Decisión del Grupo de Expertos for dispute CAC-ADREU-006350

Case number	CAC-ADREU-006350
Time of filing	2013-01-10 09:34:50
Domain names	envialia.eu

Case administrator

	Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	ENVIALIA WORLD SL

Respondent

Name	ENVIPLUS SL ENVIPLUS SL

OTROS PROCEDIMIENTOS LEGALES

No se tiene noticia sobre la existencia de ningún otro procedimiento jurídico en trámite, o ya resuelto, relativo al nombre de dominio litigioso.

ANTECEDENTES DE HECHO

El 21 de septiembre de 2012, Envialia World, S.L. (en adelante, indistintamente, "Envialia World" o el "Demandante") presentó ante la Corte de Arbitraje adjunta a la Cámara Económica de la República Checa y la Cámara de Agricultura de la República Checa (la "Corte") demanda solicitando que le fuese transferido el nombre de dominio envialia.eu (el "Dominio"), que se encontraba registrado a nombre de Enviplus, S.L. (en adelante, indistintamente, "Enviplus" o el "Demandado").

El propio día 21 de septiembre de 2012, la Corte acusó recibo de la demanda y dio traslado de ésta a The European Registry of Internet Domain Names ("EURid"), al objeto de que confirmase los datos de registro del Dominio.

El día 1 de octubre de 2012, EURid confirmó que el Dominio se encontraba registrado por Enviplus, constando como fecha de registro el día 7 de abril de 2006.

El mismo día, la Corte, una vez comprobado que la demanda cumplía todos los requisitos formales, declaró el inicio del procedimiento, procediendo a notificárselo al Demandado.

El Demandado recibió la notificación escrita anunciando el inicio del procedimiento el día 9 de octubre de 2012. No obstante, dado que el Demandado no indicó la fecha de recibo en el resguardo de entrega, se consideró como fecha de entrega de la comunicación el día 22 de octubre de 2012, de conformidad con lo dispuesto en el Párrafo 2 (e) (3) del Reglamento de Resolución de Controversias en materia de dominios .eu (el "Reglamento de RAC").

En consecuencia, el plazo del Demandado para contestar a la demanda venció el pasado 4 de diciembre de 2012.

Sin embago, Enviplus no contestó a la demanda, ni dentro de ese plazo, ni posteriormente.

El día 5 de diciembre de 2012, la Corte confirmó que Enviplus no había contestado a la demanda en el plazo previsto para ello.

A. DEMANDANTE

Envialia World afirma ser titular de la marca Envialia desde el año 2002. Sostiene que, por el contrario, Enviplus no es titular de ningún derecho de marca sobre la denominación "Envialia".

Afirma el Demandante que Enviplus utiliza el Dominio para redirigir a los consumidores a una página de su compañía, identificada con la marca Telecajas.com, donde comercializa sus productos.

Sostiene asimismo que Enviplus es perfectamente consciente de este hecho, en cuanto que el Demandado es socio minoritario de Envialia World.

Alega también que la marca Envialia es una marca distintiva y notoria en España.

Envialia World sostiene que los clientes que son derivados a la página del Demandado al visionar la página contenida en el Dominio son potenciales clientes del Demandante, que podrían incurrir en confusión acerca de la procedencia empresarial de los productos y servicios ofertados en ésta, así como concluir que existe algún tipo de vinculación entre Envialia World y Enviplus.

El Demandante afirma que estos hechos deben suponer que le sea transmitido el Dominio, sobre la base de tres fundamentos jurídicos:

1) El Dominio es idéntico a la marca propiedad de Envialia World, lo que genera confusión a los potenciales clientes.

2) Enviplus no tiene derecho ni interés legítimo respecto del Dominio.

3) El Dominio se está utilizando de mala fe, con ánimo de aprovechamiento de la reputación ajena, y causándose un grave perjuicio al valor de la marca de Envialia World.

B. DEMANDADO

Enviplus no ha contestado a la demanda ni ha presentado ninguna alegación posterior.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

De acuerdo con el Párrafo B10 (a) del Reglamento de RAC, el hecho de que el Demandado no conteste a la demanda en el plazo dispuesto para ello habilita al Experto a "considerar este defecto como base para aceptar los derechos reclamados por el Demandante".

En consecuencia, la ausencia de contestación a la demanda por parte de Enviplus sería, por sí misma, motivo suficiente para estimar la demanda.

No obstante, este Experto no ha considerado la ausencia de contestación a la demanda como determinante para adoptar su decisión, sino que la decisión se adopta tras la valoración del conjunto de alegaciones y pruebas que constan en el procedimiento, y de acuerdo con las "Bases para la Decisión" previstas en el apartado B11 del Reglamento de RAC.

De acuerdo con el párrafo B11 (d) (1) del Reglamento de RAC, las pretensiones del Demandante han de ser estimadas si éste ha conseguido probar alguna de las siguientes circunstancias:

(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;

(ii) El nombre de dominio ha sido registrado por el demandado careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio;

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

En relación con la primera de las circunstancias, Envialia World ha acreditado ser titular, desde el año 2002, de la marca española Envialia TLD, con número de registro 2.983.808. Se trata de una marca mixta, registrada por Envialia World en las clases 16 y 25.

El Dominio es idéntico al principal elemento distintivo de la marca, la palabra "Envialia" (el sufijo "TLD" tiene un carácter escasamente distintivo). Dado este grado de coincidencia, el Dominio es fácilmente confundible con la marca de la que es titular el Demandante.

Por lo tanto, la primera de las circunstancias que, de acuerdo con el párrafo B11 (d) (1) (i), deben suponer la estimación de las pretensiones del Demandante, ha quedado convenientemente acreditada.

