Decisión del Grupo de Expertos for dispute CAC-ADREU-002328

Case number	CAC-ADREU-002328
Time of filing	2006-07-14 16:01:55
Domain names	escredit.eu

Case administrator

Name	Josef Herian

Complainant

Organization / Name	BANCO DE CRÉDITO BALEAR, S.A., ES CREDIT

Respondent

Organization / Name	PEDRO LLITERAS NADAL

OTROS PROCEDIMIENTOS LEGALES

El Experto no tiene conocimientio sobre otros procedimientos jurídicos en trámite o resueltos que se refieran al nombre de dominio en litigio.

ANTECEDENTES DE HECHO

1º) En fecha 11 de abril de 2006, la parte demandada, D. Pedro Lliteras Nadal (en adelante, la "Demandada"), obtuvo el registro ante "EURid" (como Registrador de los nombres de dominio de segundo nivel bajo el genérico <.eu>) del nombre de dominio <escredit.eu>.

2º) El 14 de Julio de 2006, la entidad Banco de Crédito Balear, S.A. (en adelante, la "Demandante") presentó, ante la Corte de Arbitraje Checa, una demanda de resolución alternativa de controversias contra la Demandada, por la que se solicitaba la revocación del registro del nombre de dominio <escredit.eu> y su transferencia a favor de la Demandante.

3º) Habiéndosele notificado por la Corte de Arbitraje Checa el inicio del procedimiento de resolución alternativa de controversias, la Demandada no presentó en tiempo y forma contestación a la demanda, motivo por el cual - tras informarle de este extremo a la Demandada - la Corte de Arbitraje Checa designó a este Experto para que resolviese la controversia suscitada sobre el nombre de dominio <escredit.eu>.

A. DEMANDANTE

En esencia, la Demandante entiende que en el registro del nombre <escredit.eu> por la Demandada, concurren aquellos requisitos necesarios para considerar (i) que es idéntico a nombres sobre los que la Demandante posee derechos exclusivos; (ii) que ha sido registrado por la Demandada sin poseer interés legítimo; (iii) que ha sido registrado y es utilizado de mala fe por la Demandada y, finalmente, que (iv) infringe las normas aplicables en materia de registro de los dominios ".eu" y marcas:

En apoyo de sus pretensiones, la Demandante esgrime los siguientes argumentos:

(I) IDENTIDAD ENTRE EL NOMBRE DE DOMINIO Y NOMBRES SOBRE LOS QUE LA DEMANDANTE POSEE DERECHOS EXCLUSIVOS:

La Demandante es titular, entre otras, de diversas marcas mixtas "ESCREDIT" registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (incluidas las marcas números 2.036.033, 1.160.024 y 1.160.025), con las que identifica los productos y servicios del Banco de Crédito Balear, S.A. (en conjunto, las "Marcas").

Junto a esto, la Demandante ha adquirido, a través del tiempo y desde su fundación el 9 de febrero de 1872, una gran relevancia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Baleares, siendo notoriamente conocida bajo la denominación "Es Crèdit".

El nombre de dominio <escredit.eu> es idéntico a las Marcas y, por lo tanto, coincide con el nombre sobre el que la Demandante ostenta derechos exclusivos en virtud de la normativa española, comunitaria e internacional sobre marcas, siendo dicho nombre, además, la denominación por la que la Demandante es conocida en la Comunidad e Baleares.

(II) REGISTRO DEL NOMBRE DE DOMINIO SIN POSEER INTERÉS LEGÍTIMO:

La Demandada no es conocida habitualmente por el nombre "escredit" ni desarrolla actividad alguna legítima bajo dicho nombre. Tampoco es titular de razón social alguna ni marca registrada que le otorgue algún derecho sobre la citada denominación, ni es, finalmente, licenciatario de las Marcas.

Junto a esto, la Demandante alega que en la Comunidad de Baleares la denominación "ESCREDIT" es generalmente conocida por ser el nombre de una entidad financiera de gran implantación en dicha Comunidad Autónoma.

