

**B. DERECHO
MERCANTIL**

**DERECHO SOBRE MARCAS Y DERECHO
SOBRE DOMINIOS.
MARCA FAMOSA Y NOTORIA (DOMINIO)**

**Núm.
52/2002**

Rubén PÉREZ BAILE
Abogado

• **Enunciado:**

1. Las partes.

1.1. Demandante: Pérez, S.A. (suponemos que es marca notoria y conocida).

1.2. Demandado: don Rubén.

2. El nombre de dominio y registro.

2.1. Esta demanda tiene como objeto el nombre de dominio, perez.com.

2.2. La entidad registradora del citado nombre de dominio es Network Solutions.

3. Íter procedimental:

3.1. Una demanda, de acuerdo con la «Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio», en lo sucesivo denominada «Política Uniforme» adoptada por la ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento adoptado por ese organismo para desarrollo de esa «Política Uniforme», en lo sucesivo «el Reglamento», fue presentada ante el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI, en lo sucesivo «el Centro de Arbitraje».

3.2. Una copia de la demanda fue enviada por correo a la entidad registradora y al demandado con fecha 00 de 00 de 0000.

3.3. De acuerdo con la petición del demandante de que la disputa fuera decidida por un panel compuesto por un solo miembro, la OMPI designó a un árbitro.

• **CUESTIONES PLANTEADAS:**

La posibilidad de transferir el dominio perez.com al demandante, si se dan los elementos contemplados en la «Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de Dominio».

• **SOLUCIÓN:**

1. Antecedentes de hecho:

1.1. El demandante, Pérez, S.A., es titular de numerosos registros de marca en España así como los Estados Unidos de América y en el ámbito de la Comunidad Europea, todos ellos, consistentes en la

denominación Pérez. Los registros de marca Pérez que ostenta en España se encuentran inscritos en la Oficina Española de Patentes y Marcas para proteger productos y servicios pertenecientes a las 42 clases del Nomenclator Internacional, estando la marca comunitaria identificada con el número 000000000 registrada por las claves 3, 25 y 39 de dicha nomenclatura y para la clase 39 la marca norteamericana 0.000.000, tal y como se acredita en los documentos que acompañan al escrito de demanda.

Asimismo, es de hacer notar que la entidad demandante, Pérez, S.A., fue constituida mediante escritura otorgada el 00 de 00 de 0000, ante el notario XXX.

1.2. El demandado es una persona física, don Juan, aparentemente de nacionalidad española.

1.3. A los efectos de este procedimiento arbitral son también de tener en cuenta los siguientes hechos:

- Que don Juan, con diferentes fechas, ha venido modificando según acredita en los documentos 1 a 6 relativos a las consultas efectuadas a la base de datos de Network Solutions Inc., su domicilio, números de teléfono, fax y direcciones de correo electrónico de contacto.

- El dominio perez.com fue registrado el 00 de 00 de 0000.

- El dominio perez.com se encuentra en suspenso (*hold*) (documento núm. 00 de la demanda).

2. Pretensiones de las partes:

2.1. Demandante:

El demandante, en su escrito de demanda, establece:

- Que el demandado ha registrado un nombre de dominio que es idéntico a una marca y nombre no sólo usado por el demandante sino que propiamente le identifica frente al público consumidor.

- Que Pérez, S.A., el demandante, es conocido por el público consumidor precisamente como «Pérez» como firma perteneciente al Grupo Pérez-Baile.

- Que el actual titular del nombre de dominio no posee el registro de marca Pérez, ni dicha denominación identifica a ninguna sociedad producto o servicio por el que pueda ser conocido el titular del dominio, por lo que no dispone de ningún interés legítimo ni derecho para utilizar la denominación Pérez.

- Que la finalidad del demandado al solicitar y obtener el registro del nombre de dominio de Pérez.com es desprestigiar a Pérez, S.A. y lograr un beneficio económico con la transferencia del dominio. Dicha afirmación tiene como sustento los siguientes hechos:

- La página a la que se accedía con el dominio perez.com, antes de que éste fuera puesto en suspenso (*hold*), y que reprodujo el Diario Expansión en la página 0 de su edición del 00 de 00 de 0000, reproducía fotografías pornográficas.

