

CONSEJO SUPERIOR DE CAMARAS OFICIALES DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION

DECISIÓN DEL EXPERTO

BROTHER IBERIA,S.L.U. contra EXIA DIXIT SOLUCIONES INTEGRALES,S.L.

1. Las Partes

La Demandante es BROTHER IBERIA,S.L.U. con domicilio en calle xxxxxxxx,nº xx, Madrid representada por Justo Cuadrado Pavón.

La Demandada es EXIA DIXIT SOLUCIONES INTEGRALES,S.L., con domicilio en Avenida xxxxxxxx, n º xx Las Palmas. Las Palmas de Gran Canaria.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del citado nombre de dominio es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro-Proveedor de resolución de conflictos para el nombre <.es> (el "Centro") el 19 de agosto de 2014. El Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de bloqueo del registro del nombre de dominio en disputa.

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 3 de septiembre de 2014. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de septiembre de 2014. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 23 de septiembre de 2014.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 25 de septiembre de 2014, 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

La Demandante tiene por denominación social "BROTHER IBERIA, S.L.U. y es filial en España de la sociedad matriz BROTHER INDUSTRIES, LTD.

La Demandante obtuvo el registro de la marca BROTHER en la OAMI con fecha de 11 de diciembre de 1998.

La marca Brother tiene el valor de marca notoria.

La Demandada es titular del nombre de dominio en disputa <brothershop.es> desde el 11 de abril de 2012.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega ser propietaria de la marca BROTHER, signo que goza el carácter de renombrado y notorio así como que la Demandada ha procedido a un registro especulativo en base a lo siguiente.

En primer lugar, considera la Demandante que existe riesgo de confusión entre el Nombre de Dominio en disputa y el término sobre los que ostenta derechos previos. La adición del término "shop", carente de distintividad, no evita la semejanza existente y por tanto el riesgo de confusión a los consumidores.

En segundo lugar, manifiesta que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio y nunca ha autorizado al Demandado a la utilización de cualquiera de sus derechos. Para ello se apoya en el artículo 34, apartado 3, letra e) de la Ley 17/2001 y en el hecho de no contar autorización de uso de sus signos distintivos como nombre de dominio.

Finalmente, considera la Demandante que la actuación de la Demandada incurre sobradamente en el supuesto establecido en el artículo 2 del Reglamento como pruebas del registro o uso de mala fe según el cual se califica como tal el hecho de que la Demandada era consciente de que dicho nombre de dominio era similar a la denominación de la Demandante y con el registro podría atraer a su sitio web y, con ánimo de lucro, a usuarios de internet creando confusión sobre la identidad del titular.

Asímismo entiende la Demandante que la actuación del Demandado debe calificarse de mala fe por razón del uso de material de propiedad intelectual de la Demandante o por el hecho de que la web <brothershop.es> no sea evidente quien es el vendedor toda vez hace referencia al Demandante. Que cuanto antecede abocó a la Demandante al envío de una carta de "cese y desistimiento" con fecha de 28 de noviembre de 2013.

B. Demandada

Frente a las alegaciones de la Demandante, la Demandada manifiesta lo siguiente:

En relación al primer requisito del Reglamento, es decir, que el nombre de dominio sea idéntico o similar a un derecho previo provocando confusión, la Demandada niega la existencia de identidad entre la marca y el dominio y, además, niega que su dominio sea confundible con la marca del Demandante. Considera que su sitio web es una tienda que sólo tiene productos de la marca BROTHER con la intención de facilitar la búsqueda y navegación entre dichos productos y en ningún caso con intención de suplantar al fabricante. De hecho toda su mercancía es comprada a grandes mayoristas quienes adquirieron previamente a la Demandante.

Que respecto al uso de imágenes del producto, características y servicios de postventa como es la garantía entiende que de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 23/2003 de 10 de julio, de Garantías en la Venta de bienes de consumo es el fabricante el responsable de dicho servicio. Y por otra parte que el artículo 37 de la Ley de marcas contiene una serie de excepciones al "ius prohibendi" de su titular y que deben darse en el presente caso.

Niega la existencia de contacto previo por la Demandante como se dice en el escrito de interposición de Demanda a salvo del burofax que efectivamente recibió. Que muestra de su buena fe consta en su escrito de contestación al citado burofax según el cual se ofrecía a realizar las modificaciones necesarias a fin de mantener las relaciones comerciales como hasta ese momento.

Para concluir, expone la Demandada que en su página web existe una sección de “quienes somos” de fácil localización para evitar la confusión. Y, además, en la parte baja de la web han colocado un nombre de la empresa y sus datos de inscripción en el Registro Mercantil.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación analizar si se cumplen con los siguientes requisitos: 1) que el Nombre de Dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política Uniforme de solución de controversias en materias de nombres de dominio por lo que resulta razonable tomar en consideración doctrina que los Expertos de los distintos proveedores a nivel internacional han venido estableciendo.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; y

Según el artículo 2 del Reglamento, el registro de un nombre de dominio tendrá carácter especulativo o abusivo cuando sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos”.

