Decisión del Grupo de Expertos for dispute CAC-ADREU-004437

Case number	CAC-ADREU-004437
Time of filing	2007-06-05 10:46:06
Domain names	terroir.eu

Case administrator

Name	Josef Herian

Complainant

Organization / Name	Weinhaus, Walter Schuh

Respondent

Organization / Name	Sistemas Ransol SL, Hostmaster

OTROS PROCEDIMIENTOS LEGALES

No consta al que suscribe la existencia de otros procedimientos jurídicos en trámite o resultos realtivos al nombre de dominio "TERROIR".

ANTECEDENTES DE HECHO

La parte recurrente presenta demanda escueta solicitando la transferencia del nombre de dominio "terroir.eu" al considerar que cumple los criterios de idoneidad descritos en el art. 4 (2) (b) del Reglamento (CE) nº 733/2002 y declararse propietaria de la marca alemana "TERROIR" registrada en los términos que la misma indica.

La parte demandada contesta aludiendo a la mala fe del demandadante y al abuso del procedimiento y esgrime distintos argumentos relativos a los alegados derechos previos del demandante, intereses legítimos, y mala fe, entre otros.

Se suceden comunicaciones de ambas partes tendentes a defender sus respectivos argumentos y posiciones en el procedimiento.

A. DEMANDANTE

La parte recurrente es propietaria de la marca alemana "Terroir" Nº 305 38 064, registrada el 20.09.2005.

El nombre del dominio es, como queda demostrado por la inscripción en el registro de marcas, idéntico a la marca registrada por la parte recurrente el 29.06.2005 El nombre del dominio "terroir.de" de la parte recurrida fue registrado el 01.08.2006.

Por tanto, corresponde a la parte recurrente la prioridad del nombre "Terroir".

Mediante escrito de la parte recurrente de 13.02.2007, la parte recurrida fue requerida a exponer si, como propietario registrado del dominio, le correspondía un derecho superior al mismo, a lo que no hubo respuesta.

B. DEMANDADO

[1.] El día 22 de Junio de 2007 el demandado recibió una notificación de demanda y de inicio de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombre de dominio bajo el código correspondiente a Europa ".EU" de la Corte de Arbitraje Checa, por correo electrónico en la que se le informaba que el demandante había iniciado un procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos de conformidad con el Reglamento de Resolución de Controversias en materia de Dominios .eu y del Reglamento Adicional de RAC de la Corte de Arbitraje adjunta a la Cámara Económica de la República Checa y a la Cámara de Agricultura de la República Checa, conforme al Reglamento de la Comisión (CE) no. 874/2004 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 de dominio de primer nivel ".EU", así como los principios en materia de registro. II. Contestación a las declaraciones y alegaciones efectuadas en la demanda

[2.] El demandado responde a las declaraciones y alegaciones en la demanda y respetuosamente solicita al experto que rechace la demanda. El párrafo B.3 del Reglamento establece que el demandado, en este caso Sistemas Ransol, S.L. (en adelante Ransol) en su escrito de contestación responda de manera específica a las declaraciones y alegaciones que figuran en la demanda y a que incluya todas las razones por las que Ransol (titular del nombre de dominio) debe conservar el registro y utilización del nombre de dominio objeto de la controversia.

Debemos recordar que para que un demandante tenga éxito deben concurrir los tres requisitos establecidos en las normas ADR (RAC) donde se define lo que se considera el Registro de Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo. Por todo ello y por los aspectos que a continuación detallamos solicitamos el rechazo a la demanda presentada así como que se dicte una resolución en la que se declare que el Demandante ha actuado de mala fe y ha abusado del procedimiento, en base a los siguientes aspectos:

A. Si el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos;

Sobre este punto esta parte entiende que dicho nombre de dominio está conformado por un término genérico, que tal y como recoge una enciclopedia mundial libre como es la Wikipedia nos encontramos en la versión española la definición de terroir: "Terroir es un término de origen francés proveniente del latín terratorium. Su uso se ha extendido a otras lenguas para designar a una extensión geográfica bien delimitada y homogénea (no necesariamente correspondiente a alguna división política) que presenta alguna particularidad llamativa en su producción agrícola." Por tanto el término "terroir" es un término genérico y queremos resaltar que es común encontrar en el derecho europeo comparado y en el derecho español la justificación, de que las denominaciones genéricas no pueden convertirse en patrimonio exclusivo de un propietario por el sólo hecho de haberlos inscrito en un Registro de Marcas.

