Decisión del Grupo de Expertos for dispute CAC-ADREU-004418

Case number	**CAC-ADREU-004418**
Time of filing	**2007-04-12 09:07:42**
Domain names	**fujinon.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**Fujinon (Europe) GmbH, Rainer Papst**

Respondent

Organization / Name	**Sistemas Ransol SL, Host master**

OTROS PROCEDIMIENTOS LEGALES

El Experto no tiene conocimiento de otros procedimientos legales relativos al nombre de dominio en disputa

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Iter procedimental

1.1. El 10 de abril de 2007 la Demandante presentó su escrito de demanda (en ade-lante, la “Demanda”) ante el Centro de RAC para los dominios “.eu” (en adelante, el “Centro”) en inglés, si bien el 19 de abril de 2007 eligió el castellano como lengua del procedimiento. Dicha elección se debió al hecho de que el Centro constató que el acuerdo de registro del nombre de dominio objeto de la presente disputa (en adelante, el “Nombre de Dominio”) había sido ejecutado originalmente en castellano.

1.2. El 12 de abril de 2007 el Centro verificó el pago de las tasas de procedimien-tos por parte de la Demandante, emitiendo una comunicación acreditando el efec-tivo pago de las mencionadas tasas. Asimismo, el Centro requirió a EURid que confirmara la exactitud de la información técnica incluida en la Demanda.

1.3. Como consecuencia de una serie de deficiencias detectadas por el Centro res-pecto a la Demanda y comunicadas a la Demandante el 19 de abril de 2007, el 24 de mayo de 2007 la Demandante presentó ante el Centro una versión corregida de la Demanda. El 28 de mayo de 2007 el Centro comprobó que la versión modifica-da de la Demanda no contenía deficiencia administrativa alguna, por lo que pro-cedió a dar inicio formal al presente procedimiento. A tal efecto, el Centro notifi-có la Demanda a la Demandada, indicando que el plazo para la presentación del correspondiente escrito de contestación a la Demanda (en adelante, la “Contesta-ción a la Demanda”) vencía el 9 de julio de 2007.

1.4. El 5 de julio de 2007 la Demandada presentó ante el Centro la Contestación a la Demanda, la cual fue formalmente aceptada por aquél tras comprobar que no contenía deficiencia administrativa alguna.

1.5. El 16 de julio de 2007 el Centro invitó a D. Albert Agustinoy Guilayn (en ade-lante, el “Experto”) para que sirviera como

experto encargado de resolver la dis-puta a la que se refiere el presente procedimiento. Tras comprobar que no estaba incurso en ningún tipo de incompatibilidad o conflicto de intereses con las partes en el presente procedimiento, el 18 de julio de 2007 el Experto remitió al Centro su declaración de aceptación, imparcialidad e independencia. El 19 de julio el nombramiento del Experto fue comunicado por el Centro a las partes, dando tras-lado del expediente completo al Experto el 23 de julio de 2007, previéndose el 9 de agosto de 2007 como la fecha de entrega de la correspondiente decisión.

2. Las partes

2.1. La Demandante

La Demandante es una empresa alemana especializada en el desarrollo y distri-bución de productos de tecnología óptica, integrándose en el grupo corporativo multinacional Fujinon (cuya sociedad matriz es la compañía japonesa Fujinon Corporation, fabricante de los productos distribuidos por la Demandante).

La Demandante ha desarrollado sus actividades de distribución y marketing de los productos fabricados por Fujinon Corporation en Europa, en África y en Oriente próximo. Entre otras actividades, la Demandante se encarga del desarro-llo de nuevos productos ópticos, desde equipos de televisión hasta aparatos mé-dicos, pasando por lentes industriales o productos ópticos en general.

La denominación social completa de la Demandante es Fujinon (Europe) GMBH, De acuerdo con la documentación aportada en la Demanda, la Demandante ha sido autorizada por su sociedad matriz Fujinon Corporation para el uso como marca de la denominación “Fujinon”, la cual se encuentra actualmente en trámite de concesión ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (solicitud nº 4313656).

