Decisión del Grupo de Expertos for dispute CAC-ADREU-005532

Case number	CAC-ADREU-005532
Time of filing	2009-11-04 13:50:21
Domain names	tres60.eu

Case administrator

Name	Josef Herian

Complainant

Organization / Name	PEDRO CAMINO GÓMEZ

Respondent

Organization / Name	BRUNO ZANOLLI

OTROS PROCEDIMIENTOS LEGALES

El Experto no tiene noticia de que exista ningún otro procedimiento jurídico en relación con este nombre de dominio.

ANTECEDENTES DE HECHO

- El nombre de dominio <tres60.eu> fue registrado el 31 de mayo de 2006 por el Demandado.

- El correspondiente sitio web se encuentra actualmente en construcción, pero parece hacer referencia al negocio del Demandante, según ratifican además las partes en sus alegaciones.

- El primer escrito de Demanda presentado por el Demandante con fecha 2 de noviembre de 2009 fue objeto de una notificación de defectos en la Demanda por no haber identificado correctamente al registrador. Esta deficiencia fue correctamente corregida por el Demandante mediante la Demanda subsanada de fecha 19 de noviembre de 2009.

- El Demandado presentó electrónicamente su contestación a la Demanda con fecha 23 de noviembre de 2009, aunque el Centro le remitió una notificación de defectos en dicha contestación solicitándole la remisión al Centro del original en papel y tres copias, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de RAC. El Demandado no subsanó estas deficiencias, ante lo cual el Centro emitió una Notificación de incumplimiento del Demandado con fecha 21 de enero de 2010.

- El Demandante es titular del registro de marca español 2577685 “TRES60”, de fecha 27 de enero de 2004, para “servicios de venta al por menor de artículos deportivos, en la clase 35, así como de la solicitud de registro de marca española 2884895 TRES60 (mixta), de fecha 16 de julio de 2009, para identificar diversos productos y servicios de las clases 25, 28 y 35.

A. DEMANDANTE

- El Demandante, D. Pedro Manuel Camino Gómez, es accionista y administrador único de la sociedad Camino Trigo Sport, S.L., dedicada a la comercialización de material y ropa deportiva.

- El Demandante es titular del registro de marca “TRES60” y de la solicitud de registro de marca “TRES60” (mixta) antes mencionados. Asimismo, ha desarrollado su actividad en Internet a través de la web www.tres60.eu que se corresponde con el dominio objeto de la presente controversia.

- El Demandado se dedica a la intermediación en el registro de nombres de dominio y al alojamiento de páginas web. El Demandante le encargó el registro del nombre de dominio <tres60.eu>, así como el hospedaje de su web oficial, sin que en ningún momento autorizara al Demandado a registrar el nombre de dominio a su propio nombre.

- Como consecuencia de los trabajos de desarrollo de su página web, el Demandante tuvo conocimiento de que el Demandado había registrado el nombre de dominio tres60.eu a su propio nombre, ante lo cual le remitió un requerimiento exigiendo la inmediata transferencia del mismo. El Demandado contestó negándose a efectuar dicha transferencia y remitiéndose a las cláusulas del contrato celebrado por las partes, señalando que el Demandante podía seguir contratando sus servicios en los años sucesivos o podía optar por no hacerlo y registrar a su nombre el nombre de dominio cuando éste caducara y quedara libre un año después.

- El Demandante consideró inaceptable tal propuesta por los riesgos inherentes al abandono del dominio en manos de un tercero y por la situación de incertidumbre e inseguridad provocada por la falta de disponibilidad sobre el dominio.

- El nombre de dominio objeto de controversia resulta coincidente con la denominación de las marcas TRES60 de las que es titular el Demandante.

- El Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y no ha sido autorizado por el Demandante para hacer uso de la denominación.

- En este sentido, las cláusulas contractuales a las que se remite el Demandado en ningún momento prevén que éste registre el nombre de dominio a su nombre, siendo en este sentido invocables los principios de buena fe contractual y confianza que rigen en el Derecho de obligaciones. El registro del nombre de dominio no respondió a un impulso espontáneo o a una iniciativa unilateral del Demandado, sino a un encargo realizado por la Demandante para desarrollar su página web.

- El Demandado actuó de mala fe al registrar el nombre de dominio a su nombre, infringiendo los principios generales de confianza y buena fe que deben regir las relaciones de prestación de servicios, pues el Demandado era pleno conocedor de los derechos del Demandante sobre la denominación y a pesar de ello registró el nombre de dominio a su propio nombre.

