



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

A.T. Motorcycles & Kits, S.L. v. Alpha-Technik GmbH et Co KG

Caso N° DES2008-0042

1. Las Partes

La Demandante es A.T. Motorcycles & Kits, S.L., Madrid, España, representada por Portaley Nuevas Tecnologías S.L., España.

La Demandada es Alpha-Technik GmbH et Co KG, Stephanskirchen, Alemania.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <atimpex.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de diciembre de 2008. El 10 de diciembre de 2008 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 11 de diciembre de 2008 ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) (en adelante, el “Reglamento”).

De conformidad con los artículos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 18 de diciembre de 2008. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de enero de 2009. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 9 de enero de 2009.

El Centro nombró a Luis H. de Larramendi como Experto el día 21 de enero de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El mismo 21 de enero de 2009 el Centro recibió un correo electrónico de Alpha Technik Internacional, entidad aparentemente relacionada con la Demandante, de una dirección a la que también se había enviado copia de la Demanda. En ese correo electrónico, se señalaba que dicha compañía no podía intervenir en la Demanda, y que ésta se refería a un asunto relacionado con Alpha-Technik GmbH et Co KG, cuyos dueños no habían recibido notificación, pues uno de los correos electrónicos a los que se remitió copia de la Demanda era erróneo. El Centro envió copia de este correo electrónico al Experto el mismo día de su recepción.

4. Antecedentes de Hecho

- 4.1. El nombre de dominio en disputa <atimpex.es> fue registrado por el Demandado con fecha 13 de abril de 2007. El sitio web “www.atimpex.es” re-direcciona a la página web de Alpha Technik International y tiene el mismo contenido que los sitios web “www.alphatechnik.es” y “www.25kw.es”.
- 4.2. El registro de nombre comercial español 267484 “Atimpex” invocado por la Demandante fue solicitado el 13 de junio de 2006 y concedido el 17 de enero de 2007, mientras que el registro de marca español 2765167 ATIMPEX fue solicitado el 3 de abril de 2007 y concedido el 6 de febrero de 2008. El titular registral en ambos casos es J.L.M.R..

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

- La Demandante A.T. Motorcycles & Kits, S.L. fue constituida en 2006, teniendo como administrador único a J.L.M.R..
- J.L.M.R. viene desarrollando sus actividades económicas en el sector del motor desde 1986 y se especializó en la distribución de kits de limitación a 25kw para motos. En 2004, J.L.M.R. registró el nombre de dominio <atimpex.com> a través del cual comercializaba sus productos. Dentro de esta actividad, estableció contactos comerciales con la Demandada.
- La Demandante A.T. Motorcycles & Kits, S.L. continúa la actividad comercial del Sr. M.R. y comercializa por tanto sus productos bajo el nombre comercial “Atimpex” a través de la página web “www.atimpex.com”.
- La Demandante es titular de los registros de nombre comercial y marca ATIMPEX antes mencionados, y ha tenido presencia con dicha denominación en diversos congresos y exposiciones, realizando también publicidad en diversas revistas virtuales especializadas.

- La Demandada registro el nombre de dominio objeto de controversia en fecha posterior al depósito del nombre comercial y la marca de la Demandante, con cuya denominación coincide.
- En el sitio web “www.atimpex.es” la Demandada comercializa los mismos productos que venía comercializando la Demandante, por lo que se está derivando clientes de ésta hacia el negocio de la Demandada.
- La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, pues la Demandante no le ha otorgado ninguna licencia o consentimiento para usar la marca ATIMPEX.
- La Demandada registró el nombre de dominio <atimpex.es> a sabiendas de que la Demandante opera bajo dicha marca y nombre comercial, pues ambas sociedades habían colaborado en la comercialización de los kits de limitación.
- Ambas partes mantuvieron en Alemania en 2006 reuniones para plasmar sus relaciones comerciales en un contrato formal por escrito, aunque finalmente las negociaciones no llegaron a buen puerto. La Demandada utilizó a la Demandante para lograr salvar las trabas burocráticas existentes hasta entonces en España para comercializar sus productos y beneficiarse de su prestigio y su cartera de clientes, registrando el nombre de dominio <atimpex.es> y sembrando con ello la confusión entre los clientes de la Demandante.
- El nombre de dominio fue registrado de mala fe, pues reproducía una marca comercial conocida propiedad de la Demandante. La Demandada pretende crear la apariencia de estar asociada oficialmente con Atimpex, además de evitar que la Demandante registre a su nombre el nombre de dominio <atimpex.es>. Mediante el nombre de dominio objeto de controversia, la Demandada desvía hacia su página web a los internautas que buscan a la Demandante.

