Decisión del Grupo de Expertos for dispute CAC-ADREU-004815

Case number	**CAC-ADREU-004815**
Time of filing	**2007-12-07 13:35:00**
Domain names	**kswiss.eu**

Case administrator

Name	**Josef Herian**

Complainant

Organization / Name	**STEVE BRACEWELL**

Respondent

Organization / Name	**Sistemas Ransol,S.L., Hostmaster**

OTROS PROCEDIMIENTOS LEGALES

No existe procedimiento alguno al respecto.

ANTECEDENTES DE HECHO

Con fecha 4 de diciembre de 2007 se presentó por vía electrónica y el día 17 de diciembre de 2007 en papel con sus anexos una demanda al Centro de Reglamento de Resolución de Controversias en materia de Dominios .eu 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 de Arbitraje Checa").

En cumplimiento de sus obligaciones bajo el Reglamento de Resolución de Controversias en materia de Dominios .eu (el "Reglamento de RAC"), con fecha 7 de diciembre de 2007, la Corte de Arbitraje Checa solicitó de EURid la provisión de información contenida en su base de datos relacionada con el nombre de dominio en disputa, así como la confirmación de otros datos contenidos en la solicitud. Por su parte, EURid contestó a dicha comunicación mediante correo electrónico de igual fecha, indicando, entre otras cosas, que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa era el español.

El día 17 de diciembre de 2007 la Corte de Arbitraje Checa, una vez comprobado que la demanda cumplía con los requisitos formales del Reglamento de RAC y de su Reglamento Adicional de RAC, notificó formalmente la demanda a Sistemas Ransol, S.L., informando al mismo tiempo la fecha de inicio del Procedimiento de RAC y el plazo de treinta días para que el Demandado enviase a la Corte de Arbitraje Checa su escrito de contestación a la Demanda. El Demandado en este procedimiento recibió la demanda con fecha de 17 de diciembre de 2007.

El día 1 de febrero de 2008, la Corte de Arbitraje Checa comunicó al Demandado notificación que no habia cumplido el plazo establecido en la Notificación de la Demanda y del inicio del Procedimiento de RAC para la presentación de su Contestación en el procedimiento.

El día 1 de febrero de 2008 el Demandado interpuso un recurso contra la notificación de incumplimiento del Demandado

notificada al Demandado el mismo dia 1 de febrero de 2008. El Demandado indico que,
"Queremos expresarle que debe de haber algún error pues los 30 días hábiles no se han completado aún ya que en España por motivo de las fiestas navideñas ha habido algún día festivo más que quizá la plataforma de ADR.eu no ha tenido en cuenta, posiblemente por su automatización, por lo que le pedimos lo revisen manualmente y nos concedan la apertura de la plataforma para poder así presentar nuestra contestación a la demanda. "

El dia 6 de febrero de 2008 la Corte de Arbitraje Checa comunicó al Demandado que "El día 17 de diciembre de 2007 el Demandado abrió, entre otros documentos, la Demanda localizada en la plataforma – es decir, el día de la recepción de la Demanda por parte del Demandado es el 17 de diciembre de 2007.

Por ello, el plazo de 30 días hábiles para presentar la Contestación comenzó a correr el día 18 de diciembre de 2007 y terminó el día 30 de enero de 2008.

Los siguientes días festivos oficiales están incluidos en el plazo:
25/12/2007
01/01/2008

El día festivo de 6 de enero de 2008 cayó en domingo, es decir no se incluye en los días hábiles.
Los días festivos de 26 de diciembre de 2007 y de 7 de enero de 2008 son de carácter local y por eso no deben incluirse en el plazo arriba mencionado.

El Administrador advierte al Demandado que puede presentar una opinión, por ejemplo en forma de una “Respuesta” a través de la Comunicación no estándar, sin embargo queda al exclusivo arbitrio del Panel si la tomará en cuenta o no. "

El día 8 de febrero de 2008 el Demandado notificó a la Corte de Arbitraje Checa una "comunicación no estandar" en la cual explica las razones por las cuales no esta de acuerdo con el computo de plazos establecidos por la Corte de Arbitraje Checa.

