



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

**Xiring c. Kalysis Iberia SL/ Asociación Nacional de,
Investigadores en Didáctica (A.N.I.D.)**

Caso No. DES2009-0052

1. Las Partes

La Demandante es Xiring, con domicilio en Cedex, Francia, internamente representada.

La Demandada es Kalysis Iberia SL/ Asociación Nacional de Investigadores en Didáctica (A.N.I.D.), domiciliadas en Málaga, España, internamente representadas.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <xiring.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 16 de diciembre de 2009. El 16 de diciembre de 2009 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 17 de diciembre de 2009 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. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 28 de enero de 2010. El Centro verificó que la Demanda, junto con la enmienda de la Demanda cumplía con 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”) (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el

29 de enero de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de febrero de 2010. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 17 de febrero de 2010.

El Centro nombró a Luis H. de Larramendi como Experto el día 2 de marzo de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

- 4.1. La Demandante invoca como fundamento de su reclamación su marca comunitaria nº 000989582 XIRING (mixta) de fecha 19 de noviembre de 1998 para identificar productos y servicios de las clases 9, 16, 28, 36, 38 y 42.
- 4.2. El nombre de dominio fue registrado por la Demandada el 21 de abril de 2006.
- 4.3. Actualmente al teclear la dirección “www.xiring.es” se produce un reenvío al sitio web “www.cardscorporate.com” que aloja un sitio web aparentemente dedicado al “arte y bibliotecas en los medios” que contiene información relacionada con universidades y otras entidades, fundamentalmente mexicanas.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante ha presentado un escrito de demanda muy breve en el que fundamentalmente se realizan las siguientes alegaciones:

- La Demandante es propietaria de la mencionada marca comunitaria nº 000989582 XIRING (mixta). Del mismo modo, es también propietaria de varios nombres de dominio relacionados con la denominación, como <xiring.fr>, <xiring.org>, <xiring.be>, <xiring.eu>, <xiring.com>, <xiring.net> o <xiring.info>.
- La Demandada no posee ningún derecho ni interés legítimo sobre el nombre de dominio <xiring.es>. No es propietaria de ninguna marca correspondiente a esa denominación ni distribuye ningún producto con denominación “Xiring”.
- La Demandada está actuando de mala fe al intentar conscientemente atraer, con fines lucrativos, los usuarios de Internet a su propia página web. En este sentido, el nombre de dominio <xiring.es> es automáticamente redirigido hacia la web “www.kalysis.com” de la empresa Kalysis Iberia SL, empresa que fabrica y revende productos idénticos o muy cercanos a los fabricados por la empresa Xiring.

Como consecuencia de todo ello, el Demandante solicita que el nombre de dominio objeto de controversia le sea transferido.

B. Demandada

La Demandada presenta un escrito en la que se identifica como “Kalysis Iberia SL y Asociación Nacional de Investigadores en Didáctica, A.N.I.D.”. En dicho escrito alega

fundamentalmente lo siguiente.

- La marca comunitaria de la Demandante no abarca derecho alguno sobre bienes culturales en Internet. Ninguno de los productos y servicios cubiertos por la marca guardan relación alguna con los contenidos culturales, no lucrativos, que aparecen en la página web “www.xiring.es” (una biblioteca digital).
- La Demandante utiliza ilegítimamente la extensión “.org”, al tratarse de una empresa privada y no una organización sin ánimo de lucro.
- Kalysis Iberia SL es una empresa española fundada en 2003 dedicada a la incubación de empresas, negocios e iniciativas públicas y privadas, entre ellas la Asociación Nacional de Investigadores en Didáctica, facilitando servicios de Internet a diversas entidades.
- <xiring.es> nace para apoyar un sitio web de arte y cultura de la Asociación Nacional de Investigadores en Didáctica, basándose en el nombre de “Xiring”, la ninfa de la música (en castellano ha dado el étimo “siringa”, la flauta de Pan), y cuyo étimo .org no estaba disponible. El nombre de dominio fue elegido para desarrollar un sitio cultural, en concreto sobre el Art Deco – Art Nouveau. El nombre de la musa en griego pareció simpático porque en asturiano, al igual que en muchas lenguas románicas, xiringar es fastidiar: “no xiring.es” equivale a “no fastidias”.
- Actualmente el nombre de dominio aloja bibliotecas digitales desarrolladas de forma no lucrativa para la Universidad Nacional Autónoma de México. Ni el nombre de dominio se usa con intención lucrativa, ni se puede arrogar la marca para apropiarse de un étimo clásico que se registró hace muchos años, sin molestar a nadie, ni interferir con los derechos de marca de nadie.
- El nombre de dominio aloja un sitio web cultural que no ha tratado de atraer a nadie, pues su contenido cultural no tiene nada que ver con un producto protegido por la marca francesa.
- El Demandado no ha ofrecido, alquilado o cedido el nombre de dominio a otros que a sus legítimos interesados en publicar los contenidos de dicho nombre de dominio.
- No existen derechos previos sobre la denominación, pues se trata del nombre de una ninfa clásica griega y ha sido registrado para bienes culturales y no lucrativos.
- El sitio cultural que alberga no compite con la empresa francesa, pues contiene contenidos gratuitos resultado de actividades de investigación. No puede haber confusión alguna entre un sitio de índole cultural y la marca de productos de unos dispositivos electrónicos.

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.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombre de dominio (UDRP), 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 No. DES2006-0005; *Editorial Bosch S.A. v. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006 o *Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. J.M.E.-S.R.*, Caso OMPI No. DES2008-0031.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Es innegable que el nombre de dominio <xiring.es> objeto de controversia resulta idéntico a la denominación de la marca comunitaria XIRING (mixta) de la Demandante. En efecto, prescindiendo del código territorial “.es”, la denominación “Xiring” resulta idéntica a la de la marca comunitaria de la Demandante, vigente por lo tanto en España, e igualmente a la propia denominación de la Demandante.

La Demandada pretende en su contestación negar validez a la marca comunitaria de la Demandante alegando que ninguno de los productos y servicios que identifica guarda relación con los contenidos culturales, no lucrativos, que aparecen en la página web correspondiente. Sin embargo, el Reglamento solamente exige que se produzca una coincidencia o confundibilidad entre la marca y el nombre de dominio, sin hacer referencia a los productos o servicios identificados por aquélla. Ya en *Freixenet S.A. v. L&T*, Caso OMPI No. D2001-1104, se señalaba:

“No es ocioso recordar, a la vista de las alegaciones del Demandado, que la confrontación entre el nombre de dominio y la marca de la Demandante se desenvuelve estrictamente entre uno y otra, y no alcanza por lo tanto el ámbito de productos y servicios para los que la marca esté concedida [arg. ex artículo 4 a) i) de la Política Uniforme, en línea con lo mantenido por el Panel en su decisión relativa al caso OMPI D2000-0239].”

Por lo demás, la alegación del Demandado carecería en todo caso de fundamento, pues la marca comunitaria de la Demandante identifica expresamente servicios de telecomunicaciones entre los que obviamente están comprendidos las comunicaciones por Internet.

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

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandada pretende justificar la adopción del término “Xiring” en el supuesto nombre de una ninfa de la mitología griega. Sin embargo, no ha aportado ningún tipo de documentación o acreditación que permita respaldar esa afirmación. Del mismo modo, su afirmación de que “en asturiano, al igual que en muchas lenguas románicas, xiringar es fastidiar y no <xiring.es> equivale a no fastidies”, únicamente puede calificarse de pintoresca.

La Demandada en su contestación se esfuerza por destacar el carácter no lucrativo y didáctico del contenido de la página web, pero aparte de esas alegaciones no facilita ninguna justificación plausible o cabalmente admisible de por qué adoptó una

denominación que resulta idéntica a la marca de la Demandante.

En este sentido, este Experto considera como relevante la circunstancia de que la Demandada Kalysis Iberia SL es una empresa dedicada a los lectores y tarjetas inteligentes para pc's y otros dispositivos, y dedicada igualmente a las plataformas multiaplicación para pago y firma electrónica, siendo por lo tanto un competidor directo de la Demandante que en buena lógica había de conocer una marca relevante en su sector comercial.

A la vista de estas circunstancias, este Experto considera que la Demandada no ha acreditado ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.

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

Como se ha apuntado, a través de unas sencillas comprobaciones en el estudio de este caso este Experto ha podido comprobar que la Demandada desarrolla su actividad empresarial en el mismo sector comercial que la Demandante. De hecho, a través de cualquier buscador de Internet puede comprobarse como la marca de la Demandante es ampliamente conocida en su sector comercial. Por lo tanto, es evidente que la Demandada al registrar el nombre de dominio era plenamente consciente de estar apropiándose de una marca notoria de un competidor, circunstancia que ha sido considerada como claramente constitutiva de mala fe en numerosas decisiones del Centro.

En efecto, 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 No. 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 No. D2002-0830; *Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc.*, Caso OMPI No. D2005-0556, o *BolognaFiere S.p.A. v. B.D.* Caso OMPI No. D2003-0295).”

Del mismo modo, este Experto considera que la Demandada en su escrito de contestación ha actuado con mala fe procesal, ya que, mientras que la titular del nombre de dominio es Kalysis Iberia SL, el escrito de contestación ha sido presentado formalmente también a nombre de la Asociación Nacional de Investigadores en Didáctica (A.N.I.D.), aparentemente en un intento deliberado de buscar respetabilidad y un vínculo con un supuesto interés cultural y no lucrativo, todo ello ocultando la circunstancia de que en realidad la propietaria del nombre de dominio es una empresa competidora de la Demandante.

A la vista de estas circunstancias, este Experto considera que el nombre de dominio fue registrado por el Demandado siendo consciente de que coincidía con una marca de un competidor de su mismo sector comercial, impidiendo así que el titular de la marca pudiera obtener el correspondiente dominio “.es”.

Por todo ello, este Experto considera que también ha quedado claramente acreditada la concurrencia de mala fe en el registro o uso del nombre de dominio por parte de la Demandada.

7. Decisión

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

Luis H. de Larramendi
Experto

Fecha: 16 de marzo de 2010