Decisión del Grupo de Expertos for dispute CAC-ADREU-005365

Case number	**CAC-ADREU-005365**
Time of filing	**2009-02-18 11:00:55**
Domain names	**yokohama.eu**

Case administrator

Name	**Tereza Bartošková**

Complainant

Organization / Name	**Yokohama Europe GmbH**

Respondent

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

OTROS PROCEDIMIENTOS LEGALES

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

ANTECEDENTES DE HECHO

En fecha 7 de junio de 2006, la parte Demandada, Sistemas Ransol SL, obtuvo el registro ante "EURid" del nombre de dominio <yokohama.eu>. El 17 de Febrero de 2009, la entidad YOKOHAMA EUROPE GmbH, 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 <yokohama.eu> y su transferencia a favor de la Demandante. Habiéndosele notificado por la Corte de Arbitraje Checa el inicio del procedimiento de resolución alternativa de controversias, la Demandada presentó contestación a la demanda en fecha 16 de Abril de 2009. Finalmente, en fecha 1 de junio de 2009 la Corte de Arbitraje Checa designó a este Experto para que resolviese la controversia suscitada sobre el nombre de dominio <yokohama.eu>.

A. DEMANDANTE

La Demandante entiende que en el registro del nombre <yokohama.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. Todo esto en consideracion de los siguientes factores :
- la Demandante está inscrita en el Registro Mercantil alemán con el nombre comercial Yokohama EUROPE GmbH desde el 22 de marzo 2005;
- la Demandante tiene derechos de uso sobre dos marcas europeas (marca alemana 39600026 y marca española 730424) YOKOHAMA en base a un contrato de licencia celebrado con la titular de las marcas (Yokohama Rubber Co. Ltd., con sede en Japón);
- la Demandada no es conocida habitualmente por el nombre "yokohama" ni desarrolla actividad alguna legítima bajo dicho nombre. Además, en el dominio litigioso no existía ni existe ningún tipo de contenido asignado por parte de la Demandada;
- la Demandante, a través de su representante autorizado, requirió a la Demandada con fecha 16.07.2008 por correo

electrónico, fax y correo ordinario, al objeto de que liberase el dominio litigioso, sin recibir respuesta alguna por la Demandada;
- la Demandada ha estado involucrada en numerosos procedimientos de resolución alternativa de controversias en calidad de Demandada. En todos los procedimientos indicados por la Demandante se emitió una decisión en el sentido de que los respectivos dominios no le correspondían a la demandada y se ordenó su transferencia.
Por estos motivos se requiere la revocación del dominio y la transferencia del dominio a la Demandante, dado que ella resulta autorizada, con arreglo al artículo 4 apart. 2 del Reglamento (CE) 733/2002.

B. DEMANDADO

La Demandada en su contestación a la demanda se dedica principalmente a ofender la Corte de Arbitraje Checa y los Expertos que trabajan en casos de Resolución Alternativa de Controversias.
Entre los gravisimos insultos y una gran cantidad de argumentaciones que no tienen nada a que ver con un procedimiento de resolución alternativa de controversias, la Demandada afirma lo siguiente:

" (.....) Estamos ante un litigio por el dominio de internet Yokohama.eu Es de sobra sabido que el termino Yokohama corresponde a la segunda mayor ciudad de Japón tras Tokio, su superficie es de 437 km² y 3.645.507 habitantes, una gran ciudad muy conocida mundialmente. Por lo tanto es un termino genérico o toponímico, O NO??? y en el caso que nos ocupa este termino no puede ser propiedad exclusiva de nadie por el hecho de tener una marca registrada en algún país, ser una gran corporación y tener mucho dinero para pagar buenos abogados y soltarle una buena comisión a un arbitro, el hecho de que la industria de la marcas y patentes registre cualquier nombre o termino NO da derecho al disfrute en exclusividad del termino por un particular o por una corporación y esto es por sentido común, aparte de por ley de conciencia universal y por el simple hecho de poseer la marca registrada no le otorga el derecho a expoliar a una pequeña empresa del dominio Yokohama.eu que por cierto lo hemos comprado en el mercado secundario y nos ha costado un buen dinero, el cual hemos pagado honradamente con el propósito de hacer un desarrollo web muy costoso, complejo y largo en el tiempo, el cual continua su andadura hasta el día que vea la luz y sea de beneficio y ayuda para los europeos que se interesen por la ciudad de Yokohama.
Rechazamos totalmente totalmente todas las alegaciones del demandante de las cuales no aporta pruebas de peso concluyentes y probadas categóricamente, tan solo la marca registrada la cual alegamos carece de la validez suficiente para expoliarnos el dominio en litigio, Y mucho cuidado con decir que se conocía la marca del demandante anteriormente ya que se desea dejar muy claro de que lo único que se conocía Yokohama es por ser la 2ª ciudad de Japan al igual que conocemos Barcelona o Marseille por ser la 2º ciudad de sus respectivos países, ha quedado bien claro? Atención a la mala fe que utilizan habitualmente sin pruebas concluyentes para expoliar dominios, se declara muy alto y claro que no ha existido la mala fe. Se hace saber que el demandante ya tiene su webs yokohamatire.com y yokohama-online.com que son los nombres compuestos de la ciudad más el producto que comercializa y los que verdaderamente le corresponden y utiliza en internet, también se hace saber que posee el dominio europeo yokohamatire.eu y curiosamente no le ha dado uso desde que lo registro el 7-6-06
Decir también que eurid le rechazo este ultimo nombre más el litigioso los cuales solicito en el periodo sunrise y curiosamente fueron rechazados ambos por eurid por no cumplir la normativa al tener el solicitante su sede central fuera de territorio europeo y estos rechazos los tiene bien documentados eurid en sus archivos, por lo tanto una empresa europea como nosotros tenemos todo el derecho legitimo a este dominio por ser una empresa totalmente europea con sede central en España, el reglamento de punto EU es muy diferente a el de los .COM por ejemplo, y hay que conocerlo bien para poder opinar con propiedad (.....)".

Entonces parece que la defensa de la Demandada se fundamenta basicamente sobra las siguientes circunstancias:

- los derechos de la Demandante no puedan ser utilizados en este procedimiento porque se refieren a un termino genérico o toponímico;

- no existe ni ha existido mala fe en conexión con el registro y con uso del dominio Yokohama.eu;

- Eurid rechazó la demanda de registro del dominio litigioso presentada por la Demandante en el periodo sunrise por no cumplir la normativa, al tener el solicitante su sede central fuera de territorio europeo

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Como cuestión preliminar, este Experto desea clarificar que las argumentaciones de la Demandada no son relevantes en este procedimiento.

Este Experto no puede juzgar en este foro si los derechos de la Demandante tienen suficiente validez como para ser utilizados en este procedimiento. Ello es así porque en los procedimientos de resolución alternativa de controversias el Experto tiene que juzgar si hay identidad o similitud entre los derechos de la Demandante y el nombre de dominio litigioso.

El Experto tiene que considerar los derechos de la Demandante (marcas y nombre comercial) plenamente válidos porque así han sido reconoscidos para las competentes autoridades Alemanas y Españolas. Por ello, si la Demandada considera que estos derechos no son válidos, podrá acudir a otros procedimientos legales a tal efecto, pero ésta no es una cuestión que pueda introducirse ni resolverse en un procedimiento de resolución alternativa de controversias como el que nos ocupa.
Sobre la mala fe este Experto considera que (i) el “curriculum” de la Demandada ya implicada (y perdedora) en cinco procedimientos de resolución alternativa de controversias incluyendo “disneylandparis.eu” y (ii) la circunstancia de que el dominio litigioso nunca haya tenido contenido es suficiente indicio como para sostener la existencia de mala fe de acuerdo con lo dispuesto en el art.21 apart. 3 b) del Reglamento (CE) 874/2004.
El hecho de que EURID rechazara la solicitud de registro durante el periodo sunrise presentada por la titular japonesa de las marcas YOKOHAMA es totalmente irrelevante porque en este caso la Demandante se corresponde con la licenciataria europea de estas marcas.
En virtud de lo anterior, este 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 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.