Mediante notificación de fecha 21 de febrero de 2008 la Corte de Arbitraje Checa designa a Felipe Lorenzo como experto único, habiendo recibido su declaración de aceptación y de imparcialidad e independencia. La Corte de Arbitraje Checa precisa en notificación de día 21 de febrero de 2008 que la fecha de decisión es el 21 de marzo de 2008.

El dia 6 de marzo de 2008 la Corte de Arbitraje Checa recibe de parte del Demandado una "comunicacion no estandar" en la cual contesta el computo de plazos establecidos por la Corte de Arbitraje Checa y en la cual revendica su derecho de defensa.

El día 26 de marzo de 2008 el Grupo de expertos de la Corte de Arbitraje Checa otorgó al Demandado un plazo hasta el 2 de abril de 2008 para presentar su Contestación a la demanda.

El día 2 de abril de 2008 la Corte de Arbitraje Checa recibe de parte del Demandado la contestación de la Demanda.

A. DEMANDANTE

El Demandante expone que se presenta en nombre de K-SWISS Europe B.V, empresa filial de K-SWISS Inc., lider en el mercado de la ropa y calzado deportivo con presencia en todo el mundo y fundada por dos hermanos suizos que apasionados por el mundo del tenis en 1966 deciden presentar K-Swiss "Classic, la primera zapatilla de tenis completamente de piel.

Que dicha sociedad es titular de varias marcas registradas en todo el mundo incluido Europa y España.

Que la marca K-Swiss se comercializa a nivel internacional en las tiendas profesionales de tenis, tiendas deportivas especializadas, grandes almacenes y tiendas de concepto de K-Swiss.

Que la marca cuenta con la imagen de personalidades de relevancia en el mundo del deporte.

Que dada la notoriedad internacional de que goza la actividad de la sociedad K-SWISS Inc., dicha actividad posee una manifiesta proyección y presencia en Internet.

Que cabe señalar que, un elemento que sirve de referencia para reflejar la notoriedad y relevancia de la marca en cuestión, tanto fuera como dentro de la Red, es la inclusión del término KSwiss en la enciclopedia virtual por excelencia, Wikipedia.

Que no puede haber duda alguna de que la actividad de ropa y calzado deportivo es atribuida directa e inequívocamente a K-Swiss.

Que ninguna de las entradas que son resultado de esta búsqueda permite pensar, racionalmente, que el Demandado ostenta derecho o interés alguno en relación con este lugar, más allá del especulativo.

Que hay que poner de manifiesto que la sociedad K-SWISS Inc. es titular de los nombres de dominio <kswiss.com>, <kswiss.org>, <kswiss.net>, <kswiss.info>, <kswiss.biz> creados, respectivamente, el 18.10.1994, 03.02.2000, 02.02.2000, 31.07.2001 y 09.01.2002, es decir, con mucho en una fecha muy anterior a la del registro del nombre de dominio <kswiss.eu> al que se refiere la presente disputa, a saber: 12.12.2006.

Que si se intenta poner en el navegador de Internet el nombre de dominio que es objeto de esta controversia, es decir, <kswiss.eu>, resulta que es imposible acceder al mismo.

Que no hay otra persona física o jurídica distinta a la sociedad K-SWISS Inc. que ostente derechos o intereses legítimos sobre la palabra KSWISS.

Que el nombre de dominio objeto de esta controversia (<kswiss.eu>) remite, e identifica, inequívocamente a la sociedad K-SWISS Inc. ; es aquí indudablemente donde recae la atracción del término de cara a un potencial consumidor, y de hecho, esa ha sido la razón por la que mi representada eligió los dominios <kswiss.com>, <kswiss.org>, <kswiss.net>, <kswiss.info>, <kswiss.biz>.

B. DEMANDADO

El Demandado expone que el Demandante ya había solicitado su registro en el periodo “Sunrise” y finalmente tras presentar la documentación requerida, no obtuvo éxito en el registro del mismo, ya que le fue denegado por Eurid en su momento, por incumplir el reglamento.

