Decisión del Grupo de Expertos for dispute CAC-ADREU-006203

Case number	CAC-ADREU-006203
Time of filing	2012-03-15 12:42:01
Domain names	1and1miweb.eu

Case administrator

	Tereza Bartošková (Case admin)

Complainant

Organization	1&1 Internet AG

Respondent

Name	Juan Antonio Moreno Delgado

OTROS PROCEDIMIENTOS LEGALES

El Experto no tiene noticia de que exista ningún otro procedimiento jurídico en relación con este nombre de dominio.

ANTECEDENTES DE HECHO

1. El nombre de dominio <1and1miweb-eu> fue registrado el 12 de octubre de 2011. Aunque sus datos de registro están incompletos, EURid en su verificación ha confirmado que el Demandado es el titular del nombre de dominio. Por lo demás, el propio Demandado en su contestación reconoce implícitamente ser el propietario del nombre de dominio.

2. La Demandante es titular de las siguientes marcas comunitarias:

- Marca Comunitaria número 001877521 1&1 (Figurativa), de fecha 5 de septiembre de 2002, en clases 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42;
- Marca Comunitaria número 002925261 1&1 (Denominativa), de 21 de octubre de 2005, en clases 9, 35, 36, 38, 41, 42;
- Marca Comunitaria número 006449367 1and1 (Denominativa) de 28 de Febrero de 2009, en clases 35, 38, 41, 42

3. El Demandado no contestó a la demanda en el plazo establecido pero facilitó sus explicaciones el mismo día en el que se le comunicó el incumplimiento de dicho trámite.

A. DEMANDANTE

- La Demandante 1&1 Internet es uno de los principales agentes registradores de nombres de dominio, incluidos los logros de dominio <.eu>

- La Demandante es titular de numerosas marcas comunitarias, entre las que cabe destacar las antes mencionadas.

- En septiembre de 2011 la Demandante lanzó un nuevo servicio denominado “1and1 MIWEB” o “1&1 MIWEB”que fue objeto de una importante campaña publicitaria en televisión en España, país del Demandado.

- El Demandado registró el nombre de dominio en disputa el 12 de octubre de 2011, aproximadamente un mes del lanzamiento de dicha campaña publicitaria.

- La Demandante remitió un requerimiento al registrador y un correo electrónico al Demandado. El Demandado comunico telefónicamente a la Demandante que el nombre de dominio se encuentra a la venta.

- El nombre de dominio en disputa resulta confundible con las marcas comunitarias de la Demandante, que son notorias en el sector comercial afectado. Además, el nombre de dominio coincide por completo con la denominación del servicio lanzado públicamente por la Demandante poco tiempo antes de su registro.

- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación, y realizar un uso de mala fe del nombre de dominio.

- El Demandado utiliza el nombre de dominio para atraer a la usuarios de Internet (en particular a aquellos que busquen un proveedor para el diseño de páginas web) a su propia página web, dedicada a la misma actividad que la Demandante.

Como consecuencia de todo ello, el Demandante solicita que el nombre de dominio <1and1miweb.eu> sea transferido a su nombre.

B. DEMANDADO

Como se ha señalado, el Demandado presentó su contestación fuera de plazo. En un escrito lleno de faltas de ortografía alega lo siguiente:

- que registró el nombre de dominio porque estaba libre y no es ninguna marca registrada.

- que "el pez grande siempre se quiere comer al pez pequeño".

- que no contestó anteriormente porque hace poco que se ha separado y ha tenido problemas y no ha revisado el correo.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El artículo B.10 del Reglamento de RAC prevé que:

(a) En el caso de que una Parte no cumpla con alguno de los plazos establecidos en el presente Reglamento de RAC o por el Grupo de Expertos, el Grupo de Expertos podrá dar curso a la Demanda y considerar este defecto como base para aceptar los derechos reclamados por la otra Parte.

En consecuencia, el hecho de que no pueda considerarse que el Demandado diera respuesta formalmente a la Demanda, podría conducir directamente a la estimación de ésta. Sin embargo, en interés de la equidad, este Experto emitirá su decisión teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, incluidas las alegaciones del Demandado en su tardía contestación.

