

Ante el:

**CENTRO DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

*SIGLA, S.A.
EDISON, 4
28006 MADRID
ESPAÑA*

(Demandante)

-contra-

*SISTEMAS RANSOL, S.L.
PINOS BAJA, 83
28029 MADRID
ESPAÑA*

(Demandado)

Caso N°:
DES2008-0010

Nombre de dominio:

SIGLA.ES

ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

(Reglamento, artículo 16)

I. Introducción

[1.] El 15 de abril de 2008, el demandado recibió una notificación de demanda y de inicio de procedimiento del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el **Centro**) por correo electrónico en la que se le informaba que el demandante había iniciado un procedimiento de conformidad con el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el **Reglamento**). Conforme al artículo 15 del Reglamento el Centro estableció como fecha de presentación del escrito de contestación por parte del demandado el 5 de mayo de 2008.

II. Información necesaria para ponerse en contacto con el demandado
(Reglamento, artículo 16(b)(ii), (iii))

[2.] Información necesaria para ponerse en contacto con el demandado:

Nombre: *SISTEMAS RANSOL, S.L.*
Dirección: *CALLE PINOS BAJA, 83 28029 MADRID*
Correo electrónico: *ransol@gmail.com*

[3.] El representante autorizado del demandado en el presente procedimiento es:

Nombre: *JORGE CAMPANILLAS CIAURRIZ*
IURISMATICA
Dirección: *PASEO DE COLON 5, ENTREPLANTA B,*
20002 SAN SEBASTIÁN - DONOSTIA
Teléfono: *943 32 33 81*
Fax: *943 32 33 81*
Correo electrónico: *jcampanillas@iurismatica.com*

[4.] El demandado prefiere que las comunicaciones que le sean efectuadas en el presente procedimiento se realicen en la forma siguiente:

Documentación estrictamente electrónica

Forma: *Correo electrónico*
Dirección: *jcampanillas@iurismatica.com*
Contacto: *D. Jorge Campanillas Ciaurriz*

Documentación en la que se incluyen copias impresas

Forma: *Correo/mensajero*
Dirección: *PASEO DE COLON 5, ENTREPLANTA B,*
20002 SAN SEBASTIÁN – DONOSTIA
Contacto: *D. Jorge Campanillas Ciaurriz*

III. Contestación a las declaraciones y alegaciones efectuadas en la demanda
(Reglamento, artículo 16(b)(i))

- [5.] El demandado responde a las declaraciones y alegaciones en la demanda y respetuosamente solicita al grupo de expertos que rechace la pretensiones solicitadas por el demandante.

El artículo 16.b) del Reglamento establece que el demandado, en este caso Sistemas Ransol, S.L. (en adelante Sistemas Ransol) en su escrito de contestación responda de manera específica a las declaraciones y alegaciones que figuran en la demanda y a que incluya todas las razones por las que Sistemas Ransol (titular del nombre de dominio) debe conservar el registro y utilización del nombre de dominio objeto de la controversia. Debemos recordar que para que un demandante tenga éxito deben concurrir los tres requisitos establecidos en el artículo 2 del Reglamento donde se define lo que se considera el Registro de Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo cuando concurren los requisitos establecidos en los números 1), 2) y 3). Por todo ello y por los aspectos que a continuación se detallarán solicitamos el **rechazo a la demanda presentada por Grupo Sigla, S.A.**, en base a los siguientes aspectos:

A. Si el nombre o los nombres de dominio son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer Derechos Previos;

La parte demandante alega la existencia de unos derechos marcarios que incluyen el término SIGLA, para considerar que tiene derechos previos sobre este nombre de dominio a lo cual nos oponemos y lo expondremos a lo largo de la presente contestación a la demanda, adelantando si cabe que, como posteriormente se desarrollará: Primeramente, la demandante cae en el error de considerar realmente como conocida por los usuarios y consumidores a su representada como “Grupo SIGLA” o “grupo VIPs” para posteriormente solicitar el dominio “sigla.es” en base al reconocimiento de marca notoria; en segundo lugar por encontrarse el dominio “gruposigla.es” actualmente libre para su registro y sin olvidarnos que nos encontramos en el caso de un nombre de dominio sobre un término genérico.

Como ya hemos señalado, el nombre de dominio objeto del presente litigio está conformado por un término genérico, como es “sigla”. Según la Definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (www.rae.es) el término “sigla” se define por:

Sigla. (Del lat. sigla, cifras, abreviaturas).

1. f. Palabra formada por el conjunto de letras iniciales de una expresión compleja; p. ej., O(rganización de) N(aciones) U(nidas), o(bjeto) v(olante) n(o) i(dentificado), Í(ndice de) P(recios al) C(onsumo).
2. f. Cada una de las letras de una sigla (|| palabra formada por letras iniciales). P. ej., N, O y U son siglas en ONU.
3. f. Cualquier signo que sirve para ahorrar letras o espacio en la escritura.

Realizando la misma búsqueda en una enciclopedia mundial libre como es la Wikipedia nos encontramos la definición de sigla:

De Wikipedia, la enciclopedia libre Saltar a navegación, búsqueda Una sigla es proceso de creación de palabras a partir de cada grafema inicial de los términos principales de una expresión compleja.

Es común encontrar en el **derecho europeo comparado y en el derecho español** la justificación, de que las **denominaciones genéricas no pueden convertirse en patrimonio exclusivo** de un propietario por el sólo hecho de haberlos inscrito en un Registro de Marcas (en este caso, en la Oficina española de Patentes y Marcas). Estaríamos ante un caso claro sobre el que aplicar el mismo criterio.

En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, especialmente la sentencia de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del **Tribunal Supremo de 9 de Julio de 2.004**, dice:

*“**SEGUNDO** El recurso de casación se articula en dos motivos, de los cuales el segundo fue declarado no admisible por Auto de esta Sala (Sección Primera) de 17 de enero de 2003. El primero de dichos motivos, al que ha quedado circunscrito el recurso, se formula al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, por la supuesta falta de respuesta a la alegación relativa al carácter genérico del término «tendencias», con infracción de lo preceptuado por los artículos 33.1 y 67.1 de la propia Ley jurisdiccional. En opinión de la parte actora dicho vocablo es el único término coincidente de ambas marcas y, **al tener carácter genérico, debe ser de uso común, sin que pueda nadie apropiarse de su uso a tenor de lo establecido en los apartados a), b) y c) del artículo 11.1 de la Ley de marcas**, por lo que no puede admitirse como el término característico de la denominación de una marca. Afirma la sociedad recurrente que dicho argumento era esencial en su demanda y que nada se ha resuelto sobre ello en la Sentencia impugnada.*

...

*En el caso de autos la Sala responde exclusivamente a la alegación relativa a la prohibición establecida en el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 11 de noviembre, sosteniendo que ambas marcas enfrentadas son incompatibles entre sí, pero no lo hace respecto a la alegación de que el término «tendencias» es genérico y que incurre en la prohibición del artículo 11.1.a) de la referida Ley, **por lo que no puede ser apropiable por nadie ni puede, por tanto, calificarse de rasgo característico de una marca.** De ser ello cierto, no podría apreciarse el parecido entre las marcas en litigio considerando como elemento predominante de ambas dicho término, según la tesis de la parte actora.”*

A su vez queremos destacar que la demanda se basa prácticamente en el derecho de marcas y como se establece en el caso [OMPI N° D2005-0180](#) sobre el dominio terralegal.net y terralegal.org no cabe siempre una aplicación sistemática de la normativa marcaria:

*Por lo tanto, debe quedar claro que los principios que rigen en materia de marcas y de nombres de dominio son distintos, y por tanto que, a la hora de valorar los derechos ostentados por el titular de una marca frente a quien ha registrado un nombre de dominio que pudiera entrar en conflicto con esa marca, **no cabe una aplicación sistemática de la normativa marcaria**, como si de una infracción del derecho exclusivo de marca se tratara, de acuerdo con la legislación que resulte aplicable.*

Asimismo, sobre la notoriedad de la marca SIGLA sobre la cuál, no debemos olvidar, se pretende la declaración de notoriedad por parte del experto y por ende la transmisión del nombre de dominio objeto del presente litigio, debemos también oponernos a ella, puesto que, como indica el propio demandante, realmente la empresa podría en todo caso ser notoriamente conocida a través de su actividad como Grupo VIPS, pero no se puede reconocer como marca notoria la correspondiente a la marca “sigla” pretendida por el demandante.

De hecho y realizando las mismas búsquedas en los buscadores de Internet que el propio demandante, se puede observar que realizando la búsqueda por el término “sigla” la notoriedad de la marca deja mucho que desear por no decir que es nula, si bien puede ser más conocida por la búsqueda “grupo sigla” pero en este caso la búsqueda es más restringida y los resultados obtenidos son mínimos para poder ser considerada como una marca notoria o renombrada en la red, por ello y porque en el mercado tampoco puede ser considerada notoria, como se ha señalado anteriormente, no podemos hacer otra cosa que oponernos a la notoriedad de la marca.

B. Si el demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre o de los nombres de dominio;

(Reglamento, artículos 2 y 13(b)(vii)(2))

Esta parte considera que el propio demandante cae en un grave error e incongruencia puesto que en este punto de la demanda reconoce que en todo caso tendría derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio “gruposigla.es” y no sobre “sigla.es”. La demandante recuerda en todo momento que es conocida por “Grupo Sigla” o “Grupo VIPS” como así lo demuestra a lo largo de todo el texto de la demanda. De hecho, esta parte se asombra que en este momento el nombre de dominio “**gruposigla.es**” se **encuentre libre de registro** (Anexo I), pudiéndose registrar por dicho grupo de empresas y pudiendo realizar libremente su actividad desde ese nombre de dominio, sin tener que acudir al presente procedimiento para intentar despojar el nombre de dominio a su actual y legítimo titular por desear por parte del demandante un nombre de dominio genérico.

Ahondando en la materia, además nos encontramos que realizando búsquedas por Internet con el término SIGLA existen más empresas o asociaciones que incluyen dicho término en su denominación social o en los términos protegidos por sus derechos marcarios. Por ello, debemos recalcar y señalar que no puede considerarse con más derechos e intereses legítimos el “Grupo Sigla” que cualquier otra empresa o persona que haya registrado el nombre de dominio “sigla” en cualquiera de las terminaciones existentes en Internet. Además esta parte desconocía, por no ser notoria ni renombrada, la existencia tanto del Grupo SIGLA como de las marcas en el momento del registro del nombre de dominio

De todas formas y siguiendo lo establecido en la Decisión sobre el caso “caloryfrio.es” donde *el experto considera conveniente recurrir a los criterios propuestos por ICANN, que establece que se ostentan derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuando: el demandado ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión de ánimo de lucro.* Para determinar que en este caso y según lo establecido cumple con los requisitos exigidos para considerarse con derechos e intereses legítimos por un nombre de dominio genérico sobre el cuál no ha realizado ninguna de las actividades anteriormente establecidas. De hecho el propio demandante admite que el dominio no está siendo utilizado incluyendo en el anexo 9 una imagen que no es otra cosa que la redirección que utiliza su proveedor de servicios de Internet cuando accede a una dirección que en la actualidad no se está utilizando (dicho esto a modo aclaratorio puesto que puede pensarse que la redirección está realizada por el titular del nombre de dominio cosa que no es cierta y que se puede constatar fácilmente con el simple “pantallazo” mostrado por el demandante).

Esta parte discrepa asimismo que la finalidad misma del registro de un nombre de dominio tenga que ser siempre una finalidad económica o comercial por la explotación y desarrollo del sitio web sobre el que se cuelga el nombre de dominio, como alega el demandante, en ese caso se tendría que prohibir el registro mismo de nombres de dominio a particulares que deseen simplemente tener un nombre de dominio para poder utilizar una dirección de correo electrónico u otros recursos aparejados a los nombres de dominio sin por ello tener que desarrollar un sitio web (puesto que siempre se obvia que un nombre de dominio lleva aparejado muchos servicios anexos que suelen ser a veces los más solicitados por los usuarios como cuentas de correo, espacio web, ftps, etc.); o asimismo negar, por parte de la demandante así como de los expertos en nombres de dominio, la existencia de un mercado secundario de nombres de dominio genéricos bajo el código correspondiente a España “.es” que, en la actualidad¹, no está haciendo otra cosa que crear valor en la red, ayudar al aumento del número de registros y por ello aumentar si cabe la importancia del “.es” y su visibilidad, con lo que ello significa para todas las empresas que quieren tener presencia en la web.

De hecho, Sistemas Ransol, la empresa demandada en el presente litigio está realizando una apuesta importante en este mercado secundario, habiendo realizado en el momento del registro del nombre de dominio objeto del presente litigio una gran cantidad de registros en dominios bajo el “.es” con la intención en algunos casos de desarrollarlos, puesto que no debemos olvidar tampoco que los ingresos por tráfico a través de publicidad son cuantiosos en dominios genéricos y por ello recomendable el desarrollo del “site”; en otros casos por mantener simplemente en “parking de dominios” aquellos que no merezca la pena desarrollar por los gastos que genera en desarrolladores web, hosting, mantenimiento, etc. pero que se obtiene una cantidad en publicidad o por “click” no desdeñable para poder mantenerlos; y otros dominios genéricos como el que recae el actual litigio que se mantienen en cartera sin que ni si quiera se desarrolle ni se mantenga en un “parking” mientras se decide si es mejor su desarrollo, su simple venta o cualquier otro tipo de actividad.

¹Sólo en 2007 a través de Sedo se han transferido dominios .es por un valor cercano al millón y medio de dólares, triplicando la cifra alcanzada el año anterior. Fuente: <http://www.sedo.com>

Además, muchas veces se obvia también que mantener una gran cartera de dominios genera unos gastos difícilmente asumibles, puesto que aunque realmente el precio del registro sea relativamente bajo, mantener una cartera grande de dominios multiplica dichos gastos que no siempre son respaldados ni pueden ser asumidos por los ingresos obtenidos tanto en el “parking” como en el mercado secundario de nombres de dominio.

La normativa aplicable, en ningún caso hace referencia a un proyecto económico o comercial, sino simplemente al registro de un nombre de dominio si se encuentra libre pudiendo registrarlo cualquier persona física o jurídica con intereses o vínculos con España, como sucede en la actualidad y con los mismo derechos e intereses legítimos que le otorga como a cualquier persona que cumpla con dichos requisitos.

Por ello, ante la actividad legítima mencionada y desarrollada por nuestra representada y con los derechos que la propia normativa le aporta consideramos que Sistemas Ransol cumple con el requisito de tener derechos e intereses legítimos en dicho nombre de dominio.

C. **Si el nombre o los nombres de dominio han sido registrados o se utilizan de mala fe.**

(Reglamento, artículos 2 y 13(b)(vii)(3))

Una vez establecido en el punto anterior que Sistemas Ransol tiene derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio y con lo cuál no debiese continuar la resolución en este punto, sin embargo esta parte tiene que defenderse de las manifestaciones vertidas por la demandante para una mayor defensa si cabe del nombre de dominio.

La parte demandante basa la existencia de mala fe únicamente por la existencia de un patrón de conducta por la existencia de al menos 2 decisiones en materia de nombres de dominio. En este caso debemos recordar al demandante que el art. 2 del Reglamento recoge las situaciones en las que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe o se está utilizando de mala fe.

Esos supuestos son los siguientes: a) cuando el demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al demandante que posee derechos previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; b) cuando el demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de derechos previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el demandado haya desarrollado una actividad de esta índole; c) cuando el demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; d) cuando 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; o e) cuando el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.

En ninguno de los supuestos anteriores se puede acoger el demandante para probar la mala fe en el registro por parte del demandado y sólo puede sostener la existencia de la mala fe a un patrón de conducta sobre el cuál no podemos hacer otra cosa que oponernos estableciendo además que el patrón de conducta, que en todo caso establece la normativa que se pudiera considerar de mala fe sería aquél que hubiese recaído sobre el mismo demandante, es decir, si hubiese un patrón de conducta de perjudicar una vez tras o otra al “Grupo Sigla”. Por ello consideramos que **la demandante no ha probado la mala fe** por parte de la demandada en el registro del nombre de dominio **para el caso en cuestión** en el que nos encontramos y ha tenido que acudir a procedimientos anteriores, de los cuáles Sistemas Ransol ya ha salido muy perjudicado, para poder encontrar visos de mala fe en el actual registro.

Si observamos las conductas anteriormente señaladas para considerar mala fe en el registro el nombre de dominio no fue registrado con ninguna de las finalidades anteriormente señaladas. Se puede citar al respecto el caso “lupa.es” donde el experto considera que para que se considere mala fe debe *constar expresamente que el demandado haya hecho actos positivos para impedir el uso por parte del demandante de sus derechos previos, o que haya procedido al registro del nombre de dominio para perturbar la actividad comercial del demandante, siendo su competidor ó No consta, por último, que haya habido por parte del demandado un intento de atracción de usuarios de Internet a una página web con ánimo de lucro y con confusión respecto de la identidad del demandante.* Situaciones que en ningún caso se producen en este litigio y que el demandante, repetimos no ha podido probar como le corresponde en una demanda.

Sin embargo la mera tenencia no se puede considerar como mala fe, por mucho que el demandante pretenda así reconocerlo. Además los propios expertos de la OMPI reconocen como en el **caso No. D2008-0055**: *El negocio del demandado de registrar y ofrecer a la venta los nombres de dominio no es, de no existir registro de mala fe, por sí misma, una actividad ilícita*, recalando que tampoco lo es *la generación de ingresos a través de clic de un nombre de dominio aparcado en «www.sedo.com»*. Por ello contar con una posible cartera de nombres de dominio genéricos sin haber realizado ninguna de las actividades consideradas mala fe por el propio Reglamento no puede ser penalizado, ni por ello se debiera aceptar la demanda presentada. **Además existiendo como se ha probado, nombres de dominio libres (gruposigla.es) que es igual al nombre “Grupo Sigla” que tal y como establece la demandante es conocida con carácter absolutamente generalizado.**

De los argumentos expuestos por la parte demandante no se puede considerar que ha habido un mal uso del registro del nombre de dominio ni concurre ninguno de los 3 requisitos exigidos para la cancelación o traspaso del nombre de dominio y consideramos que en el caso que nos ocupa ha habido **un abuso del procedimiento** por parte de la demandante con el objeto de despojar al actual titular el nombre de dominio “sigla.es”.

V. Comunicaciones
(Reglamento, artículo 16 (a))

- [7.] Se ha enviado o transmitido al Demandante una copia del presente escrito de contestación el 29 de abril de 2008 mediante correo electrónico a la dirección fil@elzaburu.es.
- [8.] Se ha presentado este escrito de contestación al Centro en forma electrónica (incluidos los anexos en la medida en que estén disponibles en esa forma), y, en papel, en original y tres copias.

VI. Declaración
(Reglamento, artículo 16(c))

- [9.] El demandado declara que la información contenida en el presente escrito de contestación es, a su leal saber y entender, completa y exacta, y que el presente escrito de contestación no se presenta de forma abusiva.

Presentado por,

Jorge Campanillas Ciaurriz
Fecha: 29 de Abril de 2008

ANEXO I

>> Dominios Disponibles

DOMINIO	DISPONIBLE	DETALLE	
gruposigla.es	SI	<input type="button" value="Agentes Registradores"/>	<input type="button" value="Registrar en Dominios .es"/>
		<input type="text"/>	
gruposigla.com.es	SI	<input type="button" value="Agentes Registradores"/>	<input type="button" value="Registrar en Dominios .es"/>
		<input type="text"/>	
gruposigla.nom.es	SI	<input type="button" value="Agentes Registradores"/>	<input type="button" value="Registrar en Dominios .es"/>
		<input type="text"/>	
gruposigla.org.es	SI	<input type="button" value="Agentes Registradores"/>	<input type="button" value="Registrar en Dominios .es"/>
		<input type="text"/>	
gruposigla.gob.es	SI	<input type="button" value="Agentes Registradores"/>	<input type="button" value="Registrar en Dominios .es"/>
		<input type="text"/>	
gruposigla.edu.es	SI	<input type="button" value="Agentes Registradores"/>	<input type="button" value="Registrar en Dominios .es"/>
		<input type="text"/>	