En este caso nos encontramos ante un caso claro sobre el que aplicar el mismo criterio. Ahondando en la materia, cabe destacar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo, especialmente la sentencia de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de Julio de 2.004, establece que:

"SEGUNDO El recurso de casación se articula en dos motivos, de los cuales el segundo fue declarado no admisible por Auto de esta Sala (Sección Primera) de 17 de enero de 2003. El primero de dichos motivos, al que ha quedado circunscrito el recurso, se formula al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, por la supuesta falta de respuesta a la alegación relativa al carácter genérico del término «tendencias», con infracción de lo preceptuado por los artículos 33.1 y 67.1 de la propia Ley jurisdiccional. En opinión de la parte actora dicho vocablo es el único término coincidente de ambas marcas y, al tener carácter genérico, debe ser de uso común, sin que pueda nadie apropiarse de su uso a tenor de lo establecido en los apartados a), b) y c) del artículo 11.1 de la Ley de marcas, por lo que no puede admitirse como el término característico de la denominación de una marca. Afirma la sociedad recurrente que dicho argumento era esencial en su demanda y que nada se ha resuelto sobre ello en la Sentencia impugnada.

TERCERO El motivo ha de ser aceptado, ya que efectivamente la Sentencia de instancia no responde a semejante argumento ni a la consiguiente alegación de infracción del artículo 11.1. a) de la Ley de marcas. La demanda de instancia plantea claramente el argumento sobre el carácter genérico del término «tendencias», con mención expresa del mencionado

artículo 11.1 a) de la Ley de Marcas que resultaría infringido en caso de considerarse apropiable por alguna marca en particular.

Aunque es verdad que dicha alegación se formula de manera entremezclada con la relativa a la infracción del artículo 12.1.a) de la propia Ley, sin que se formule un epígrafe específico sobre la infracción del referido artículo 11.1.a), no puede negarse que constituye una alegación distinta que por sí sola puede determinar el sentido del fallo.

Por consiguiente, la Sala de instancia debería haberle dado respuesta, ya que la resolución judicial ha de ser congruente con las pretensiones planteadas por las partes y si bien el derecho a la tutela judicial efectiva no precisa de una contestación específica a todo argumento esgrimido por las partes, según reiterada jurisprudencia constitucional, sí debe contener una respuesta a aquellas alegaciones esenciales con capacidad propia para determinar la aceptación o rechazo de la pretensión.

Tal sucede en este caso, como frecuentemente en el derecho de marcas, en el que consistiendo por lo general la pretensión en la aceptación o rechazo del registro de una marca, la misma puede derivar del cumplimiento o infracción de diversas prohibiciones contenidas en preceptos distintos de la Ley de Marcas sobre cuya alegación es preciso dar cumplida respuesta.

En el caso de autos la Sala responde exclusivamente a la alegación relativa a la prohibición establecida en el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 11 de noviembre, sosteniendo que ambas marcas enfrentadas son incompatibles entre sí, pero no lo hace respecto a la alegación de que el término «tendencias» es genérico y que incurre en la prohibición del artículo 11.1.a) de la referida Ley, por lo que no puede ser apropiable por nadie ni puede, por tanto, calificarse de rasgo característico de una marca.

De ser ello cierto, no podría apreciarse el parecido entre las marcas en litigio considerando como elemento predominante de ambas dicho término, según la tesis de la parte actora."

Para finalizar con dicho apartado, además, esta parte quiere recordar que el propio EurID durante el periodo "sunrise" (periodo que posteriormente se hará referencia), rechazó un gran número de solicitudes de registro de nombres de dominio basadas en marcas mixtas (considerándose como marca mixta aquella compuesta por una denominación más un gráfico) como la actual.

B. El demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio;

La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga éxito la reclamación del Demandante es que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos.