- Se han formulado pretensiones económicas desproporcionadas por la transformación del dominio, a las que se refieren mensajes a través de correo electrónico cruzados entre la asesoría jurídica de Pérez y la dirección de correo electrónico aaaaaaaa@perez.com desde la que se solicita para la transferencia de dominio una contraprestación de 000.000\$USA, según se refleja en el documento 00 que se acompaña al escrito de demanda.

- El titular del dominio no posee ningún producto o servicio bajo dicha denominación Pérez ni ofrecía tampoco en su página ninguna prestación relacionada con dicho nombre.

- Que, como conclusión, es claro que el demandado ha registrado y usado ese nombre de dominio de mala fe.

Como consecuencia de todo ello el demandante solicita la transferencia a su favor del dominio perez.com.

2.2. El demandado:

El contenido de la demanda ha sido remitido al demandado de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.º a) del «Reglamento» por correo electrónico y fax a todas las direcciones de contacto que habían sido proporcionadas por el demandante. Todo ello según se recoge en la documentación procedimental de «el Centro de Arbitraje».

3. Debate y conclusiones:

3.1. Reglas aplicables.

El apartado 15 a) del «Reglamento» encomienda al panel la decisión de la demanda sobre la base de:

- Las manifestaciones y los documentos aportados por las partes.
- Lo dispuesto en la «Política Uniforme» y en el propio «Reglamento», y
- De acuerdo con cualesquiera reglas y principios del derecho que el panel considere aplicables.

3.2. Examen de los presupuestos de admisibilidad de la demanda contenidos en el apartado 4 a) de la política uniforme. Éstos son:

- Que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca la confusión, con una marca de productos o servicios anterior sobre la que el demandante tenga derechos.
- Que el demandado carezca de derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio, y
- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

3.2.1. Semejanza entre nombre de dominio y marcas.

No resulta necesario ningún razonamiento para apreciar que en este caso existe una absoluta identidad (sin tener en cuenta, lógicamente, la partícula .com, identificativa del nivel superior de dominio genérico) entre el dominio perez.com y la marca Pérez.

3.2.2. Posible existencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado titular del dominio impugnado.

La ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado no permite conocer su versión acerca de las eventuales razones, derechos e intereses legítimos que le llevaron a adoptar el dominio perez.com.

El panel considera que esa ausencia de contestación supone una aceptación implícita de carencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado, dado que se desconoce:

- Con qué finalidad decidió el demandado adoptar el dominio controvertido.
- Si ha llevado o lleva a cabo el demandado actividad comercial alguna vinculada, de alguna forma o manera, a la denominación de Pérez.
- Si dispone de cualquier derecho sobre la misma.

El panel, considerando además el general conocimiento que en España existe de la denominación Pérez, concluye que el demandado no ostenta ni ha ostentado derecho o interés legítimo alguno sobre la denominación Pérez y, por tanto, sobre el registro del dominio perez.com.

3.2.3. Posible existencia de mala fe en el registro del dominio Pérez.com y posible existencia de uso de mala fe de ese nombre de dominio.

3.2.3.1. Preliminar.

Una de las cuestiones que han suscitado mayor controversia a la hora de decidir un procedimiento iniciado al amparo de la política uniforme es la concurrencia o no de dos requisitos independientes pero íntimamente conectados, que son:

- Registro del dominio de mala fe, y
- Uso del dominio de mala fe.

3.2.3.2. Registro de mala fe.

1. El demandado no ha contestado a la demanda presentada, no aportando prueba ni alegato alguno que justifiquen con qué finalidad adoptó el dominio controvertido, si ha llevado a cabo alguna actividad comercial con la denominación Pérez o si dispone de algún derecho sobre la misma.

