Decisión del Grupo de Expertos for dispute CAC-ADREU-006721

Case number	CAC-ADREU-006721
Time of filing	2014-08-11 13:42:28
Domain names	scaniaparts.eu, scaniaspareparts.eu, scaniaaccessories.eu, scaniatruckparts.eu

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization	Scania CV AB (Publ)

Respondent

Organization	Commercial Aftermarket Autoparts S.L.

OTROS PROCEDIMIENTOS LEGALES

El Experto no tiene noticia de que exista ningún otro procedimiento jurídico en relación con estos nombres de dominio

ANTECEDENTES DE HECHO

En Octubre del 2012, la Demandada obtuvo el registro ante "EURid" de los nombres de dominio <scaniaparts.eu>, <scaniaspareparts.eu>,<scaniaaccessories.eu>, <scaniatruckparts.eu> . El 20 de Mayo de 2014 la Corte de Arbitraje Checa recibió por la Demandante una demanda de resolución alternativa de controversias contra la Demandada, por la que se solicitaba la trasferencia de los dominios <scaniaparts.eu>, <scaniaspareparts.eu>,<scaniaaccessories.eu>, <scaniatruckparts.eu> a favor de la misma Demandante. Habiéndosele notificado por la Corte de Arbitraje Checa el inicio del procedimiento de resolución alternativa de controversias, la Demandada nunca presentó contestación a la demanda. Finalmente, en fecha 1 de agosto de 2014 la Corte de Arbitraje Checa designó a este Experto para que resolviese la controversia suscitada sobre los nombres de dominio <scaniaparts.eu>, <scaniaspareparts.eu>,<scaniaaccessories.eu>, <scaniatruckparts.eu>.

A. DEMANDANTE

- La Demandante Scania CV AB es una compañía Sueca fundada en el 1891 y registrada como empresa en Suecia desde el 1962. La Demandante es la titular, entre otras, de la marca "SCANIA" en la Unión Europea, CTM no. 2896215 registrada en fecha 22 de enero 2004 y renovada en el 2012. La Demandante tiene la marca "SCANIA" registrada en la mayoría de los países del mundo.

- La Demandante es líder en el Mercado de camiones pesados y autobuses así como de ingeniería y servicios y provee una gran variedad de servicios y productos relacionados con el Mercado financiero. Scania es una compañía con presencia global y operaciones en más de 100 mercados incluyendo España.

- La marca "SCANIA" se considera marca notoria en el ámbito de vehículos pesados; en previas decisiones los Panelistas encargados han certificado el caracter de marca notoria de "SCANIA".

- Los dominios objeto de controversia son confusamente similares a la marca registrada por la Demandante porque a la parte principal del dominio (scania) solo se le han añadido sufijos genéricos .

- En fecha 8 de Febrero 2014, la Demandante solicitó a la Demandada, a través de una carta de cese y desista, que le transfiriera los dominios objeto de controversia; la Demandada nunca ha enviado una respuesta.

- La Demandada no tiene derechos sobre el término SCANIA y ha registrado los dominios <scaniaparts.eu>, <scaniaspareparts.eu>,<scaniaaccessories.eu>, <scaniatruckparts.eu> con la mera intención de aparentar asociación a la titular de la marca "SCANIA" y por lo tanto en mala fe.

- La Demandada realiza un uso ilegítimo de los dominios objeto de controversia porque estos dominios están conectados a una página realizada de modo que los visitantes puedan pensar que la misma Demandada está autorizada por la Demandante a usar la marca "SCANIA" en el contexto de los nombres de dominio en disputa para vender recambios de vehículos.

- La Demandada conocía la marca de la Demandante al momento de registrar los dominios objeto de controversia; la única intención de la Demandada ha sido siempre la de confundir a los usuarios para su lucro personal.

B. DEMANDADO

La Demandada no contestó a la demanda en el plazo establecido por la Corte de Arbitraje Checa.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El Experto debe atender a las pretensiones de la Demandante cuando, en el contexto de un procedimiento de resolución alternativa de controversias donde la Demandada sea titular de uno o más registros de nombre de dominio ".eu" respecto de los cuales se haya iniciado la demanda, la Demandante pruebe que:
(i) Los nombres de dominio coinciden o son confundibles con otro nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud de la legislación nacional de un Estado Miembro y/o de la legislación Comunitaria; y,

(ii) que los nombres de dominio han sido registrados por la Demandada careciendo de derechos o intereses legítimos sobre los mismos; o bien

(iii) que los nombres de dominio han sido registrados o están siendo usados de mala fe.

Corresponde a este Experto enjuiciar ahora si la Demandante ha acreditado la concurrencia de los extremos arriba señalados y si, en consecuencia, procede atender o rechazar la pretensión de la misma Demandante (transferencia en su favor de los nombres de dominios <scaniaparts.eu>, <scaniaspareparts.eu>,<scaniaaccessories.eu>, <scaniatruckparts.eu>).