- Las explicaciones dadas por el Demandado respecto a su postura ratifican su mala fe, pues acreditan que busca un enriquecimiento injusto forzando al Demandante a seguir contratando sus servicios sobre la base del control del Demandado sobre el nombre de dominio.

Como consecuencia de todo ello, el Demandante solicita que el nombre de dominio <tres60.eu> sea transferido a su nombre.

B. DEMANDADO

Como se ha señalado, no puede considerarse que el Demandado haya presentado contestación a la Demanda, al no haber remitido al Centro el preceptivo escrito firmado con sus correspondientes copias, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de RAC. El Demandado no subsanó este defecto en el plazo que para ello le fue proporcionado por el Centro.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El artículo B.10 del Reglamento de RAC prevé que:

(a) En el caso de que una Parte no cumpla con alguno de los plazos establecidos en 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 hecho de que no pueda considerarse que el Demandado diera respuesta formalmente a la Demanda, podría conducir directamente a la estimación de ésta. Sin embargo, en interés de la equidad, este Experto emitirá su decisión teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, incluidas las alegaciones del Demandado en su contestación electrónica, teniendo en cuenta además que fundamentalmente éstas coinciden con las que ya el propio Demandante reflejaba en la Demanda al reproducir las comunicaciones previas existentes entre las partes.

De acuerdo con lo previsto en el artículo B.11, apartado (d)(1) del Reglamento de RAC, "el Grupo de Expertos emitirá una decisión en la cual otorgará las soluciones jurídicas solicitadas de conformidad con el Reglamento del Procedimiento, en el caso de que el Demandante haya probado

(1) en un Procedimiento de RAC donde el Demandado sea el titular de un registro de nombre de dominio <.eu> respecto del cual se haya iniciado la Demanda, 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; o bien
(ii) el nombre de dominio ha sido registrado por el Demandado careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; o bien,
(iii) el nombre de dominio ha sido registrado y está siendo usado de mala fe.

1.- NOMBRE DE DOMINIO IDÉNTICO O CONFUNDIBLE CON UN NOMBRE SOBRE EL QUE EL DEMANDANTE TENGA DERECHOS.

En el presente caso el Demandante invoca su titularidad sobre el registro de marca español 2577685 "TRES60" e igualmente sobre la posterior solicitud de registro de marca 2884895 TRES60 (mixta).

Es indudable que el mencionado registro es anterior a la fecha en la que el Demandado registró el nombre de dominio. Es igualmente evidente que existe una coincidencia denominativa entre la marca registrada "tres60" y el nombre de dominio objeto de controversia, por lo que este Experto concluye que se cumple el primero de los requisitos para que la Demanda sea estimada.

2.- AUSENCIA DE DERECHOS O INTERESES LEGÍTIMOS POR EL DEMANDADO.-

En la contestación dada a los requerimientos realizados por el Demandante, el Demandado pretende justificar el registro a su nombre del nombre de dominio en el propio encargo realizado por el Demandante, todo ello de acuerdo con las condiciones generales de contratación que utiliza en la prestación de sus servicios.

Sin embargo, como bien alega el Demandante en su escrito, tales cláusulas en ningún momento prevén de forma expresa que el nombre de dominio quede registrado a nombre del Demandado y no a nombre de la empresa cuya página web se vaya a alojar. De hecho, en las prácticas y usos comerciales del sector lo habitual y razonable es que sea la persona o empresa que contrata los servicios el propietario del nombre de dominio correspondiente, que normalmente se corresponde con su propia marca o nombre comercial, tal y como también sucedía en el presente caso.

El Demandante ha acreditado sus derechos sobre la marca TRES60 y en el procedimiento no consta ninguna circunstancia que permita deducir que autorizó al Demandado a registrar el nombre de dominio en su propio nombre. La invocación de las cláusulas contractuales realizada por el Demandado no permite reconocerle ningún derecho o interés legítimo no solamente porque, según se ha dicho, no prevén expresamente que el nombre de dominio sea registrado a su propio nombre, sino porque incluso el Código Civil español (la relación comercial entre las partes tuvo lugar en España) prevé en su artículo 1288 que "la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la

oscuridad".

En consecuencia, este Experto considera que el Demandado no ha acreditado derechos o intereses legítimos sobre la denominación.

3.- MALA FE

A la vista de las circunstancias acreditadas en el procedimiento, este Experto considera que ha existido mala fe por parte del Demandado al registrar y usar el nombre de dominio.