Por todo ello, la Demandante concluye solicitando la transferencia a su favor del nombre de dominio <atimpex.es>.

B. Demandado

La Demandada no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio “.es”, resultarán igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho español, al referirse claramente al mercado español el contenido de la página web correspondiente y los hechos invocados en la Demanda.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombre de dominio aprobada por ICANN, por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación ha establecido el Centro en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI N° DES2006-0005 en *Editorial Bosch S.A. v. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad*

6.1. Cuestión preliminar

Antes de analizar la concurrencia de los requisitos previstos en el Reglamento para la estimación de la Demanda, es preciso analizar la comunicación de Alpha Technik International recibida por el Centro el 21 de enero de 2009, señalando que una de las direcciones de correo electrónico incluida en la Demanda por el Demandante a la que se había enviado copia de la Demanda resultaba errónea. Dicha dirección de correo electrónico no aparece en la base de datos WhoIs ni en la verificación registral de ESNIC. Da la impresión de que efectivamente esa dirección concreta puede ser errónea, pues parece contener una errata. Sin embargo, este Experto ha podido comprobar en el expediente administrativo que el Centro envió correctamente copia de la Demanda a todas las direcciones de contacto que aparecen en los datos del registro del nombre de dominio en disputa, por lo que el Centro cumplió escrupulosamente lo previsto al respecto en el artículo 7 del Reglamento.

Así pues, con independencia de que una de las direcciones adicionales de correo electrónico a las que se envió copia de la Demanda pueda o no ser correcta, lo cierto es que la Demanda se remitió correctamente a todas las señas de contacto que constan en los datos del nombre de dominio en disputa, por lo que no cabe plantear objeción alguna sobre la correcta comunicación al Demandado y el correspondiente respeto a su derecho de defensa.

6.2. Análisis de los requisitos para la estimación de la demanda.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Es innegable que el nombre de dominio <atimpex.es> objeto de controversia resulta idéntico o confundible con los registros de nombre comercial y de marca invocados por la Demandante, dada la total coincidencia en la denominación ATIMPEX.

Sin embargo, es de señalar que la Demandante en este procedimiento es A.T. Motorcycles & Kits, S.L., mientras que los registros invocados se encuentran inscritos a nombre de J.L.M.R.. A juicio de este Experto ello no debe, sin embargo, arrojar dudas sobre el cumplimiento del primero de los requisitos analizados, pues a través de la documentación aportada la Demandante ha acreditado que J.L.M.R. es socio fundador y administrador único de la sociedad demandante y que de hecho ésta se constituyó para continuar la labor comercial que venía desempeñando el Sr. M.R., bajo la representación de éste. Actualmente es la Demandante la usuaria del distintivo ATIMPEX, por lo que sin duda puede reconocerse a la Demandante el carácter de licenciataria y usuaria autorizada del distintivo.

Además de que la Demandante fue constituida por el propio J.L.M.R., quien es su administrador único, es preciso recordar que en diversas decisiones se ha reconocido la legitimación de los licenciatarios para actuar ante el Centro. Así, en *Grupo Televisa, S.A., Televisa, S.A. de C.V., Estrategia Televisa, S.A. de C.V., Videoserpel, Ltd. v. Party Night Inc., a/k/a P.C.*, Caso OMPI N° D2003-0796, se señalaba:

“Paragraph 4(a)(i) of the Policy requires, as one element to be proved, that the domain name be identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which Complainant has rights. These words do not require that Complainant be the owner of the

mark and would include, for example, a licensee of the mark. It has been accepted in several decisions that a company related as subsidiary or parent to the registered holder of a mark may be considered to have rights in the mark. See for example Miele, Inc. v. Absolute Air Cleaners and Purifiers, WIPO Case N° D2000-0756 where Complainant's grand-parent corporation had a long established U.S. trademark registration for the mark for vacuum cleaners.”

Por lo demás, como se ha señalado de la documentación aportada se desprende que la Demandante es usuaria notoria de la marca ATIMPEX.