2.2. La Demandada

La Demandada es una sociedad española que, de acuerdo con la información in-cluida en el Registro Mercantil español, tiene por objeto social las promoción de actividades inmobiliarias.

La Demandada no ha aportado mayor información sobre sí misma ni sobre las razones que le vinculan al Nombre de Dominio.

3. El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado por la Demandada el 19 de septiembre de 2006. En el momento de emitirse la presente decisión el Nombre de Dominio se encuentra desactivado, situación que parece haberse mantenido desde su registro.

A. DEMANDANTE

En la Demanda, la Demandante alega:

- Que es titular de la marca comunitaria "Fujinon", la cual utiliza para el desarrollo de sus actividades comerciales;

- Que el registro y uso del Nombre de Dominio por parte de la Demandada constituye una infracción de sus derechos, además de las disposiciones del Reglamento 874/2004;

- Que la Demandada no ostenta un interés legítimo que justifique su registro y uso del Nombre de Dominio, dado que en modo alguno la Demandada podría utilizar la denominación correspondiente a la marca titularidad de la Demandante;

- Que está plenamente habilitada para obtener la transferencia del Nombre de Dominio en cuanto que es una sociedad cuyo domicilio social se encuentra en Alemania;

- Que, atendiendo a lo indicado, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante, de acuerdo con lo previsto en el párrafo B11(b) del Reglamento ADR.

B. DEMANDADO

En la Contestación a la Demanda, la Demandada alega que la Demandante (sic) no resulta ser titular del registro del Nombre de Dominio, por lo que la Demanda debe ser desestimada.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

De conformidad con el artículo 21.1 del Reglamento nº CE/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 874/2004") y el párrafo B11(d)(1) del Reglamento RAC, el Nombre de Dominio deberá ser transferido en el supuesto de que la Demandante sea capaz de demostrar los siguientes elementos:

(a) Que el Nombre de Dominio coincide o es suficientemente similar para causar confusión con otro nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho a favor de la Demandante en virtud del correspondiente derecho nacional o del derecho comunitario;

(b) Que el Nombre de Dominio ha sido registrado por la Demandada careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el mismo; y

(c) Que la Demandada ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

Seguidamente se analizará la eventual concurrencia de los citados elementos al presente caso. No obstante, con carácter previo debe tratarse la alegación en la que basa su postura la Demandada en su Contestación a la Demanda, indicando que ésta no es la titular del Nombre de Dominio (al menos esto es lo que interpreta el Experto de la frase "El demandante no resulta ser el titular del registro aportado en (anexo A4) [de la Demanda]", entendiendo que la Demandada se confunde al referirse al "demandante" cuando debería referirse al "demandado"), por lo que debe desestimarse la Demanda.

Es decir, entiende el Experto que la Demandada sostiene que D. Carlos Morán (identificado como el solicitante del Nombre de Dominio en la base de datos Whois, junto con una referencia a la Demandada como "organización") debería ser el demandado en el presente procedimiento y no la sociedad española Siste-mas Ransol, SL. En relación con esta cuestión, cabe indicar lo siguiente:

- Si ése hubiera sido el caso, el Centro hubiera constatado dicho error en la Demanda, habida cuenta del hecho que verificó con EURid los datos técnicos del Nombre de Dominio (entre los que se encontraba la identificación de la Deman-dada como titular del Nombre de Dominio);

- El escrito de la Demanda (tanto en su formato original como en la versión modi-ficada posteriormente presentada por la Demandante) identifica a la Demandante de conformidad con lo previsto en el párrafo B1(b)(5) del Reglamento RAC, indicando el nombre de la organización titular del Nombre de Dominio así como de la persona que actuó como su representante en el registro del mismo;