A nuestro entender la parte demandante no ha hecho referencia ni ha probado en absoluto que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio "terroir.eu". Cabe recordar que antes del inicio del registro generalizado en el dominio ".eu", momento en el cuál rige el principio "first comed, first served" existieron 2 periodos de registros escalonados donde los titulares de derechos anteriores reconocidos o establecidos por el Derecho nacional o comunitario y los organismos públicos pudieron solicitar el registro de nombres de dominio. Dichos periodos según el artículo 12 del Reglamento (CE) 874/2004 tuvieron una duración de 4 meses.

En este caso, tras la recepción de la demanda y una vez revisado el "whois" para el nombre de dominio "terroir.eu" se observa que el hoy demandante, solicitó en el periodo "sunrise" (con fecha 17 de Enero de 2006) el registro del nombre de dominio basado en la marca gráfica alemana incluida en la demanda, siendo rechazado dicho registro por el propio EurID.

A todo ello se debe añadir que la parte demandante tuvo desde el rechazo de la solicitud hasta la fecha límite de 15 de julio de 2006 tiempo más que suficiente para poder instar un procedimiento como el actual contra el propio EurID por no aceptar

el registro del nombre de dominio en litigio.

Por lo expuesto, una vez transcurrido dicho periodo “sunrise”, habiendo sido denegado el registro por parte de EurID y no habiéndose procedido por parte del demandante a la apertura de un procedimiento ADR (momento en el cúal el nombre de dominio hubiera pasado al estado de “suspendido” sin poder ser asignado a ningún otro solicitante, hasta que no se hubiese resuelto ese hipotético procedimiento), esta parte entiende que ostenta derechos e intereses legítimos como cualquier otro solicitante sobre el nombre de dominio al haber cumplido en todo momento con la normativa europea sobre el nombre de dominio “.eu” basada en el principio: “first comed, first served” o “al primero que llega es al primero que se atiende” recogido en el artículo 2 del Reglamento (CE) 874/2004.

C. El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

De la lectura de la demanda (de una extensión no superior a 10 líneas) se desprende el verdadero interés del demandante que no es otro que perturbar la posesión del nombre de dominio del demandado, sin que en ningún caso tenga la intención del desarrollo de ningún proyecto bajo dicho nombre de dominio. En ningún caso la parte demandante ha probado y ni siquiera hace referencia a la posible mala fe en el registro por parte de mi representado puesto que en ningún caso existe dicha mala fe. Ahondando en este punto, si se realiza una búsqueda en diferentes herramientas de búsquedas como “Google” o “Yahoo” se observa que buscando el término “terroir” aparecen más de doce millones de referencias y no encontrándose entre las primeras páginas (ante la imposibilidad temporal de revisar todas ellas) ninguna referencia a la marca de la parte demandante.

Resulta del todo imposible probar que se haya registrado o utilizado de mala fe un nombre de dominio supuestamente protegido por una marca nacional (en este caso alemana) cuando de la simple búsqueda en Internet del término no se pueda desprender que exista una empresa que utilice dicha marca y que realmente funcione en el mercado.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Considerando las posiciones de ambas partes, refrendadas y aclaradas de un modo más conciso en las comunicaciones posteriores a sus respectivos escritos de demanda y contestación a la misma, en mi condición de Experto, expongo las siguientes consideraciones:

1) En relación al aludido Derecho de marcas y la asignación de nombre de dominio

Es importante no perder de vista las normas específicas y reglamentos aplicables, y evitar concebir una disociación entre los principios que rigen el derecho de marcas y los que rigen la asignación de nombres de dominio, pues incluso en tanto en el Reglamento (CE) 733/2002, en el Reglamento (CE) 874/2004 como en las demás normas aplicables se hace referencia a este hecho. Véase por ejemplo el aludido art. 21 del último reglamento citado.

A este respecto cabe preguntarse: ¿Existen derechos preferentes e intereses legítimos probados en referencia a la existencia de marca registrada y en conexión al registro del nombre de dominio pretendido? Con base en las alegaciones efectuadas por ambas partes, y revisada la documentación pertinente, y a tenor de lo estipulado en el mencionado art. 21, es indudable la coincidencia entre la marca alemana Nº 305 38 064 registrada el 20.09.2005 por el reclamante y el dominio "terroir" registrado en el EURid el 01.08.2006 por el demandado.