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 (transferencia en su favor del nombre de dominio <yokohama.eu>).
Tal y como ha quedado acreditado en el escrito de demanda, la Demandante es titular del nombre comercial Yokohama Europe GmbH y es licenciataria de dos marcas "YOKOHAMA" (marca alemana 39600026 y marca espanola 730424) que, a la fecha de la presentación de la demanda, se encontraban en pleno vigor.
Por otro lado, no hay duda que, tanto desde un punto de vista fonético como conceptual, la denominación "YOKOHAMA" (como parte denominativa de las Marcas sobre las cuales la Demandante tiene derechos y como núcleo esencial del nombre comercial Yokohama Europe GmbH) coincide plenamente con el nombre de dominio <yokohama.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 (CE) 874/2004 como en el apartado B.11 (d) (1) (i) de las Normas RAC, ya que el nombre de dominio <yokohama.eu> es, en su núcleo esencial, idéntico al término "YOKOHAMA" sobre el cual la Demandante ostenta derechos reconocidos bajo el Derecho nacional de un Estado Miembro.
Frente a las alegaciones de la Demandante acerca de la inexistencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada sobre el nombre de dominio en disputa, la Demandada basa su defensa en el proposito de hacer un desarrollo web muy costoso, completo y largo en el tiempo que sea de beneficio para los europeos que se interesen por la ciudad de Yokohama.
Este Experto considera que la Demandante ha probado que la Demandada carece de intereses legítimos sobre el nombre de dominio ya que la Demandada no ha utilizado en modo alguno el nombre de dominio, el cual permanece desactivado desde su registro (7 de junio 2006) y el plan de uso presentado no justifica casi tres anos de completa inactividad referida al

dominio litigioso.
Además cabe señalar que la Demandada no ha probado ser una empresa normalmente conocida por el nombre de dominio litigioso (Yokohama)
Debido a todo esto se concluye que 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) de las Normas RAC
A lo anterior se añade que de acuerdo con lo dispuesto en el art.21 apart. 3 b) i) del Reglamento (CE) 874/2004, 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.
Además, de acuerdo con lo dispuesto en el art.21 apart. 3 b) ii) del Reglamento (CE) 874/2004 constituye prueba evidente del registro o uso del nombre de dominio de mala fe, cuando el nombre de dominio haya sido registrado para impedir que el titular de dicho nombre utilice el nombre en cuestión como nombre de dominio siempre y cuando no se haya efectuado un uso pertinente del nombre de dominio durante al menos dos años tras la fecha del registro.
No habiendo ningún sitio web activo bajo el nombre de dominio litigioso, el Experto considera que el mero uso pasivo del nombre de dominio puede ser muy indicativo de la voluntad de la Demandada de obtener <yokohama.eu> solamente para impedir que empresas con derechos sobre marcas YOKOHAMA utilicen el nombre en cuestión como nombre de dominio.
No se explica además la razón por la cual la Demandada nunca ha utilizado el nombre de dominio litigioso a pesar de haber obtenido el registro en fecha 7 de junio 2006.
La Demandada ya ha demostrado en el pasado una conducta muy clara en este sentido, registrando, por sí misma, por lo menos cinco dominios .eu (“kswiss.eu”, “terroir.eu”, “fujinon.eu”, “disneylandparis.eu” y “zero9.eu”) correspondentes a nombres sobre los cuales existían derechos de otras empresas, que recuperaron los dominios a través de procedimientos de resolución alternativa de controversias.
Debido a todo esto se concluye que también la concurrencia del tercero de los elementos previstos por el artículo 21 del Regolamento (CE) 874/2004 y el párrafo B11(d)(1) (iii) de las Normas RAC está acreditada.

Finalmente, el Experto, aceptando también el requerimento del Art. 4.2.b del Reglamento (CE) 733/2002, ordena la transferencia del dominio a la Demandante

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 YOKOHAMA sea transferido a la Demandante

PANELISTS

Name	**Guido Maffei**

FECHA DE LA DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS 2009-06-22

Summary

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

The Complainant has proved to be the authorized licensee of two trademark registrations for YOKOHAMA with effects in Spain and in Germany . Furthermore, the Complainant has provided evidence of ownership on the trade name Yokohama EUROPE GmbH in Germany. The word YOKOHAMA exactly corresponds to the disputed domain name <yokohama.eu>.

In addition, the Panel finds that the Complainant has established a prima facie lack of legitimate interest of the Respondent in the disputed domain name and that the Respondent has not provided the Panel with convincing evidence of legitimate interest in the disputed domain name.

The Panel also finds that the disputed domain name was registered in bad faith since it has not been used in a relevant way for over two years from its registration and in consideration of the fact that the Respondent has engaged in a pattern of conduct of registering domain names including other parties' marks.

The Panel therefore orders that the domain name <yokohama.eu> be transferred to the Complainant