Así las cosas, no es posible que, en esas circunstancias, la Demandada tenga derechos o intereses legítimos sobre la citada denominación.

(III) REGISTRO Y UTILIZACIÓN DEL NOMBRE DE DOMINIO DE MALA FE:

El nombre de dominio <escredit.eu> se encuentra en venta. Al entrar en la página web accesible a través de la dirección www.escredit.eu, lo primero que se percibe es precisamente la leyenda "DOMINIO EN VENTA" junto con un número de teléfono.

Asimismo, según indica la Demandante, la Demandada ha incluido en la mencionada página web recortes de prensa sobre hechos relacionados con la Demandante que perjudican a dicha entidad. Esto supone que el nombre de dominio en liza se esté utilizando con el fin de criticar y vilipendiar a la Demandante.

Por estos motivos, el nombre de dominio objeto de la controversia ha sido registrado y es utilizado de mala fe por la parte Demandada.

(IV) INCUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA DE REGISTRO DE DOMINIOS ".EU" Y MARCAS:

El registro del nombre de dominio <escredit.eu> infringe la Sección 3 de los "Términos y Condiciones de registro de nombres de dominio ".eu", al utilizarse el mencionado nombre de dominio en violación de los derechos de la Demandante, por un lado, y de mala fe y con fines ilícitos, por otro.

Dicho registro supone igualmente una infracción de la normativa española sobre marcas así como de diversas disposiciones internacionales sobre la materia.

En consideración a las alegaciones anteriores, la Demandante solicita que, concurriendo los requisitos del párrafo B.11 (d) (1) de las Normas sobre Resolución Alternativa de Controversias Bajo el .EU (en adelante, las "Normas RAC"), se transfiera el nombre de dominio <escredit.eu> a favor de la Demandante.

B. DEMANDADO

Conforme a la exposición de los hechos incluida en el apartado correspondiente de esta Decisión, la parte Demandada no ha presentado en tiempo y forma contestación a la demanda, no existiendo en consecuencia alegaciones de la Demandada de las que tenga conocimiento este Experto.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Como cuestión preliminar, este Experto desea aludir al hecho de que de conformidad con el apartado B.10 de las Normas RAC, "En el caso de que una Parte no cumpla con alguno de los plazos establecidos por 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 simple hecho de que en el caso que ahora nos ocupa, la parte Demandada no haya contestado en tiempo y forma al escrito de demanda presentado por la parte Demandante constituye, en si mismo, un motivo que podría sustentar una decisión por nuestra parte que fuera estimatoria con respecto a las pretensiones de la Demandante.

Sin embargo, este Experto tiene la convicción de que el propósito esencial del procedimiento de resolución alternativa de controversias es el de hacer justicia y, en este sentido, cree que se le haría flaco favor a tal propósito si la mera ausencia de contestación a la demanda motivase por si sola una estimación completa de las pretensiones de la Demandante. Así las cosas, este Experto entiende necesario analizar las pretensiones de la parte Demandante al punto de enjuiciar si procede o no estimarlas, todo ello sin perjuicio de que la ausencia de replica por la parte Demandada sea tenida en cuenta como elemento de juicio, si bien, no como el único y exclusivo.

Como se ha descrito, la parte Demandante pretende que se ordene la transferencia del nombre de dominio <escredit.eu> a su favor, todo ello en atención a lo dispuesto en el apartado B.11 (d) (1) de las Normas RAC.