Que Eurid le ofreció al solicitante un plazo para reclamar por dicha denegación, interponiendo un procedimiento ADR contra Eurid, tal y como otorga el reglamento, posibilidad que no utilizo el demandante.

Que Eurid en el periodo “Sunrise” denegó peticiones o solicitudes de registro (<kswiss.eu> incluida), tales denegaciones fueron fundamentadas por incumplir los solicitantes con el reglamento(CE) no. 874/2004 de 28 de abril de 2004.

Que el demandado rechaza de plano la notoriedad de la marca de la demandante esgrimida en la demanda del nombre de dominio objeto del presente litigio, así como la intención de esta parte de confundir al consumidor.

Que sobre la “notoriedad” de la marca basada en el resultado de las entradas relativas a “Kswiss” en un buscador de Internet el demandado no debe sino asombrarse de la vaguedad de dicha alegación. Que no puede reclamarse la notoriedad de una marca por el número de entradas que tiene en un buscador, más si cabe si el término buscado incluye un término geográfico como “Swiss” que “hincha” en gran manera la cantidad de entradas relativas a esa marca.

Que como es bien sabido y notorio cualquier persona en Internet puede abrir un apartado en la Wikipedia, enciclopedia virtual por excelencia, para incluir o editar los términos que considere oportunos.

Que más bien la única notoriedad apreciada seria la de la tenista rusa que según dicen, es la imagen de la firma K-SWISS.

Que creemos que para tener derecho de notoriedad reconocido debe de ser a nivel mundial, y no regional, estatal.

Que la parte demandante está intentando llevar a error al experto puesto que en la demanda establece que es titular de diferentes marcas comunitarias recogidas en los DOCUMENTOS 10 a 14 de la demanda, pero del estudio de dichas marcas, así como de la comprobación en la OAMI de lo aportado por la demandante, se desprende que no es titular de la marca KSWISS sino de las marcas K-SWISS. Que es decir, incluye la marca un guión que puede ser del todo definitorio a la hora de establecer la similitud de la marca con derechos previos con el nombre de dominio.

Que la demanda se basa prácticamente en el derecho de marcas y como se establece en el caso OMPI Nº D2005-0180 sobre el dominio <terralegal.net> y <terralegal.org>, debe quedar claro que los principios que rigen en materia de marcas y de nombres de dominio son distintos, y por tanto que, a la hora de valorar los derechos ostentados por el titular de una marca frente a quien ha registrado un nombre de dominio que pudiera entrar en conflicto con esa marca, no cabe una aplicación sistemática de la normativa marcaria, como si de una infracción del derecho exclusivo de marca se tratara, de acuerdo con la legislación que resulte aplicable.

Que el demandado considera que obstenta derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio puesto que ha cumplido en todo momento con la normativa europea sobre el nombre de dominio ".eu" basada en el principio: "first come, first served" o "al primero que llega es al primero que se atiende" recogido en el artículo 2 del Reglamento (CE) 874/2004.

Que segun el demandado cabe recordar que antes del inicio del registro generalizado en el dominio ".eu", momento en el cuál rige el principio "first come, 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.

Que a modo de prueba basta segun el demandado consultar el whois sobre el nombre de dominio en litigio para comprobar que el demandante registró el nombre de dominio ahora en litigio con fecha 12 de Diciembre de 2006, mientras que los posibles titulares de derechos anteriores reconocidos tuvieron un periodo de registro escalonado abierto el 7 de diciembre de 2005 y cerrado el 6 de abril de 2006. Esta parte considera que tras el largo periodo de registro escalonado, durante el cual la petición fue rechazada y pasado un tiempo más que prudencial para el registro del nombre de dominio, se puede entender como falta de interés por parte de la demandante al nombre de dominio, susceptible en todo momento para que cualquier persona física o jurídica que quiera desarrollar un proyecto (como es el caso del demandado) pueda registrarlo bajo el principio de "first come, first served" con todos los derechos e intereses legítimos que la normativa le otorga.

Que el nombre en litigio es un topónimo de un país, añadiendo solamente un carácter alfanumérico delante.

Que el demandado considera muy grave la aseveración realizada por el demandante sobre la actividad de piratería de los nombres de dominio por el demandante.

