. D.F.*, Caso OMPI No. DFR 2008-0007, *ABC Games International SA v. D.F.*, Caso OMPI No. DFR2007-0041, o *ADAKIM-EURL v. D.F.*, Caso OMPI No. DFR2008-0031. En todos estos casos se ordenó la transferencia del nombre de dominio correspondiente. Decisiones previas del Centro han considerado como factor determinante de la mala fe en el registro de un nombre de dominio el hecho de que sea idéntico o confundible con una marca notoria ajena, cuyo conocimiento previo resulta obvio.

Sin ser necesario entrar al análisis del uso de mala fe, la mala fe del Demandado también se puede apreciar por el uso que hace del Nombre de Dominio, dando acceso a una página web de Sedoparking que contiene diversos enlaces, algunos de ellos relacionados con reproductores multimedia y, en primer lugar, un enlace correspondiente precisamente al reproductor bajo la marca WINAMP, lo que implica un reconocimiento expreso de dicha marca de la Demandante.

Este cúmulo de circunstancias, unidas a la ausencia de derechos o intereses legítimos, permite afirmar que el registro y uso del Nombre de Dominio difícilmente puede obedecer a una actuación basada en la buena fe del Demandando. Por el contrario, cabe concluir que su objetivo era obtener un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la marca de la Demandante, lo que por otro lado prohíbe la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre).

Procede, por último, reiterar aquí que la Demandante intentó evitar el presente procedimiento enviando un requerimiento al Demandado para que procediera, de forma voluntaria, a transferirle el Nombre de Dominio, lo que habría bastado para resolver el conflicto. Sin embargo, tal requerimiento quedó sin respuesta.

En consecuencia, el Experto considera que también se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

7. Decisión

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

Antonia Ruiz López
Experto

Fecha: 5 de febrero de 2009