Bajo dicho apartado - que bebe de los criterios previstos en los artículos 21 y 22.11 del Reglamento (CE) Nº 874/2004, de la Comisión, de 28 de abril de 2004, por el que 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 (en adelante, el "Reglamento"), bajo los cuales debe interpretarse - este Experto debe atender a las pretensiones de la Demandante (aquí, la transferencia del nombre de dominio <escredit.eu> en su favor), cuando, en el contexto de un procedimiento (como el que ahora nos ocupa) de Resolución Alternativa de Controversias donde la Demandada sea la titular de un registro de nombre de dominio “.eu” respecto del cual se haya iniciado la demanda, la Demandante pruebe 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; y,

(ii) que el nombre de dominio ha sido registrado por la Demandada careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el mismo; o bien

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

Pues bien, atendiendo al contenido de la demanda presentada, a lo dispuesto en los artículos 21 y 22.11 del Reglamento y a lo estipulado en el apartado B.11 (d) (1) de las Normas RAC, 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 Demandante, esto es, la transferencia en su favor del nombre de dominio <escredit.eu>:

(I) EXISTENCIA DE COINCIDENCIA O RIESGO DE CONFUSIÓN CON NOMBRES SOBRE LOS QUE LA DEMANDANTE POSEE DERECHOS:

Tal y como ha quedado acreditado en el escrito de demanda, la Demandante es titular de diversas marcas "ESCREDIT" (incluidas las marcas números 2.036.033, 1.160.024 y 1.160.025), inscritas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y que, a la fecha de la presentación de la demanda, se encontraban en pleno vigor. Dichas Marcas se encuentran reconocidas y protegidas, entre otras, por la legislación española sobre marcas y, en particular, por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, es decir, por la legislación nacional de un Estado Miembro.

Por otro lado, no es dudoso que, tanto desde un punto de vista fonético como conceptual, la denominación "ESCREDIT" (como parte denominativa de las Marcas registradas por la Demandante) coincide plenamente con el núcleo esencial del nombre de dominio <escredit.eu>, esto es, el término "escredit" si despreciamos a estos efectos el genérico ".eu", existiendo, por tanto, una coincidencia evidente entre ambos términos.

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 como en el apartado B.11 (d) (1) de las Normas RAC, toda vez que el nombre de dominio <escredit.eu> es, en su núcleo esencial, idéntico al término "ESCREDIT" sobre el cual la Demandante ostenta derechos de marca registrados en España y, por lo tanto, reconocidos bajo el Derecho nacional de un Estado Miembro.

(II) CARENCIA DE DERECHO O INTERÉS LEGÍTIMO DE LA DEMANDADA PARA EL REGISTRO DEL NOMBRE DE DOMINIO <ESCREDIT.EU>:

Según se establece en el artículo 21 del Reglamento y en el apartado B.11 (d) (1) de las Normas RAC, corresponde a la Demandante probar que la Demandada ha registrado el nombre de dominio objeto de la controversia careciendo de derecho o interés legítimo.

Sin embargo, en opinión de este Experto, la prueba de la carencia de derecho o interés legítimo de la Demandada, que le es requerida a la parte Demandante, sólo puede reputársele exigible prima facie, esto es, que será suficiente que la Demandante pruebe la existencia de indicios que conduzcan a apreciar la ausencia de derechos o intereses legítimos en el registro del nombre de dominio por la Demandada quien, en su caso, será la que deba probar realmente que SI posee derechos o intereses legítimos para tal registro. Otra cosa, conduciría a exigir a la parte Demandante una prueba diabólica, toda vez que, en realidad, es prácticamente imposible demostrar algo de forma negativa, como, por ejemplo, que algo NO ha ocurrido, que alguien NO posee algo, o que, en definitiva, alguien NO ostenta derechos o intereses legítimos. Además tal exigencia sería totalmente desproporcionada, frente a la facilidad con la que, en principio, debería poderse probar por la parte Demandada que SI posee derechos o intereses legítimos, por ejemplo, acreditando cualquiera de las circunstancias previstas en el apartado B.11 (e) de las Normas RAC.