En este caso concreto, conviene hacer referencia a la composición de la marca alemana de elementos textuales y gráficos. A este respecto, he de coincidir con la parte demandante que los elementos gráficos no constituyen el elemento esencial de la marca, sino su elemento textual "terroir", el cual a parte de coincidir con el nombre de dominio objeto del presente litigio, es similar.

"A priori" se puede afirmar que concurre la circunstancia del citado Art. 21, en su párrafo 1.a), para que el dominio registrado pueda ser objeto de revocación, puesto que por parte de la parte demandada
-sobre quien pesaría la obligación de probar derechos o intereses legítimos a su favor en este caso- no se han presentado

hay evidencias documentales a este respecto.

2) Referencia a la "probatio diabolica" aludida por el demandado

Discrepo rotundamente a este respecto de la situación de indefensión aludida por el demandado, que califica de "probatio diabolica". A este respecto, no considero que el demandado se encuentre en este procedimiento imposibilitado para aportar pruebas dirigidas a evidenciar la existencia de derechos o intereses legítimos a su favor, circunstancia que en ningún momento del procedimiento ha llevado a cabo.

Hablando en propiedad, hay que advertir que la existencia de una marca nacional sí otorga -al contrario de lo afirmado por la parte demandada- una serie de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Otro asunto a discutir sería el alcance de esos derechos e intereses teniendo en cuenta los distintos aspectos especificados en la normativa aplicable. Cuanto menos se puede afirmar que al sujeto que es titular de una marca debidamente registrada y de una cierta notoriedad se le atribuyen ya -por ese mero hecho- una serie de derechos e intereses, defendibles en todo caso, frente al que carece de los mismos.

3) Mala fe

No cabe duda que afirmar gratuitamente la existencia mala fe por parte de un sujeto sin la tenencia de pruebas sean éstas de cualquier naturaleza sería cuanto menos improcedente dentro de cualquier procedimiento no sólo judicial sino también en cualquier esfera extrajudicial.

Puede, sí, aceptarse que sea discutible la notoriedad de la marca en cuestión y si los derechos e intereses legítimos le son atribuibles y en qué medida.

Pero hablar de "mala fe" conlleva para el que la alega la responsabilidad o el deber de probarla cuanto menos para desenvolverse en un ámbito de una mínima coherencia. Así, no obstante, lo avala el reglamento que sirve de base a este litigio.

Por otro lado, y aludiendo a la dilatada experiencia en materia de nombres de dominio por parte del que suscribe, he que admitir que la sombra de la especulación es un elemento que se ha introducido en la asignación de los nombres de dominio de una manera cuanto menos perentoria en los últimos tiempos.

Por este motivo, y dentro de los límites que establece la normativa aplicable para los Expertos, me he tomado la molestia de verificar si existe algún antecedente por cualquiera de las partes que pueda servir de base suficiente como para alegar al menos presunta especulación o que se hayan registrado nombres de dominio que impidan al poseedor de derechos previos sobre el mismo utilizarlos, o el registro de los mismos haya podido perturbar la actividad comercial, o ese haya utilizado el nombre de dominio con la intención de atraer usuarios, creando la posibilidad de confusión, etc. Son aspectos que establece el reglamento y que considero una obligación por parte del Experto a la hora de determinar la asignación de un nombre de dominio dentro de procedimientos de esta índole.

En este sentido, he de hacer alusión a los procedimientos 4418, 4115 ó 3785 referentes a los nombres de dominio FUJINON, DISNEYLANDPARIS ó ZERO9 respectivamente, en los que efectivamente comparece el aquí demandado también como parte demandada, y por motivos de fondo muy similares.

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 TERROIR sea transferido al Demandante.

PANELISTS

Name	**Enrique Batalla**

FECHA DE LA DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS 2007-09-21

Summary

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

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

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

(b) the existence of a prior legitimate interest and some prior rights in favour of the Complainant has been proven; and

(c) 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.“