En consecuencia, este Experto considera que ha quedado acreditada la concurrencia del primero de los requisitos.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandada no ha contestado a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

No obstante, examinado el expediente y todas las circunstancias y hechos que en él constan, este Experto considera que:

- La Demandante ha acreditado sus derechos sobre la denominación ATIMPEX y su utilización en el mercado español, por lo que no parece razonable pensar que la Demandada, que también es una empresa del mismo sector comercial, sea igualmente titular de derechos o intereses legítimos sobre la misma denominación.
- Accediendo a la página web “www.atimpex.es” se accede al sitio web del Demandado, en el que aparecen las marcas propias de éste, pero no se hace referencia alguna a productos Atimpex, lo que parece confirmar que efectivamente el único propósito del nombre de dominio en disputa es el de atraer a los internautas hacia los productos del Demandado. Al respecto hay que tener en cuenta que, tal y como alega la Demandante, “Atimpex” es una denominación de fantasía y no responde a ningún significado genérico que pudiera cabalmente explicar su utilización.
- La presentación de un caso *prima facie* por parte del Demandante aunado a la ausencia de contestación a la Demanda podría indicar la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado. Este criterio ha sido seguido en innumerables decisiones, entre las que se encuentra *Montes de Piedad y Cajas de Ahorro de Ronda, Cádiz, Málaga, Almería y Antequera (UNICAJA) v. F.L.P.*, Caso OMPI N° D2000-1402, *Hipercor, S.A. v. M. Á.G.*, Caso OMPI N° D2000-0045 o *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. Juan Galan Luarca Asesores S.L.*, Caso OMPI N° D2008-0890 o *Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. J.M.E-S.R.* Caso OMPI N° DES2008-0031.

Por todo ello, el Experto entiende que el Demandante ha cumplimentado también el segundo requisito exigido por el Reglamento, al no poderse acreditar en modo o manera alguna la existencia de ningún derecho o interés legítimo a favor del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

La Demandante no ha aportado prueba alguna de las negociaciones que supuestamente mantuvieron las dos partes en 2006 y cuya ruptura, según afirma, condujo al registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.

Sin embargo, la Demandante sí ha acreditado claramente su presencia en el sector comercial común a las partes bajo el distintivo ATIMPEX, e incluso el hecho de que el Demandado lo conocía, pues en un momento determinado la Demandada nombró a J.L.M.R., con el nombre comercial de “Atimpex” como representante en España de la Demandada. Nótese que ello facultaba al Sr. M.R. a actuar en nombre de la Demandada, pero no al revés. Además esta declaración reconoce expresamente el nombre comercial invocado por la Demandante.

Por otra parte, del contenido del sitio web “www.atimpex.es” se aprecia claramente que la Demandante no comercializa ningún producto Atimpex ni contiene otra referencia a dicho distintivo, sino que el nombre de dominio se utiliza como mero instrumento para conducir a los usuarios internautas hacia los propios productos de la Demandada. Con ello, además el Demandado evitó que la Demandante pudiera hacer uso de su propio distintivo como nombre de dominio “.es” siendo además destacable que con anterioridad la Demandante ya venía actuando bajo el nombre de dominio <atimpex.com>.

De esta forma, la conducta del Demandado es subsumible en las pruebas de registro o uso del nombre de dominio de mala fe previstas en el artículo 2 del Reglamento:

- El Demandado ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; y
- El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web.

Al respecto es de destacar que ambas partes pertenecen al mismo sector comercial y de hecho han mantenido relaciones o al menos contactos comerciales, por lo que parece claro que la Demandada era plenamente consciente de estar apropiándose de una denominación de la Demandante al registrar el nombre de dominio en disputa.

Esta circunstancia, unida a la falta de contestación a la Demanda permite igualmente concluir que el Demandado no puede esgrimir ninguna razón para justificar el registro como nombres de dominio de una denominación que de forma notoria identifica a la Demandante.

Ya en la primera decisión dictada en un procedimiento administrado por el Centro en aplicación del Reglamento referida a un dominio “.es”, en *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI N° DES2006-0001, se hizo eco de esta interpretación:

“Uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca. (Así se hace reiteradamente en las resoluciones que aplican la Política de la ICANN,

cuya interpretación es perfectamente aplicable también a procedimientos sobre nombres de dominio “.es” como el presente, sujeto al Reglamento. Vid, entre otras muchas resoluciones, las de los casos, Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A v. Montera 33 S.L., Caso OMPI N° D2002-0830, Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc., Caso OMPI N° D2005-0556, o BolognaFiere S.p.A. v. B.D. Caso OMPI N° D2003-0295).

“Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el dominio, se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan las relativas al domicilio del solicitante del dominio, a la amplitud de uso de la marca y al carácter notorio o renombrado de la marca.”

Así pues, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe en el registro o uso del nombre de dominio en disputa.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <atimpex.es> sea transferido a la Demandante.

Luis H. de Larramendi
Experto

Fecha: 5 de febrero de 2009