- La base de datos Whois identifica a D. Carlos Morán como la persona "solicitante" y la sociedad "Sistemas Ransol, SL" como "organización". De dicho registro se difiere claramente que, en relación con el registro del Nombre de Dominio, el Sr. Morán actuaba como representante de la Demandada pues, de lo contrario (es decir, actuando por sí mismo o en nombre de otra entidad), no tendría sentido la referencia a la Demandada como "organización" solicitante del Nombre de Dominio. De hecho, esta interpretación se reafirma si se tiene en cuenta que, tras consultar la base de datos del Registro Mercantil en España se constata que el Sr. Morán es administrador único de la Demandada.

Teniendo en cuenta lo indicado, no cabe sino rechazar el argumento inicial planteado por la Demandada, debiéndose

analizar en consecuencia la efectiva concu-rrencia o no de los elementos previstos por el Reglamento 874/2004 y el Reglamento RAC.

(a) El Nombre de Dominio coincide o es suficientemente similar para causar confusión con otro nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho a favor de la Demandante en virtud del correspondiente derecho nacional o del derecho comunitario

A fin de poder dilucidar la efectiva concurrencia o no de este primer elemento al presente caso, es necesario preliminarmente determinar si la Demandante es titu-lar de un nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho a su favor válido de acuerdo con el Reglamento 874/2004 y el Reglamento RAC.

A tal efecto, es necesario recordar el segundo párrafo del artículo 10.1 del Reglamento 874/2004, que indica que “se entenderá que los “derechos anteriores” abarcan, entre otros derechos, las marcas registradas nacionales y comunitarias, las indicaciones o denominaciones geográficas de origen y, en la medida en que estén protegidos en virtud del derecho nacional del Estado miembro de titularidad, las marcas registradas, los nombres comerciales, los identificadores de empresas, los nombres de empresas, los apellidos y los títulos distintivos de obras literarias y artísticas protegidas”.

Habida cuenta de dicha definición, debe analizarse la susceptibilidad de alegación de los “nombres protegidos” en los que base la Demandante la Demanda. En este sentido, la Demandante indica ser licenciataria autorizada de la marca co-munitaria “Fujinon”, titularidad de Fujinon Corporation, para lo cual se ha presentado ante el Experto una comunicación de la citada compañía japonesa con-firmando la autorización de uso de dicha marca por parte de la Demandante así como para iniciar el presente procedimiento.

No obstante, tras comprobar el estado de registro de dicha marca, el Experto ha podido comprobar que la misma todavía no ha sido concedida por la Oficina de Armonización del Mercado Interior, hallándose en la actualidad en fase de oposi-ción. Teniendo en cuenta dicha situación, no puede aceptarse que una mera solicitud de marca pueda constituir un derecho suficiente. Efectivamente, en opinión del Experto la incertidumbre jurídica que genera una mera solicitud en trámite de registro de una marca es incompatible con la acreditación de la existencia de un derecho suficiente como para sustentar un procedimiento como el presente.

El segundo de los “nombres protegidos” respecto a los cuales ostenta derechos la Demandante es su denominación social. A diferencia de la solicitud de marca alegada por la Demandante, el Experto estima que dicha denominación sería susceptible de inclusión dentro del concepto de “derecho anterior” previsto en el artículo 10.1 del Reglamento 874/2004, en cuanto que se trata de un nombre de la Demandante legalmente protegido en su jurisdicción de origen. En efecto, a pesar de no ser especialista en derecho alemán, el Experto ha podido constatar que di-cha denominación se encuentra registrada en un registro público de empresas y que, de conformidad con el derecho alemán, constituye un nombre susceptible de protección en el tráfico legal.

De este modo, la clave para dilucidar la posible concurrencia del primero de los elementos mencionados será determinar si la denominación social de la Deman-dante (“Fujinon (Europe) GmbH") es confusamente similar al Nombre de Dominio.