Así, en opinión de este Experto, la labor probatoria de la Demandante debe circunscribirse al ámbito indiciario, correspondiendo la carga de la prueba (positiva) de la existencia de derechos o intereses legítimos a la Demandada. Esta solución es, a todas luces, más equitativa para las partes en el proceso, igualando las armas que disponen para la defensa de sus respectivos intereses y, ello, por implicar que las partes únicamente deberán probar aquello que, de forma positiva, pueden acreditar.

Este mismo criterio parece haberse asumido por el Panel que conoció del Caso núm. 00982, relativo al nombre de dominio <smartmachine.eu>, donde, tras reconocer el Panel que la carga de la prueba de la concurrencia de los extremos previstos en el apartado B.11 (d) (1) de las Normas RAC reposaba sobre el demandante, entendió igualmente que, en el caso de la ausencia de derecho o interés legítimo, tal extremo quedaba acreditado por el hecho de que, por un lado, el demandante había realizado un esfuerzo suficiente para probar prima facie que el demandando no tenia dichos derechos o intereses legítimos y, por otro, el demandado no había presentado evidencia alguna de la tenencia de tales derechos o intereses.

Así las cosas, volviendo al caso que nos ocupa, este Panel entiende que la Demandante ha demostrado, al menos de forma indiciaria, que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos para registrar el nombre de dominio <escredit.eu> toda vez que la parte Demandada no es conocida en el mercado bajo la denominación "Es Credit", ni desarrolla actividad legítima alguna bajo dicha denominación, ni es titular de ningún derecho (como de propiedad industrial o intelectual) sobre la denominación "Es Credit". De esta forma, como quiera que todas estas afirmaciones de la parte Demandante no han sido desvirtuadas ni negadas por la Demandada, quién no ha contestado de forma alguna a las manifestaciones de la parte Demandante, este Panel concluye que la Demandada no tiene derechos ni intereses legítimos para registrar el nombre de dominio <escredit.eu>.

Por lo tanto, este Experto resuelve que la Demandante ha probado también el requisito contemplado tanto en el artículo 21.1 (a) del Reglamento como en el apartado B.11 (d) (1) (ii) de las Normas RAC.

(III) EXISTENCIA DE UN REGISTRO O USO DE MALA FE DEL NOMBRE DE DOMINIO <ESCREDIT.EU>:

Finalmente, deseamos enjuiciar si la Demandante ha acreditado el registro o uso por la Demandada del nombre de dominio <escredit.eu>. A este respecto, conviene señalar que el requisito ahora analizado y el de la carencia de derechos o intereses legítimos tratado en el apartado II precedente, son alternativos por lo que, habiéndose acreditado (como ocurre en este caso) este último, resulta ocioso e innecesario la prueba del registro o uso de mala fe del nombre de dominio en liza. No obstante, dado que, como se verá, tal mala fe resulta a juicio de este Experto evidente y, a la postre, configura un argumento más en trance de estimar la pretensión de la Demandante, este Experto entiende apropiado enjuiciarlo igualmente.

El artículo 21.3 (a) del Reglamento y el párrafo B.11 (f) (1) de las Normas RAC establecen, como criterio hermenéutico de la concurrencia de la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio, el hecho de que el nombre de dominio haya sido registrado con el propósito principal de venderlo, alquilarlo o, de otro modo, cederlo al titular de un nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario o un organismo.

Pues bien, en el presente caso, ha quedado acreditado por la Demandante la intención de la Demandada de proceder a la venta del dominio controvertido y, para ello, ha incluido en el sitio web www.escredit.eu la mención “DOMINIO EN VENTA”, junto con un número de teléfono móvil, presumiblemente del propio titular del nombre de dominio <escredit.eu>, es decir, la Demandada.

Por otro lado, si bien no consta - por ejemplo, por que haya habido una oferta al respecto, etc. - que la Demandada pretenda vender dicho nombre de dominio en particular a la Demandante como titular de las Marcas, sí que ha quedado acreditado que en la página web actualmente accesible a través del dicho nombre de dominio, se publican recortes de prensa contrarios, precisamente, a la Demandante. Tal hecho permite, a juicio de este Experto, concluir prima facie que la Demandada tiene intención de vender el mencionado nombre de dominio a la Demandante y, para ello, intenta compelerla a comprar el mencionado nombre de dominio publicando las mencionadas noticias lesivas de la imagen de ésta.