Respecto de la segunda de las circunstancias enumeradas en el párrafo B11 (d) (1), hemos de determinar si Enviplus registró el Dominio careciendo de derechos o intereses legítimos sobre éste.

Para ello hemos de estar esencialmente a lo dispuesto en el párrafo B11 (e) del Reglamento de RAC, que proporciona una serie de circunstancias cuya prueba "podrá demostrar los derechos o intereses legítimos del demandado sobre el nombre de dominio".

En este sentido, hemos de destacar que sí que ha quedado acreditada la circunstancia prevista en el Párrafo (1) de la mencionada disposición, según la cual "podrá considerarse que el demandado tiene un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en caso de que, con anterioridad a la notificación de la controversia, éste haya utilizado el nombre de dominio para ofrecer bienes o servicios".

Ésto ha sido reconocido por la propia Envialia World en su demanda, habiendo quedado convenientemente acreditado por medio de su Anexo 5 cómo Enviplus venía utilizando el nombre de dominio para ofrecer sus bienes y servicios.

Ninguna de las otras circunstancias enumeradas en el referido Párrafo (que el Demandado sea conocido comúnmente por el Dominio o que esté haciendo un uso legítimo o comercial de éste) han quedado acreditadas.

Tampoco ha sido acreditada ninguna otra circunstancia que pudiera indicar que el Demandado tiene algún derecho o interés legítimo sobre el Dominio.

El párrafo B11 (e) del Reglamento de RAC establece que "la concurrencia de una sola de las circunstancias en él enumeradas podrá demostrar los derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio a los efectos del Párrafo B11 (d) (1) (i)".

Si bien es cierto que ha quedado acreditada la concurrencia de una de las circunstancias enumeradas en el referido Párrafo (el uso previo del Dominio por el Demandado para ofrecer sus bienes y servicios), tal circunstancia resulta a todas luces insuficiente para concluir que Enviplus tenía un derecho o interés legítimo sobre el Dominio.

Ello, unido a la completa ausencia de cualquier otra circunstancia que pueda indicar que el Dominio fue registrado por Enviplus contando con derechos o intereses legítimos, nos lleva a concluir que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Dominio.

En referencia a la tercera de las circunstancias previstas en el párrafo B11 (d) (1), debe determinarse si el Dominio ha sido

registrado y está siendo usado de mala fe.

A este respecto, el párrafo B11 (f) (4) del Reglamento de RAC destaca que "constituirá prueba evidente del registro o uso del nombre de dominio de mala fe el hecho de que el nombre de dominio fuera utilizado intencionadamente para atraer a usuarios de Internet, con el fin de obtener beneficios comerciales, a una página del demandado en Internet o a otra localización on-line creando una posibilidad de confusión con un nombre respecto del cual haya sido reconocido o establecido un derecho por la legislación nacional y/o Comunitaria, o es un nombre de organismo público, en relación con el origen, patrocinio, afiliación o aval de la página en Internet o de la localización de que se trate, o de un producto o servicio ofrecido en la página en Internet o la localización del demandado".

La prueba aportada al procedimiento y, en particular, el Anexo 5 aportado junto con la demanda, evidencia que el Dominio venía siendo utilizado por Enviplus con el propósito de atraer a una página en la que se ofertaban los productos y servicios del Demandado a usuarios de Internet interesados en los productos y servicios que presta Envialia World.

En los términos previstos en el Reglamento de RAC, ello supone una prueba evidente del registro y uso del Dominio de mala fe por parte de Enviplus.

De todo lo expuesto se concluye que la Demandante ha probado que se cumplen las circunstancias (i), (ii) y (iii) previstas en el Párrafo B11 (d) (1) del Reglamento de RAC.

El cumplimiento de cada una de estas circunstancias, por sí misma, debe suponer de acuerdo con el Reglamento de RAC, el otorgamiento de las soluciones jurídicas solicitadas por el Demandante.

La solución jurídica solicitada por Envialia World en su demanda es la recuperación del dominio envialia.eu.

Envialia World cumple los criterios generales de elegibilidad para el registro establecidos en el Párrafo (b) del apartado (2) del Artículo 4 del Reglamento (CE) no. 733/2002, y en consecuencia la solución jurídica solicitada por ésta es acorde con lo dispuesto en el Párrafo B11 (b) del Reglamento de RAC.

DECISIÓN

Por todos los motivos arriba mencionados, de conformidad con los Párrafos B12 (b) y (c) del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio envialia.eu sea transferido al Demandante.

De conformidad con el Párrafo B12 (d) del Reglamento de RAC esta decisión deberá ser ejecutada por el Registro durante los treinta (30) días siguientes a la notificación de la decisión a las Partes, a no ser que el Demandado inicie procedimientos judiciales en una Jurisdicción Mutua.

PANELISTS

Name	**Alejandro López Ortiz**

FECHA DE LA DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS 2012-12-21

Summary

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

I. Disputed domain name: envialia.eu

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

III. Date of registration of the domain name: 7 April 2006

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 Spain, reg. No. 2.983.808, for the term Envialia, filed on 26 September 2001, registered on 5 March 2002 in respect of goods and services in classes 16 and 25.

V. Response submitted: No

VI. Domain name is confusingly similar to the protected right/s of the Complainant
VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. There is no indication in the case record of any rights or legitimate interests of Enviplus over the domain name.

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. Yes
2. Why: The domain name reproduces the trademark Envialia, owned by the Complainant. The Respondent, which is a direct competitor of the Complainant, uses said domain name to direct Internet users to its own website.

IX. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name to Complainant.

X. Procedural factors the Panel considers relevant: Enviplus did not file any response to the claim.

XI. Does the Complainant satisfy the general eligibility criteria for registration set out in Paragraph 4(2)(b) of Regulation (EC) No 733/2002? Yes.