Que nunca se habrá podido producir una usurpación de un nombre de dominio que se encontraba libre en el momento que se realizó el registro no sólo para Sistemas Ransol, S.L. sino para cualquier usuario de Internet que quisiese registrar dicho nombre de dominio con el fin desarrollar cualquier proyecto o incluso simplemente para poder disfrutar de otros servicios aparejados a los nombres de dominio, como son los "e-mail" o "correos electrónicos".

Que la parte demandante quiere hacer pagar una gravísima negligencia por parte suya al demandado, que en todo momento desconocía la existencia de la marca de la demandante.

Que sobre la difusión o no del dominio registrado <kswiss.eu> el demandado indica que no se preocupe la parte demandante porque en cuanto disponga de capacidad económica para dotarlo de contenidos que, tanto el demandante como el resto de usuarios de internet podrán disfrutar gratuitamente de sus servicios (proyecto web de interés social e informativo) sin que del mismo hasta que no este realizado el demandado no puede por razones empresariales obvias, dar

más información sobre el mismo.

Que el demandado no tiene su sede central en Europa e incumple totalmente los requisitos de elegibilidad especificados en el articulo 2 del reglamento (CE) nº 874/2004.

Que del escrito se deduce, solo le autoriza a su uso en productos y servicios, no autorizando en pleitos o contenciosos. El uso o licencia legal de una marca debidamente registrada debe de estar documentado y autorizado por el registro depositario de la marca en cuestión y debidamente inscrito como tal, con lo cual aún en el supuesto de ser auténtico este documento carecería de legitimidad legal para este tipo de procedimientos o sucesivos a este como bien podría ser una demanda posterior por nuestra parte ante auténticos y genuinos Tribunales de justicia acto que efectuara con total seguridad esta parte en el caso de perder este procedimiento.

Que el demandado rechaza de plano todas las afirmaciones realizadas por la demandante sobre la mala fe en el registro del nombre de dominio, reiterando las alegaciones anteriormente expuestas y negando contundentemente las afirmaciones vertidas sobre esta parte en torno a la piratería.

Que el demandado pide que se haga justicia, limpia, clara y transparente y que sea declarado el demandante como culpable de secuestrador inverso del dominio.

Que finalizado el periodo de Sunrise, el Demandante había perdido todo derecho de preferencia, ya que su interés debería haber estado en conseguir el registro durante ese periodo.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Conforme al Párrafo B.11(a) del Reglamento de RAC el Grupo de Expertos resolverá la demanda en base a las declaraciones y los documentos presentados y en conformidad con el presente Reglamento del Procedimiento.

El Grupo de expertos considera que el demandante, K-SWISS Europe B.V, empresa filial de K-SWISS Inc., esta plenamente habilitada para hacer uso de la marca y del nombre comercial K-SWISS propiedad de K-SWISS Inc. en Europa y defender dichos derechos en el presente procedimiento, tal y como se acredita en el DOCUMENTO Núm.1. de la demanda.

El Grupo de expertos procederá al examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda indicados en el Párrafo B.11(d)(1) del Reglamento de RAC. Estos son:

1. que el nombre de dominio registrado por el Demandado coincida o sea confundible con otro nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho o derechos en virtud de la legislación nacional de un Estado Miembro de la Unión europea y/o de la legislación Comunitaria; y, o bien

2. que el nombre de dominio haya sido registrado por el Demandado careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; o bien

3. que el nombre de dominio haya sido registrado y está siendo usado de mala fe por el Demandado.

1. Identidad o semejanza entre nombre de dominio y marca

Es indiscutible la plena identidad fonética y la similitud gráfica existente entre el dominio controvertido <kswiss.eu> y el gran número de marcas denominativas y figurativas titularidad de la Demandante (marcas comunitarias K.SWISS y K-SWISS), no siendo necesario considerar para estos efectos el sufijo ".eu".

Así pues, el Grupo de expertos considera que se cumple el requisito exigido por el Párrafo B.11(d)(1)(i) del Reglamento de RAC.

