Decisión del Grupo de Expertos for dispute CAC-ADREU-006297

Case number	**CAC-ADREU-006297**
Time of filing	**2012-10-29 08:15:40**
Domain names	**flylondon.eu**

Case administrator

Tereza Bartošková (Case admin)

Complainant

Organization

Respondent

Name	**Fernando Fernandes**

OTROS PROCEDIMIENTOS LEGALES

El Experto no tiene conocimiento de otros procedimientos jurídicos, en trámite o resueltos, relativos al nombre de dominio litigioso.

ANTECEDENTES DE HECHO

La Demandante, FORTUNATO O. FREDERICO & CA LDA , es una mercantil portuguesa titular de la Marca Comunitaria Nº 003265584 “FLY LONDON” (mixta), clase 9, 18 y 25, solicitada el 7 de julio de 2003 y concedida el 28 de septiembre de 2007. Es además la titular del nombre de dominio <flylondon.com> desde el 25 de enero de 2001.

El Demandado es Fernando Fernandes, vinculado a la entidad MinhoNet, que aparece como titular del nombre de dominio litigioso <flylondon.eu>. Dicho dominio fue registrado en fecha 14 de mayo de 2012.

La demanda se presentó el 2 de julio de 2012 en inglés, pero dado que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio era el español, la Demandante tuvo que presentar la demanda en ese idioma.

A. DEMANDANTE

La Demandante, FORTUNATO O. FREDERICO & CA LDA , es una mercantil portuguesa titular de la Marca Comunitaria Nº 003265584 “FLY LONDON” (mixta), clase 9, 18 y 25, solicitada el 7 de julio de 2003 y concedida el 28 de septiembre de 2007. Es además la titular del nombre de dominio <flylondon.com> desde el 25 de enero de 2001.

En 11 de mayo de 2012, la Demandante recibió del Demandado un mensaje de correo electrónico invitándola a alquilar o adquirir el nombre de dominio litigioso por €7.500 al año o €350.000 (en el mensaje se incluían los nombres de dominio <flylondon.pt> y <flylondon.es> como parte del trato).

La Demandante estima que el nombre de dominio <flylondon.eu> no sólo "es idéntico o susceptible de ser confundido" con el nombre de dominio <flylondon.com>, propiedad de la Demandante, sino que también "es idéntico o susceptible de ser confundido" con la marca comunitaria FLY LONDON. Asímismo, estima que resulta suficientemente claro que el demandado

no tiene ningún derecho ni interés legítimo sobre el nombre de dominio objeto de la controversia y que no cumple ninguno de los "requisitos de legitimidad" definidos en el artículo 21(2) del Reglamento (CE) N.º 874/2004 de la Comisión de 28 de abril de 2004. En particular, la Demandante alega que el Demandado no tiene ninguna actividad comercial relacionada con la oferta de calzado o servicios relacionados, y no se le conoce normalmente por el nombre del dominio objeto de controversia. Finalmente, la Demandante estima que el nombre de dominio en cuestión se ha registrado y utilizado de mala fe, dada la intención del Demandado de alquilar/vender el nombre de dominio litigioso a la Demandante.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Demandante solicita la revocación del nombre de dominio <flylondon.eu> y su posterior transferencia a la Demandante de conformidad con los artículos 20, 21 y 22 (11) del «Reglamento (CE) n.º 874/2004 del 28 de abril de 2004, por el cual se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel ".eu", así como los principios en materia de registro».

B. DEMANDADO

El Demandado no ha presentado ninguna contestación a la demanda.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El Reglamento (CE) Nº 874/2004 de la Comisión de 28 de abril de 2004 ("el Reglamento 874/2004") prevé un procedimiento alternativo de solución de controversias ("RAC") en relación con supuestos registros especulativos o abusivos de nombres de dominio. El artículo 21 de dicho Reglamento describe lo que ha de entenderse por registro especulativo y abusivo. El artículo 21(1) establece que un nombre de dominio registrado podrá ser objeto de revocación "en los casos en que dicho nombre coincida o sea suficientemente similar para causar confusión con otro nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario, como en el caso de los derechos mencionados en el apartado 1 del artículo 10, y dicho nombre de dominio:

a) haya sido registrado por el titular careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión, o
b) haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe."

El artículo 10(1) define los "derechos anteriores" e incluye las marcas registradas nacionales y comunitarias.

El artículo 21(2) establece varias circunstancias que podrán demostrar que la demandada tiene un interés legítimo en el nombre de dominio. El artículo 21(3) se refiere a las circunstancias que podrán demostrar la mala fe en el registro o en la utilización de un nombre de dominio.