El examen del primer requisito se refiere a la comprobación entre un nombre de dominio y un derecho previo. En este caso, el nombre de dominio en disputa <brothershop.es> incorpora en su totalidad la marca de la que la Demandante es titular, es decir BROTHER. En este sentido, numerosas decisiones anteriores han entendido que una identidad esencial como la de este caso que reproduce íntegramente la marca es suficiente para dar por cumplido con este requisito (*La Caixa D'Estalvis I Pensions de Barcelona v. Molina Georgesen*, Caso OMPI No. D2006-1615; o *Institut Gestalt, S.L. v. JoanCintero S.L.*, Caso OMPI No. D2008-1842). De esta manera, la adición del genérico “shop” a la marca registrada de la Demandante BROTHER para crear el nombre de dominio en disputa no genera carácter distintivo suficiente para diferenciarlo de los derechos previos de la Demandante.

Por ello, consideramos que la Demandante justifica debidamente el primer requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento pues el nombre de dominio <brothershop.es> es similar a la marca BROTHER de la Demandante hasta el punto de crear confusión.

C. Derechos o intereses legítimos; y

Para que exista un registro de un nombre de dominio especulativo o abusivo es necesario que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en cuestión.

En este caso, la Demandante ha logrado probar que el Demandado no cuenta con autorización, licencia o permiso de algún tipo para utilizar la marca de la Demandante. También ha probado que existe una puesta en escena de la web del Demandado que provoca a una clara confusión con la propia del Demandante como lo demuestra el hecho de que reproduce fotografías propiedad de la Demandante o la apariencia general del sitio web del Demandado al inspirarse en la web de la Demandante lo que lleva a confusión

sobre el origen de la tienda “on line” y, finalmente, apoya su reclamación en el derecho que corresponde al titular de la marca a impedir el uso de la misma en los términos del artículo 34 de la ley de marcas.

Frente a ello, la Demandada considera que el artículo 37 de la propia Ley de marcas excluye el “ius prohibendi” del artículo 34 así como que no es cierto que estuviera utilizando sin autorización las imágenes, logos y otros signos distintivos del Demandante por entender que es de aplicación el artículo 10 de la Ley 23/2003 de Garantías de Venta de Bienes de consumo.

En estas circunstancias debemos acudir al antecedente *Okidata Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. [D2001-0903](#), <okidataparts.com> que estableció unos requisitos en aras a determinar si un revendedor de bienes o servicios está haciendo una oferta de buena fe y de los que en opinión de este Experto el Demandado no cumple en los siguientes: el sitio debe hacer ver al usuario de manera inmediata (mediante la utilización de una ventana emergente o pop-up, por ejemplo) que no se encuentra en un sitio oficial del Demandante y tampoco debe impedir al Demandante o a sus licenciatarios el uso de su marca con el correspondiente signo distintivo de su titularidad. Y cuanto antecede permite no reconocer derechos o intereses legítimos a la Demandada.

Por lo demás, en opinión de este Experto, el artículo 34 de la Ley de Marcas debe primar frente a la alegación del Demandado sobre la aplicación de la excepción al mismo contenida en el artículo 37 del mismo cuerpo legal. Es decir, el ordenamiento jurídico reconoce al titular de la marca un “ius prohibendi” para posibilitar que la misma pueda desarrollar la función de hacer distinguibles en el mercado sus productos o servicios frente a los de los competidores. Y otra muy distinta es la excepción del uso de la marca que alega la Demandada que tiene como finalidad la indicación o descripción de características de los productos o servicios o del destino de los mismos. En el presente caso, la disputa se centra en la reproducción de la marca como nombre de dominio por lo que esta reproducción encaja dentro del derecho a prohibir su uso en redes de comunicación telemáticas que reconoce la Ley de Marcas al titular del signo distintivo.

Por cuanto antecede, entiende este Experto que queda cumplido el segundo de los requisitos en cuanto no cabe imputar derechos o intereses legítimos al Demandado.

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

Por cuanto antecede y, en el presente caso, la Demandante ha presentado pruebas suficientes y abundantes como para calificar su marca como notoria y renombrada en el sector del material y/o maquinaria de oficina. Con ello y en base a las alegaciones de la Demandante a propósito de la página web operada por el Demandado, debe entenderse que tenía un conocimiento previo de la marca de la Demandante. Efectivamente, la página web del Demandado incluye diversos elementos creativos del Demandante que se encuentran amparados bajo las leyes de la propiedad intelectual e industrial, además de “plagiar” la estructura general del sitio web de la Demandante. Por ello este Experto concluye que el Demandado conocía la existencia de la marca del Demandante.

Además, queda claro la íntegra reproducción de la marca de la Demandante.

Por tanto, es este conocimiento previo el que determina el registro de mala fe del nombre de dominio en disputa pues con él se pretendía 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 tal y como describe el supuesto de hecho el artículo 2 del Reglamento.

Consecuentemente, el Experto considera que el Demandado registró y usa el nombre de dominio en disputa de mala fe.

7. Decisión

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

Manuel Moreno-Torres
Experto

Fecha: 7 de octubre de 2014