2. Posible existencia de derechos o intereses legítimos a favor del Demandado

El Grupo de expertos ha podido comparar y valorar los argumentos de las partes en relación a la existencia de algún tipo de derecho o interés legítimo parte del Demandado sobre el nombre de dominio controvertido.

El Grupo de expertos considera que el Demandante ha probado que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio ya que:

- no hay otra persona física o jurídica distinta a la sociedad K-SWISS Inc. que ostente derechos o intereses legítimos sobre la palabra KSWISS.

- el Demandado no esta utilizando el nombre de dominio controvertido o no ha utilizado un nombre correspondiente para ofrecer bienes o servicios o haya efectuado preparativos demostrables a ese fin. Las alegaciones del Demandado respecto un proyecto web de interés social e informativo no pueden ser calificadas de suficientes.

- que la decision de Eurid en el periodo “Sunrise” de denegar el registro del nombre de dominio <kswiss.eu> por K-SWISS Inc. no tiene por efecto de otorgar automaticamente derechos o intereses legitimos sobre la palabra KSWISS al Demandado, derechos o intereses los cuales no han sido establecidos en ningun momento por el Demandado en este procedimiento.

- que finalmente, contrariamente a lo que menciona el Demandado en este procedimiento, no dispone de un derecho prioritario sobre el nombre de dominio en disputa simplemente por haber sido el primero en haberlo registrado durante el periodo LandRush.

Así pues, el Grupo de expertos considera que se cumple el requisito exigido por el Párrafo B.11(d)(1)(ii) del Reglamento de RAC.

3. Posible existencia de mala fe en el registro y uso del dominio controvertido

En lo que se refiere al análisis de este último requisito, el Grupo de expertos considera que el Demandado registró el nombre de dominio <kswiss.eu> de mala fe por haber conocido de la existencia anterior de la notoriedad de la marca KSWISS y por querer beneficiarse de la notoriedad de esa marca. No cabe ninguna duda que el Demandado, que ha registrado en el pasado varios nombres de dominio corespondientes a marcas protegidas por el derecho marcario (decisiones no. 03785, 04115, 04418,04437) conocía probablemente también la existencia de la marca KSWISS.

En cualquier caso, el Grupo de expertos recuerda que el Párrafo B.11(f)(2) del Reglamento de RAC prevee que constituye prueba evidente del registro o uso del nombre de dominio de mala fe, el nombre de dominio que ha sido registrado para impedir que el titular de dicho nombre utilice el nombre en cuestión como nombre de dominio, siempre y cuando pueda demostrarse ese patrón de conducta por parte del Demandado.

Teniendo en cuenta las decisiones citadas previamente en las cuales los Grupos de expertos establecieron que los nombres de dominio registrados por el Demandado lo fueron de mala fe, el presente Grupo de Expertos considera que el Párrafo B.11(f)(2) del Reglamento de RAC se aplica en el presente procedimiento y que por lo tanto el Grupo de expertos considera que el nombre de dominio <kswiss.eu> fue registrado de mala fe por el Demandado.

El Grupo de Expertos considera, por consiguiente, que se cumple el tercer requisito establecido por el Párrafo B.11(d)(1)(iii) del Reglamento de RAC.

DECISIÓN

Por todos los motivos antes mencionados, de conformidad con los Párrafos B.12(b) y (c) del Reglamento de RAC, el Grupo de expertos ordena que el nombre de dominio <kswiss.eu> sea transferido al Demandante.

PANELISTS

Name	**Felipe Lorenzo**

FECHA DE LA DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS 2008-04-15

Summary

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

The company “K-Swiss Europe” filed a complaint on December 4, 2007 against Sistemas Ransol S.L. and requested the disputed domain name <kswiss.eu> to be transferred to the Complainant.

The Panel finds that the domain name <kswiss.eu> is phonetically identical and graphically similar to the Community and Spanish trademarks registered to the Complainant. Furthermore, the Panel also finds that the domain name has been registered by the Respondent without rights or legitimate interest in the name and that the domain name has been registered in bad faith.

Accordingly, the Panel orders the domain name <kswiss.eu> to be transferred to the Complainant.