El artículo 22.11 establece que, en los casos de procedimiento contra un titular de nombre de dominio, el grupo de expertos responsable de la solución alternativa de controversias podrá decidir la revocación del nombre de dominio si determina que su registro es especulativo o abusivo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21. El nombre de dominio se transferirá al reclamante si éste así lo solicita y satisface los criterios generales de elegibilidad establecidos en la letra b) del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 733/2002.

De acuerdo a los preceptos anteriores, y en vista de la información que obra en el expediente, el Experto estima lo siguiente:

I. El nombre de dominio litigioso coincide con otro nombre sobre el que hay reconocido un derecho;

El Experto acepta que la Demandante es la titular de la marca comunitaria Nº 003265584 "FLY LONDON" (mixta), clase 9, 18 y 25, que constituye un "derecho anterior" de acuerdo con el artículo 10(1) del Reglamento 874/2004, y que es idéntica o suficiente similar para causar confusión con el nombre de dominio en cuestión (exceptuando la parte correspondiente al TLD .eu que queda fuera de la comparación, como han afirmado multitud de decisiones anteriores).

II. Registro o uso de mala fe;

El Reglamento 874/2004 establece en su Artículo 21.3(a) que

“3. Podrá quedar demostrada la mala fe a efectos de la letra b) del apartado 1 en los casos en que:

a) las circunstancias indiquen que el nombre de dominio fue registrado o adquirido con el propósito principal de venderlo, alquilarlo o transferirlo
al titular de un nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario o a un organismo;”

La Demandante ha presentado prueba de una comunicación por email que le fue enviada por el Demandado en la que le ofrece la posibilidad de alquilar el nombre de dominio en cuestión (junto con los dominios <flylondon.pt> y <flylondon.es>) por la cantidad de €7,500/año, o su venta por €350,000. Estas cantidades son claramente indicativas de que el nombre de dominio se registró con el propósito principal de alquilarlo o venderlo, a lo que hay que añadir que el mencionado email del Demandado a la Demandante es de fecha 14 de mayo de 2012, es decir, el mismo día en que el nombre de dominio en cuestión fue registrado. No cabe duda, por tanto, de que el nombre de dominio en cuestión se registro con la intención principal de alquilarlo/venderlo al Demandante.

Cabe recordar además que, de acuerdo con el artículo 3 del Reglamento 874/2004, las solicitudes de registro deben hacerse de buena fe y nunca en menoscabo de los derechos de un tercero. El email de 14 de mayo de 2012 antes mencionado confirma que el Demandado conocía perfectamente que la Demandante era titular de la marca FLY LONDON, ya que invita a la Demandante a la adquisición del dominio en cuestión para “preservar su marca”.

De acuerdo con el artículo 21(1) del Reglamento es suficiente que exista un registro de mala fe para establecer un uso especulativo o abusivo del nombre de dominio, sin que sea necesario que además se esté utilizando de mala fe.

III. Carencia de derechos o intereses legítimos;

La Demandante también alega que no existen derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada en relación con el nombre de dominio objeto de controversia. El Experto no está obligado a decidir sobre este extremo ya que de acuerdo con el Reglamento 874/2004, el registro sin derechos e intereses legítimos es una base legal alternativa, y no adicional, a la mala fe en el registro o uso del nombre de dominio. No obstante, el hecho de que el Demandado haya preferido no presentar una contestación a la demanda, es indicativo de la carencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio del Demandado. No existe, a juicio del Experto, ninguna otra documentación en el expediente que le permita concluir la existencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio.

IV. Conclusión

Por tanto, la Demandante ha satisfecho los requisitos sustantivos de la normativa aplicable y el Experto estima que el registro de la Demandada es especulativo o abusivo; de acuerdo con el Artículo 22.11 del Reglamento 874/2004, el Experto acuerda, en vista de lo solicitado por la Demandante, que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante, que asímismo satisface los criterios generales de elegibilidad establecidos en la letra b) del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento 733/2003.

DECISIÓN

Por todos los motivos arriba mencionados, de conformidad con los Párrafos B12 (b) y (c) del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio FLYLONDON sea transferido a la Demandante.

PANELISTS

Name	José Checa

FECHA DE LA DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS 2012-10-27

Summary

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

I. Disputed domain name: FLYLONDON.EU

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

III. Date of registration of the domain name: 14 May 2012

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 (Community Trademark), reg. No. 003265584, for the term FLY LONDON, filed on 7 July 2003, registered on 28 September 2007 in respect of goods and services in classes 9, 18 and 25.

V. Response submitted: NO

VI. Domain name is identical or confusingly similar to the protected right of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. NO
2. Why: No indication on the case record of any such rights or legitimate interests

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. YES
2. Why: The domain name was primarily registered for sale to the Complainant.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: None

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: The Complaint was submitted in English but the language of the registration agreement of the domain name was Spanish. As a result, the Complainant had to submit the Complaint in that language.

XII. Is Complainant eligible? YES