Los nombres de dominio objeto de controversia están costituidos por un prefijo común que coincide en todo con la marca de la Demandante. Los sufijos corresponden a términos que son genéricos y al mismo tiempo pertenecen a la tipología de empresa en la que la Demandante está involucrada. De hecho parablas o expresiones como "parts", "spare parts", "accessories" y "truck parts" se refieren muy claramente al mercado de los recambios que una compañía productora de vehículos industriales normalmente tiene controlado muy atentamente. La Demandante ha demostrado, por la prueba documental aportada, ser titular de numerosos derechos previos cuyo elemento principal o único es el término SCANIA, así como de efectuar un consolidado uso de los mismos en su ámbito de actuación.
Considerado esto, el Experto reconoce una indudable similitud entre la marca "SCANIA" y los nombres de dominio en disputa porque la marca de la Demandante está íntegramente reproducida en los nombres de dominio objeto de controversia y la adición de una parabla o expresión genérica o descriptiva no aporta un valor distintivo suficiente (Sanofi-Aventis v. US-Meds.com, Caso OMPI No. D2004-0809; Ints It Is Not The Same, GmbH v. Carlos Gil Belmonte, Caso OMPI No. D2010-0456).
A resultas de lo anterior, este Experto considera que la Demandante ha acreditado la concurrencia del primer requisito

previsto tanto en el artículo 21 del Reglamento (CE) 874/2004 como en el apartado B.11 (d) (1) (i) del Reglamento de RAC, ya que los nombres de dominio <scaniaparts.eu>, <scaniaspareparts.eu>,<scaniaaccessories.eu>, <scaniatruckparts.eu> son altamente confundibles con el término SCANIA sobre el cual la Demandante ostenta derechos anteriores reconocidos en Europa a través del registro de muchas marcas incluyendo la marca comunitaria.
Frente a las alegaciones de la Demandante acerca de la inexistencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada sobre los nombres de dominio en disputa, la Demandada, al no contestar en el plazo indicado por la Corte de Arbitraje Checa, no ha probado ser una empresa conocida por SCANIA. Además el Experto opina que el mismo nombre de la Demandada no sugiere alguna conexión con términos como SCANIA o similares.
Debido a todo esto la Demandante ha acreditado la concurrencia del segundo de los elementos previstos por el artículo 21 del Reglamento (CE) 874/2004 y el párrafo B11(d)(1) (ii) del Reglamento de RAC.
La Demandante ha aportado elementos suficientes para concluir que "SCANIA" es una marca muy conocida; debido a esto el Experto considera imposible que la Demandada, en la fecha de registro de los nombres de dominios <scaniaparts.eu>, <scaniaspareparts.eu>,<scaniaaccessories.eu>, <scaniatruckparts.eu>, no conocía la marca de la Demandante. En casos anteriores los expertos han considerado que existe mala fe en el registro de un nombre de dominio en los casos de un nombre de dominio idéntico o suficientemente similar para causar confusión con una marca que era conocida o debía haber sido conocida por la Demandada en el momento del registro dada su notoriedad y renombre. (Ver Fendi Adele S.rl. v. Carl Lim, OMPI Caso No. D2006-1589; AT&T Corp. v. La Porte Holdings, Inc., OMPI Caso No. D2004- 1088; Exxon Mobil Corp. v. Fisher, OMPI Caso No. D2000-1412; The Coca-Cola Company v. Net Service Syst Spain S.L., CAC Caso No. 06185).
Los dominios objeto de controversia están conectados a una página realizada de modo que los visitantes puedan pensar que la misma Demandada está autorizada por la Demandante a usar la marca "SCANIA" en el contexto de los nombres de dominio en disputa para vender recambios de vehículos .
Por lo demás, entiende este Experto que la utilización por parte de la Demandada de la marca "SCANIA" de titularidad de la Demandante en el contexto de los nombre de dominio en conflicto, sin contar con la pertinente autorización, para promover su propia actividad comercial atrayendo, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web, crea la posibilidad de confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web (General Mills, Inc., v. Velgut Group Business and Intl Commerce, S.A. de C.V. OMPI Caso No. DMX2012-0013).
De esta manera se considera probada la mala fe de la Demandada, tanto en el registro, como en la utilización del nombre de dominio.
Debido a todo esto se concluye que la Demandante también ha acreditado la concurrencia del tercero de los elementos previstos por el artículo 21 del Regolamento (CE) 874/2004 y el párrafo B11(d)(1) (iii) 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 los nombres de dominio SCANIAPARTS.EU, SCANIASPAREPARTS.EU, SCANIAACCESSORIES.EU, SCANIATRUCKPARTS.EU sean transferidos a la Demandante

PANELISTS

Name	**Guido Maffei**

FECHA DE LA DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS 2014-08-05

Summary

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

I. Disputed domain names: SCANIAPARTS.EU, SCANIASPAREPARTS.EU, SCANIAACCESSORIES.EU, SCANIATRUCKPARTS.EU

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

III. Date of registration of the domain name: 26 October 2012

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:

1. CTM word trademark registration No. 2896215, for the term SCANIA filed on 18 October 2002 and registered on 22 January 2004 in respect of goods and services in classes 7, 12, 36, 37 and 39
2. company name: SCANIA

V. Response submitted: No

VI. Domain names are confusingly similar to the protected rights of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. The Respondent never replied to the Complaint, the Panel did not find any circumstance that demonstrate the Respondent's rights or legitimate interests to the domain names in dispute

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004):
1. No
2. The Respondent's behaviour demonstrates that he wished to use the fame and reputation of the Complainant's mark to attract users to his website.

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: none

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain names

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: none

XII. Is Complainant eligible? Yes