En este sentido, hay que destacar que el componente clave de la citada denominación social es el nombre “Fujinon”, estando el nombre “Europe” subordinado al nombre “Fujinon”, al igual que las siglas GmbH (las cuales se limitan a indicar el tipo social bajo el derecho alemán en el que se ha constituido la Demandante). Cabe señalar que estos criterios ya han sido aplicados en decisiones adoptadas en el marco del Reglamento 874/2004 y del Reglamento RAC en supuestos parecidos (ver, por ejemplo, las decisiones en el Caso nº 4052, Tarkett SAS c. Rezept Ltd. . en el Caso nº 4377, Enterprise Rent-a-Car UK Limited c. Mary Zeng).

Habiendo constatado lo indicado, parece obvio que el Nombre de Dominio es similar a la denominación social de la Demandante y que, al basarse en el elemento identificativo clave de la citada denominación social, que dicha similitud puede efectivamente provocar confusión entre los usuarios de Internet. Así, el Experto considera que la Demandante ha acreditado la concurrencia del primero de los elementos indicados.

(b) El Nombre de Dominio ha sido registrado por la Demandada careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el mismo;

A fin de determinar si el segundo de los elementos previstos por el artículo 21.1 del Reglamento 874/2004 y el párrafo B11(d)(1) del Reglamento RAC, debe tener-se especialmente en cuenta el artículo 21.2 del Reglamento 874/2004. De acuerdo con dicho artículo, podrá quedar demostrada la existencia de intereses legítimos a efectos de lo requerido por este segundo elemento en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- Cuando, con anterioridad a la notificación de un procedimiento alternativo de solución de controversias, el titular del nombre de dominio en cuestión haya uti-lizado dicho nombre de dominio o un nombre correspondiente para ofrecer bie-nes o servicios o haya efectuado preparativos demostrables a este fin;

- Cuando el titular del nombre de dominio en cuestión sea una empresa, una or-ganización o una persona física normalmente conocida por el nombre de domi-nio, aun cuando carezca de derechos reconocidos o establecidos por el Derecho nacional o comunitario; o

- Cuando el titular del nombre de dominio en cuestión haga un uso legítimo y no comercial o leal del nombre de dominio, sin intención de engañar a los consumidores o de dañar la reputación de un nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario.

Atendiendo a las circunstancias que concurren en este caso, no parece que la Demandada ostente un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio en el sentido previsto por el Reglamento 874/2004 y el Reglamento RAC. En este senti-do, hay que tener en cuenta las siguientes circunstancias:

- No ha utilizado en modo alguno el Nombre de Dominio, el cual permanece desactivado desde su registro. Tampoco la Demandada ha presentado al Experto, en el marco del presente procedimiento, un plan de uso del Nombre de Dominio ni ha justificado en modo alguno el registro del mismo.

- Teniendo en cuenta las circunstancias indicadas en el punto anterior, tampoco considera el Experto que la Demandada haya hecho un uso legítimo y no comercial o leal del Nombre de Dominio, en cuanto que no se ha producido –aparentemente- uso alguno del mismo ni se ha acreditado la existencia de un proyecto de uso que permitiera considerar la existencia de un derecho o interés legítimo de la Demandada sobre el Nombre de Dominio;

- De acuerdo con la información que ha podido obtener el Experto, la Demandada en ningún momento ha utilizado la denominación en la que se basa el Nombre de Dominio para identificarse en el desarrollo de sus actividades.

Cabe incidir especialmente en la ausencia de justificación de la Demandada de su actuación respecto al Nombre de Dominio. Esta falta de información, sumada a las circunstancias anteriormente indicadas, no permiten sino concluir que la De-mandante ha acreditado la concurrencia del segundo de los elementos previstos por el artículo 21.1 del Reglamento 874/2004 y el párrafo B11(d)(1) del Reglamen-to RAC.