En efecto, no cabe encontrar ninguna explicación razonable para justificar que registrar el nombre de dominio a su propio nombre, y no a nombre de quien le había hecho el encargo, en este caso el Demandante para desarrollar la página web correspondiente a su negocio. Como ha sido apuntado más arriba, lo habitual en el sector es que sea el cliente, titular de los derechos correspondientes, quien conste como propietario del nombre de dominio, sin perjuicio de que encargue el desarrollo y alojamiento de su página web al prestador de tales servicios. El hecho de que el Demandado registrara a su nombre el nombre de dominio únicamente puede interpretarse como una manera de forzar al Demandante a seguir utilizando sus servicios.

Esta actitud constituye claramente una actuación de mala fe, tal y como ha sido reconocido en diversas decisiones de la OMPI, como la dictada en el caso OMPI No. D2009-0725, Jorge Lorenzo Guerrero v. Cent&Ment Comunicació S.L.

En esta decisión, al enjuiciar un caso muy similar al presente, el Experto indicó lo siguiente:

"De acuerdo con lo indicado en la sección anterior, el Experto considera que la Demandada no ostenta un derecho o interés legítimo sobre los Nombres de Dominio. Por el contrario, su actuación como prestador de servicios encargado de ejecutar un servicio claramente definido por el Demandante parece indicar claramente que, al registrar los Nombres de Dominio, actuó de mala fe.
A tal efecto, cabe citar la decisión correspondiente a Tequilas del Señor, S.A. de C.V. c. Publisystem.net y Carmen Martínez, Caso OMPI No. D2004-0630, en la que se indica que "el concepto de "servicio profesional" refleja la presunción de conocimiento a cargo del prestador sobre los dominios y las marcas de los productos o servicios del cliente. En tal virtud, no puede utilizar las marcas en su beneficio y menos apropiarse de ellas, mediante el registro de los Nombres de Dominio que efectúa por el encargo del Demandante, para despojarlo después, bajo la justificación de un conflicto contractual".
En este caso parece que concurren las circunstancias indicadas, teniendo en cuenta que el registro de los Nombres de Dominio a nombre de la Demandada, y no del Demandante, constituyó no tan sólo una infracción de los principios generales de confianza y buena fe que debían regir la prestación de servicios por parte de la Demandada sino un registro de mala fe en el sentido previsto por la Política. En este sentido, cabe recordar que la Demandada era plena conocedora de los derechos del Demandante sobre los Nombres de Dominio y, a pesar de ello y de las instrucciones recibidas, los registró a su propio nombre."

En la misma línea cabe citar la decisión del Caso OMPI D2004-0630 Tequilas del Señor, S.A. de C.V. v. PubliSystem.net y Carmen Martínez:

"El párrafo 4(b) ofrece cabida a casos como el presente, en el que prevalece la relación de un proveedor de servicios de Internet y su cliente. Así, el concepto "servicio profesional" refleja una presunción de conocimiento a cargo del prestador sobre los dominios y las marcas de los productos o servicios del cliente. En tal virtud, no puede utilizarlas las marcas en su beneficio y menos apropiarse de ellas, mediante el registro de los Nombres de Dominio, que efectúa por el encargo de el Promovente, para despojarlo después, bajo la justificación de un conflicto contractual. Sony Kabushiki Kaisha v. sony.net, Decisión OMPI D2000-1074 o Telstra Corporation Limited v. Peter Yellowees, Decisión OMPI D2002-0638 (no hay justificación posible para elegir un nombre de dominio cuando se conocen los derechos); Tetra Banka, Akciová Spolo Nos v. Us Ware, Inc., Decisión OMPI No. D2004-0643"

En consecuencia, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe por parte del Demandado.

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 TRES60 sea transferido al Demandante

PANELISTS

Name	**Luis de Larramendi**

FECHA DE LA DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS 2010-02-26

Summary

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

The Respondent in the instant case is an Internet service provider which registered in its own name a domain name identical to the trademarks owned by the Complainant, who had entrusted the Respondent with hosting the website used for the Complainant's business.

The Respondent contends that the above situation is justified by the clauses of the agreement signed by the parties. However, the Respondent has failed to prove that said clauses expressly provide for the registration of the domain name in the Respondent's name.

The Panellist acknowledges that the domain name and the Complainant's trademarks are identical and finds that the Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the name. The Panellist also acknowledges that the domain was registered in bad faith, since the parties' contractual relationship provides no justification for registering the domain in the name of the service provider rather than in the name of the owner of the trademarks and it is not in keeping either with customary uses and practices in the sector.