De acuerdo con lo previsto en el artículo B.11, apartado (d)(1) del Reglamento de RAC, “el Grupo de Expertos emitirá una decisión en la cual otorgará las soluciones jurídicas solicitadas de conformidad con el Reglamento del Procedimiento, en el caso de que el Demandante haya probado (1) en un Procedimiento de RAC donde el Demandado sea el titular de un registro de nombre de dominio <.eu> respecto del cual se haya iniciado la Demanda, que

(i) el nombre de dominio coincide o es confundible con otro(s) nombre(s) sobre el(los) que haya sido reconocido o establecido un derecho o derechos en virtud de la legislación nacional de un Estado Miembro y/o de la legislación Comunitaria; o bien
(ii) el nombre de dominio ha sido registrado por el Demandado careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; o bien,

(iii) el nombre de dominio ha sido registrado y está siendo usado de mala fe."

1.- NOMBRE DE DOMINIO IDÉNTICO O CONFUNDIBLE CON UN NOMBRE SOBRE EL QUE EL DEMANDANTE TENGA DERECHOS.

La Demandante acreditado sus derechos sobre la marca 1&1 o 1and1, así como la notoria campaña pública efectuada en España sobre la base de la denominación "1and1 mi web". Aunque esta denominación no está específicamente registrada como marca, en numerosas decisiones se ha considerado que la adición de expresiones genéricas a una marca para conformar un nombre de dominio no evita la confundibilidad. Así se recordó por ejemplo en SC FARMEC S.A. and S.C. SICOMED S.A. v. JN Prade, Caso OMPI No. D2005-0701:

"The disputed domain names are not identical with these trademarks, but do incorporate this trademark entirely. The fact that a trademark is incorporated in its entirety in a domain name is a solid indication, but does not ipso facto mean, that the domain name is confusingly similar to the trademark. The similarity of the trademark and the domain name depends on many factors, including “the relative distinctiveness of the trademark and the non-trademark elements of the domain name, and whether the non-trademark elements detract from or contradict the function of the trademark as an indication of origin” (see Pfizer Inc v. The Magic Islands, WIPO Case No. D2003-0870). However, this is another case of the addition of a prefix and suffix to a registered trademark descriptive of the products available on the Respondent’s website which, as many UDRP decisions demonstrate, will almost invariably be insufficient to prevent the domain names being confusingly similar to the registered trademark.
The Panel considers that the disputed domain names are confusingly similar to the GEROVITAL trademark for the following reasons: (i) GEROVITAL is an invented word with a high degree of inherent distinctiveness; (ii) ‘cosmetics’ and ‘cosmetiques’ are ordinary descriptive words that describe in English and French respectively the products offered by the Complainant; (iii) the evidence demonstrates that the GEROVITAL trademark has an established reputation in respect of medicines and cosmetics; (iv) potential customers will assume that the disputed domain names are associated with the Complainants’ trademark."

En la misma línea se pronunció el experto en Sociedad Española del Acumulador Tudor S.A. v. Asesoria Materiales Exportacion S.L., Caso OMPI No. D2005-0621:

"The disputed domain names <bateriastudor.com>, <batteriestudor.com> and <tudorbatteries.com> entirely incorporate Complainant’s trademark TUDOR. The mere addition of the generic term ‘batteries’ in English, Spanish and French, i.e. ‘batteries’, ‘baterias’ and ‘batteries’does not per se render the said disputed domain names distinctive, when compared to such trademark, especially considering precisely that the said trademark distinguishes batteries. See, mutatis mutandis, Quixtar Investments, Inc. v. Smithberger and Quixtar-IBO, WIPO Case No. D2000-0138; GA Modefine S.A. v. Mark O’Flynn, WIPO Case No. D2000-1424. See also PepsiCo, Inc. v. Diabetes Home Care, Inc. and DHC Services, WIPO Case No. D2001-0174; Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony Corporation) v. Kil Inja, Caso WIPO Case No. D2000-1409 and America Online, Inc. v. Chris Hoffman, WIPO Case No. D2001-1184."

Además, en todo caso el distintivo "1and1 mi web" podría ser calificada como marca notoria no registrada en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, pues la Demandante la utilizó de forma notoria, publicitándola incluso mediante una campaña en las principales televisiones españolas.

Por lo tanto, este experto considera probada la primera circunstancia necesaria para la estimación de la demanda.

2.- AUSENCIA DE DERECHOS O INTERESES LEGÍTIMOS POR EL DEMANDADO.-

El Demandado pretende justificar su actuación indicando que el nombre de dominio estaba libre y no es ninguna marca registrada. Sin embargo, fuera de la obviedad de que estaba disponible, el Demandado no ha acreditado ningún derecho o interés sobre la denominación, mientras que la Demandante ha acreditado claramente que el nombre del dominio se corresponde exactamente con la denominación de un servicio que anunció de forma notoria en España en las semanas previas al registro del nombre de dominio por el Demandado.