(c) La Demandada ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio

El artículo 21.3 del Reglamento 874/2004 y el párrafo B11(f) del Reglamento RAC prevén una serie de supuestos en los que cabe interpretar que se ha producido una actuación de mala fe, en el sentido previsto por el artículo 21.2 del Reglamen-to 874/2004 y el párrafo B11(d)(1) del Reglamento RAC, respecto al registro o uso del Nombre de Dominio.

Entre dichas circunstancias, el artículo 21(b)(i) del Reglamento 874/2004 indica que cabrá interpretar que ha concurrido mala fe respecto al Nombre de Dominio si puede demostrarse la existencia de un “patrón de conducta” por parte de la Demandada, en el sentido de que el Nombre de Dominio ha sido registrado para impedir a la Demandante que utilice el Nombre de Dominio.

Teniendo en cuenta las circunstancias que se dan en el presente caso, el Experto considera que cabría la aplicación del citado artículo 21(b)(i) del Reglamento 874/2004. A fin de llegar a esta conclusión, cabe tener en cuenta los siguientes elementos:

- A pesar de haber sido registrado hace más de un año, el Nombre de Dominio no se encuentra activado ni se ha vinculado a página web alguna. Dicha pasividad parece una muestra clara en el sentido de considerar que la intención de la De-mandada estaba lejos de vincularlo a un uso genuino.

- De acuerdo con lo que ha podido comprobar el Experto, la Demandada ha sido condenada a transferir dos nombres de dominio ".eu" en virtud de decisiones derivadas de procedimientos adoptados en el marco del Reglamento 874/2004 y del Reglamento RAC. En efecto, en las decisiones de los casos nº 3785, Zero9 S.R.L. c. Sistemas ransol, S.L. y nº 4115, The Walt Disney Company c. Sistemas Ransol los correspondientes expertos consideraban que los nombres de dominio en cues-tión debían ser transferidos por la Demandada.

- La falta de un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio por parte de la Demandada parece otro indicio claro para considerar que el registro del Nombre de Dominio obedeció a criterios de mala fe.

Estos factores han sido considerados en otras decisiones muestras de un patrón de conducta de mala fe (ver, por ejemplo, las decisiones en el caso nº 4103, Com-pagnie de Saint-Gobain c. Goallover, caso nº 4132, Sanofi-Aventis c. De Jong M., caso nº 4269, Salomon, S.A. c. Vinitsia, Ltd. o caso nº 4318, Société Air France c. Lehigh Basin, Ltd.).

De nuevo, la falta de aportación de argumentos en contra de esta interpretación por parte de la Demandada impide al Experto adoptar otra interpretación. De este modo, el Experto considera que la Demandante ha acreditado la concurrencia en el presente caso del tercero de los elementos requeridos por previstos por el artículo 21.1 del Reglamento 874/2004 y el párrafo B11(d)(1) del Reglamento RAC.

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 FUJINON.EU sea transferido a la Demandante.

PANELISTS

Name	**Albert Agustinoy**

FECHA DE LA DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS 2007-08-10

Summary

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

The Complainant bases its action on the existence of a request for registration of a Community trademark that has not been granted yet. Such an allegation cannot be accepted, as only registrations (and not mere filings for registration) can be accepted as generating the rights to file this type of proceeding. Nonetheless, the complaint can be accepted as the corporate name of the Complainant (which can be considered as falling within the scope of "prior rights" as defined by Article 10.1 of Regulation 874/2004) is confusingly symilar with the Domain Name.

After considering the circusmtances surrounding this case, the Panel finds that the Domain Name must be transferred as:

(a) the Respondent has not proved the existence of a legitimate right or interest on the disputed domain name; and

(b) the Panel has found significant clues in order to consider that the registration of the disputed domain name was based on a bad faith pattern of conduct (since it has not been activated -in spite of having been registered more than one year ago- and the Respondent has been previously order to transfer two .eu domain names as a consequence of decisiones adopted

in accordance with Regulation 874/2004.