En consecuencia, este Experto entiende que la Demandante ha evidenciado también el requisito contemplado tanto en el artículo 21.1 (b) del Reglamento como en el apartado B.11 (d) (1) (iii) de las Normas RAC.

DECISIÓN

Por todos los motivos arriba mencionados, de conformidad con los Párrafos B12 (b) y (c) de las Normas RAC, el Experto ordena que el nombre de dominio ESCREDIT sea transferido a la Demandante.

PANELISTS

Name	**Gonzalo Gállego**

FECHA DE LA DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS 2006-11-10

Summary

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

1. On April 11, 2006, Mr. Pedro Lliteras Nadal (hereinafter, the “Respondent”) registered before EURid the domain name <escredit.eu>, in accordance with the Commission Regulation (EC) 874/2004, of 28 April 2004, laying down the public policy rules concerning the implementation and function of the .eu Top Level Domain and the principles governing registration (hereinafter, the “Regulation”).

2. The Banco de Crédito Balear, S.A. (hereinafter, the “Complainant”) filed a claim before the Czech Arbitration Court against the Respondent in order to the <escredit.eu> domain name being transferred to the Complainant. Pursuant to the complaint, the domain name would be identical to certain Spanish trademarks owned by the Complainant; Respondent would have no legitimate interest in the disputed domain name and, finally, the registration and use of the <escredit.eu> domain name would be made in bad faith.

3. Being the complaint notified to the Respondent, the latter did not filed the relevant writ answering to the complaint. The absence of an answer to the complaint could be considered sufficient as to confirm the complaint and order the transfer of the domain name to the Complainant. However, this Panel understands that it is necessary and due that this Panel considers the material facts and contentions of the complaint.

4. As stated in the complaint, Complainant is the legitimate titleholder of several Spanish trademarks including the name “ESCREDIT”, which are currently in full force and effect. In this regard, Complainant contends that the controversial domain name is identical or confusingly similar to the trademarks, in respect of which a right has been recognized by the Spanish law and, thus by the national law of a Member State.

5. In addition, Complainant contends that Respondent has no legitimate interest in the disputed domain name since he is not known under such name, nor does he carry out any commercial activity identified under “ES CREDIT” brand name.

6. Likewise, Complainant contends that Respondent has registered and uses the <escredit.eu> domain name in bad faith since the website, accessible through the address www.escredit.eu, clearly states “DOMAIN NAME ON SALE”, which indicates that the primary purpose of the Respondent is to obtain an economic benefit from the sale of the domain name.

7. This Panel, in view of the contentions of the Complainant also agrees on the identity or confusing similarity between the controversial domain name and the trademarks owned by the Complainant, which implies that the first (and essential) requirement of Article 21.1 of the Regulation has been met.

8. Additionally, this Panel understands that, since the Complainant has demonstrated that the Respondent does not have, prima facie, a legitimate interest on the domain name and considering that such contention has not been opposed by the Respondent, this Panel concludes that the Respondent has not legitimate interest and, thus, requirements of Article 21.2 of the Regulation are met.

9. Although the above would be sufficient as to accept the complaint, this Panel considers it advisable to also analyze the contention of the Complainant as regards to the existence of a registration and use in bad faith. To the extent that the Respondent is primary looking for selling the domain name (as it is evidenced from the inclusion of the "DOMAIN NAME ON SALE" reference), in particular (prima facie) to the Complainant, this Panel concludes that the Respondent registered and uses the domain name in bad faith, meeting the requirement set out in Article 21.3 of the Regulation.

10. In light of the above the complaint is accepted and, as requested by the Complainant, the domain name <escredit.eu> shall be transferred to the Complainant.