El demandante por su parte ha acreditado haber recibido un ofrecimiento de transferencia del dominio por una cantidad que sobrepasa sobradamente el montante de gastos derivados de la obtención, registro y mantenimiento del dominio.

Este panel entiende que no es plausible una creación independiente por el demandado del dominio Pérez, sin previo conocimiento de la razón social y marca de la firma Pérez, S.A., filial de la renombrada mercantil española Pérez-Baile, S.A.

Por todo ello, se le presume al demandado la existencia de mala fe en la actuación que constituye el registro del dominio «perez.com» a tenor de lo dispuesto en el párrafo 4 b) (i) de la Política Uniforme.

3.2.3.3. Uso de mala fe.

1. Ante todo, el panel considera, siguiendo la línea interpretativa contenida en diversas decisiones emanadas del Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI (D99-0001 y D-00-0001, entre otras) que el ofrecimiento de transferencia de dominio del dominio controvertido en las condiciones descritas en el punto precedente, constituye además, también, uso de mala fe.

2. Es de hacer notar, no obstante, que también ha sido acreditado por el demandante:

- Que el demandado ha articulado sucesivos cambios de dirección del dominio en la base de datos OOOOO.

- Que el ofrecimiento de transferencia tuvo lugar a través de la cuenta de correo electrónico aaaaaa@perez.com, que no es más que una extensión de correo electrónico del propio dominio perez.com y que la venta por un precio desorbitado del mismo, del que es titular el demandado, es precisamente el objeto de ese ofrecimiento.

El hecho de que los ofrecimientos de venta se hagan utilizando el nombre del señor Pepe, no desvirtúa ni elimina la mala fe que se le presume al demandado en el uso del dominio; antes al contrario, refuerza esa presunción, puesto que de tales actuaciones puede desprenderse, no sólo una intención de actuar solapadamente para lograr su objetivo, sino también de dificultar su identificación y localización.

Vuelve, por tanto, a resultar aplicable el párrafo 4 b) (i) de la «Política Uniforme» para entender que existe uso de mala fe.

2. El panel considera, además, que hay otras razones que acreditan la mala fe en el uso del dominio «Pérez.com» por el demandado.

No puede interpretarse de otra forma que el demandado haya vinculado la denominación a través del dominio «perez.com» al ofrecimiento de fotografías pornográficas, cuya relación con las actividades de la firma Pérez, S.A. desarrolla, es nula.

En términos más genéricos, puede decirse que esa conducta no es más que una vía para atraer internautas valiéndose del buen nombre de Pérez, S.A., provocando simultáneamente su desprestigio.

Tampoco puede interpretarse de otra manera la sucesiva modificación de direcciones de contacto del dominio, que culminan con la indicación de que la dirección de contacto del dominio «perez.com» es, en la actualidad, la propia dirección de la legítima propietaria de la marca Pérez.

Concurre, por tanto, a juicio de este panel, el requisito de mala fe en el uso del dominio controvertido, por aplicación del párrafo 4 b) (iv) de la «Política Uniforme».

A tenor de lo dispuesto en el párrafo 15, apartado a) del Reglamento relativo a la «Política Uniforme», el panel debe decidir en base a las manifestaciones y documentos que hayan sido aportadas y documentos que hayan sido aportados durante el procedimiento por las partes. En este caso no se puede considerar discutible ninguna de las pruebas aportadas por el demandante al no haber contestado el demandado a la demanda, y ofreciendo tales elementos probatorios plena apariencia de veracidad.

4. Decisión.

El panel administrativo decide que el demandante por las razones precedentemente expresadas, ha probado, de acuerdo con el párrafo 4 a) (i), (ii) e (iii) que concurren los tres elementos en ellos contemplados y, consiguientemente, el Panel Administrativo ordena que el dominio perez.com sea transferido al demandante.

• SENTENCIAS, AUTOS Y DISPOSICIONES CONSULTADAS:

- **WIPO (siglas en inglés de la OMPI) Arbitration and Mediation Center, Decisión del Panel Administrativo.**
- **Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio, adoptada por la ICANN el 24 de octubre de 1999.**