En consecuencia, ha quedado acreditado que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación.

3.- MALA FE

La Demandante ha acreditado que el nombre de dominio en disputa reproduce su marca registrada 1and1, notoria en el sector comercial en el que ambas partes desarrollan su actividad, y que además se corresponde exactamente con el nombre de un servicio lanzado mediante una importante campaña publicitaria en España pocas semanas antes del registro del nombre de dominio por parte del Demandado.

Éstas circunstancias permiten apreciar claramente la mala fe del Demandado, que registró a su nombre una denominación que de forma notoria identificaba un servicio de la Demandante.

Numerosas resoluciones han establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria resulta constitutivo de mala fe. Así se señalaba, por ejemplo, en Cableuropa, S.A.U. c. Carlos Díaz de la Hoz, Caso OMPI No. DES2010-0014:

"La Demandante ha aportado prueba de la popularidad e implantación de su marca en el sector de las telecomunicaciones en el territorio de residencia de la Demandada y Demandante, coincidente con el principal ámbito donde se ubican los usuarios de dominios de primer nivel .es, en el territorio español. A falta de prueba en contrario, debe deducirse que cuando la Demandada procedió a registrar el Nombre de Dominio en disputa, tenía plena consciencia de que registraba un Nombre de Dominio sustentado en Derechos Previos ajenos. Es reiterada la doctrina de este Centro que considera que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria puede ser constitutivo de mala fe (ver Lycos España Internet Services, S.L. v. Mediaweb, S.L., Caso OMPI No. D2004-0434 y Jysk A/S v. Henrik Olsen, Caso OMPI No. DES2007-0011)."

En cuanto a la afirmación de la Demandante en el sentido de que el Demandado le ofreció la venta del nombre de dominio, este Experto no puede tenerla en consideración, pues como la propia Demandante reconoce no ha quedado probada.

Sin embargo, sí ha quedado debidamente acreditado el hecho de que el Demandado ha utilizado el nombre de dominio para desviar a los usuarios de Internet a su propia página web, circunstancia claramente acreditativa de su mala fe, pues es competidor directo de la Demandante.

En efecto, esta conducta está expresamente contemplada como circunstancia acreditativa de la mala fe en el párrafo 11 (f) (4) del Reglamento de RAC.

Por todo ello, la Demandante ha acreditado la concurrencia de mala fe en la actuación del Demandado.

DECISIÓN

Por todos los motivos arriba mencionados, de conformidad con los Párrafos B12 (b) y (c) del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que

que el nombre de dominio 1AND1MIWEB sea transferido al Demandante

PANELISTS

Name	**Luis de Larramendi**

FECHA DE LA DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS 2012-03-07

Summary

SE ADJUNTA EL RESUMEN DE ESTA DECISIÓN EN INGLÉS COMO ANEXO 1

I. Disputed domain name: 1and1miweb

II. Country of the Complainant: Spain, country of the Respondent: Spain

III. Date of registration of the domain name: 12 October 2011

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. Combined trademark registered in the European Union, reg. No. 001877521, for the term 1&1, registered on 5 September 2002.
2. Word trademark registered in the European Union, reg. No.002925261, for the term 1&1, registered on 21 October 2005.
3. Word trademark registered in the European Union, reg. No. 006449367, for the term 1and1, registered on 28 February 2009.
4. Unregistered trademark: notorious use.

V. Domain name is confusingly similar to the protected right/s of the Complainant

VI. Response submitted: Yes (belated)

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Why the Complainant considers the Respondent to lack the rights and legitimate interests:
The Respondent has never been known by that name. On the contrary, it has misappropriated a name the Complainant uses in its advertising.
2. Rights or legitimate interests the Respondent claims to have: None in particular; that the domain name was available.
3. Does the Panel consider the Respondent to have no rights or legitimate interests: No rights/legitimate interest

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Why the Complainant considers the Respondent to have registered or use the domain name in bad faith: The domain name reproduces its well-known marks and consists of a word the Complainant uses in its advertising as the name of one of its services. The Respondent is a direct competitor and uses the domain name to direct Internet users to its own website.
2. How the Respondent rebuts the statements of the Complainant: No
3. Does the Panel consider the Respondent to have registered or use the domain name/s in bad faith: Yes

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant:

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: