



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Aucar Trailer S.L. v. R.P.

Caso No. DES2009-0015

1. Las Partes

La Demandante es Aucar Trailer S.L., España, representada por Guix Estudio Juridico, España.

La Demandada es R.P., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <aucartrailer.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 24 de marzo de 2009. El 26 de marzo de 2009 el Centro envió a ESNIC, via correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de marzo de 2009 ESNIC envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto 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 enmienda a la Demanda el 17 de abril de 2009 y una segunda enmienda a la Demanda el 21 de abril de 2009. El Centro verificó que la Demanda junto con ambas enmiendas a la Demanda cumplían 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 párrafos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 29 de abril de 2009. De conformidad con el párrafo 16.a) del Reglamento, el plazo para

contestar la Demanda se fijó para el 19 de mayo de 2009. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 20 de mayo de 2009.

El Centro nombró a Alberto Bercovitz como Experto el día 3 de junio 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.

En la Demanda se ponía de manifiesto la existencia de un procedimiento judicial, tramitado ante el Juzgado de lo Mercantil de Badajoz, en el que eran partes la Demandante y la Demandada y que tenía por objeto la reivindicación por parte de la Demandante de la titularidad de la marca y el nombre de dominio en disputa <aucartrailer.es>. Con fecha 5 de junio de 2009 el Centro remitió al Experto la comunicación de igual fecha remitida por la Demandada con el siguiente contenido:

“Por la presente le comunico que ya se ha llegado a un acuerdo en el juzgado de lo mercantil con la parte contraria, y que se ha terminado homologando judicialmente, por lo que se encargará de retirar esta demanda la denunciante AUCAR TRAILER. Al menos eso es lo que se contempla en el mencionado acuerdo”.

A la vista de la comunicación de la Demandada, el Experto dictó, con fecha 10 de junio de 2009, la Orden de Procedimiento Nº 1, con el siguiente contenido:

“Por la presente se requiere a la Demandante para que se pronuncie sobre las manifestaciones hechas por la Demandada en la mencionada comunicación o aporte la documentación relativa a los acuerdos alcanzados en el procedimiento judicial en cuanto que la misma pueda influir en la tramitación del presente procedimiento de resolución extrajudicial. Por lo anterior y en virtud de lo establecido en los artículos 9. 10, 11 y 18 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código del país correspondiente a España (“.es”), la Demandante tiene hasta el 17 de junio de 2009. El Demandado tiene hasta 19 de junio de 2009 para presentar sus comentarios y/o documentación que considere pertinente”.

En esta Orden de Procedimiento el Experto estableció el 26 de junio de 2009 como nueva fecha para notificar al Centro su Decisión.

En contestación al requerimiento formulado, con fecha 11 de junio de 2009, la Demandante remitió al Centro, vía correo electrónico, una copia del acuerdo alcanzado por las partes, así como, del Auto de homologación judicial de dicho acuerdo. En esta comunicación la Demandante solicita que, a la vista de la documentación aportada, el Experto dicte Resolución acordando transferir el nombre de dominio <aucartrailer.es> a la Demandante.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es la sociedad española denominada Aucar Trailer, S.L. que opera en el sector de la transformación y comercialización de vehículos y recambios. La Demandante fue constituida con la denominación social Aucar Trailer, S.L. el 11 de febrero de 2000. Desde entonces opera con este nombre en el mercado.

La Demandante es titular de la Marca Comunitaria 62242382 AUCAR TRAILER (mixta) solicitada el 2 de julio de 2008 y concedida el 6 de febrero de 2009 para distinguir productos y servicios de las clases 12, 35 y 40.

La Demandada es R.P. El nombre de dominio en disputa fue registrado por la Demandada el 18 de marzo de 2008. La Demandada es titular registral de la Marca Española (mixta) 2710895 AUCAR TRAILER, solicitada en julio de 2006 y concedida el 26 de marzo de 2007 para distinguir productos de la clase 12.

La Demandante y la Demandada se han enfrentado en un procedimiento judicial tramitado ante el Juzgado de lo Mercantil de Badajoz (Procedimiento Ordinario 511/2009). En dicho procedimiento judicial, las partes han alcanzado un acuerdo transaccional que ha sido homologado judicialmente mediante Auto de 18 de mayo de 2009 (corregido mediante Auto de 8 de junio siguiente). En dicho acuerdo transaccional, la Demandada cede a Aucar Trailer, S.L. la titularidad de la Marca Española nº 2710895, así como, del nombre de dominio <aucartrailer.es>, que es objeto de este procedimiento, con el compromiso de no solicitar en el futuro ningún signo distintivo ni ningún otro nombre de dominio que incluya dicha denominación u otra semejante.

5. Debate y conclusiones

Tal y como se ha expuesto en los Antecedentes de Hecho de esta Resolución, las partes Demandante y Demandada han llegado a un acuerdo transaccional, que ha sido homologado judicialmente, mediante el cual la Demandada cede o transfiere a la Demandante la Marca Española nº 2710895 AUCAR TRAILER y el nombre de dominio en disputa <aucartrailer.es>.

La existencia de este acuerdo transaccional hace totalmente innecesario entrar a valorar si se dan, en el presente caso, los requisitos que según el artículo 2 del Reglamento deben concurrir para que el registro de un nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo.

Sin embargo, el Experto sí considera necesaria la continuación del procedimiento hasta la emisión de la presente Decisión que, obviamente, a la vista del acuerdo alcanzado por las partes en el procedimiento judicial, no puede sino ordenar la transferencia del nombre de dominio a la Demandante.

En este punto, hay que recordar que el artículo 11 del Reglamento faculta al Experto para decidir si continua o no con el procedimiento en los casos en que las partes hayan acudido a un procedimiento judicial en relación con la misma controversia. Del mismo modo, conviene recordar que el acuerdo al que han llegado las partes ha sido adoptado en el ámbito de un procedimiento judicial distinto del presente procedimiento de resolución extrajudicial por lo que el Experto considera que no se está, en este caso, ante el supuesto de terminación del procedimiento previsto en el artículo 10 del Reglamento.

Del mismo modo, el Experto no puede ignorar que la Demandante, en su correo electrónico de 11 de junio de 2009, ha solicitado expresamente se dictara Resolución en la que, a la vista del acuerdo alcanzado por las partes, se ordenara la transferencia del nombre de dominio en disputa, sin que la Demandada se haya opuesto a tal petición.

Finalmente, el Experto considera que la presente Resolución facilita la ejecución del acuerdo de transferencia del nombre de dominio en disputa alcanzado por las partes pues la misma puede llevarse a cabo, de forma rápida y sencilla, mediante el procedimiento establecido en el artículo 23 del Reglamento.

6. Decisión

Por todo lo anteriormente expuesto, en conformidad con el artículo 21 Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <aucartrailer.es> sea transferido a la Demandante.

Alberto Bercovitz
Experto

Fecha: 22 de junio de 2009