

DECISIÓN DEL EXPERTO

Constitución y Leyes, S.A. v. Consorcio Latino Exportador, S.L.
Caso No. DES2013-0017

1. Las Partes

La Demandante es Constitución y Leyes, S.A., con domicilio en Majadahonda, Madrid, España, representada por Elzaburu, España.

La Demandada es Consorcio Latino Exportador, S.L. con domicilio en A Coruña, España, representada por Marta Bellmunt Fraga (punto Galicia.com), España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <colex.com.es>.

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador es Arsys.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 28 de mayo de 2013. El mismo día, el Centro envió a Red.es, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 29 de mayo de 2013, Red.es envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto.

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") (el "Reglamento").

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo el procedimiento el 4 de junio de 2013. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar a la Demanda se fijó para el 24 de junio de 2013. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 23 de junio de 2013.

El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 4 de julio de 2013, 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.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante, Constitución y Leyes, S.A. es una empresa editorial, fundada en 1981, especializada en publicaciones relacionadas con el mundo del Derecho.

La Demandante es titular de varios registros marcarios que incluyen el término "colex". En particular, la Demandante es titular de la marca comunitaria mixta No. 110676 COLEX, con efecto desde el 1 de abril de 1996 (clase 41) y de las marcas españolas mixtas siguientes: No. 975546 COLEX, con efecto desde el 14 de mayo de 1981 (clase 41) y No. 2924544 COLEX.COM, con efecto desde el 29 de mayo de 2000 (clases 9, 16, 38 y 41).

La Demandante es igualmente titular del nombre de dominio <colex.es> desde el 4 de julio de 2000.

La Demandada es una empresa válidamente constituida en España desde fecha 25 de septiembre de 2006, dedicada a la importación y exportación de productos alimenticios.

El nombre de dominio en disputa fue registrado por la Demandada en fecha 3 de septiembre de 2012.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto que:

- La Demandante es una empresa editorial de reconocido prestigio, que ha sido durante los últimos treinta años una marca de referencia en las publicaciones del ámbito del Derecho y ha tenido una relevante presencia pública que ha sido recogida por los medios de comunicación.
- La Demandante posee derechos sobre la marca notoria COLEX, tanto a nivel español como comunitario, desde el año 1981, fecha de su primer registro marcario. La Demandante es titular, asimismo, del nombre de dominio <colex.es> desde el año 2000. Ambas fechas son muy anteriores al registro por la Demandada del nombre de dominio en disputa.
- El nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas registradas de la Demandante y al nombre de dominio titularidad de la Demandante <colex.es>.
- El nombre de dominio en disputa no se corresponde con el nombre de la Demandada ni ésta es conocida comúnmente como "colex".
- El nombre de dominio en disputa no aloja ninguna página Web activa, lo que denota la carencia por la Demandada de derechos o intereses legítimos sobre la denominación "colex".
- Dado el carácter notorio de la marca COLEX, la Demandada debía haber sido consciente de que el nombre de dominio en disputa era coincidente con la marca titularidad de la Demandante.
- La Demandada oculta deliberadamente sus datos de contacto en los registros Whois, lo que ha de ser considerado como un signo de mala fe.
- La Demandada fue informada de que el nombre de dominio en disputa infringía los derechos marcarios de la Demandante a través de diversas comunicaciones, las cuales fueron respondidas por aquélla esgrimiendo los argumentos recogidos a continuación.

Y así, de todo lo anterior, la Demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandada

La Demandada considera que el nombre de dominio en disputa no debe ser transferido a la Demandante, todo ello por cuanto que:

- La Demandada utiliza el signo COLEX como acrónimo de su denominación social (COnsorcio Latino EXportador S.L.), no como marca, y la Demandante no puede prohibir el uso de su denominación social a la Demandada.

- La Demandada no pone en duda el derecho de marca de la Demandante pero considera que su derecho está limitado, en virtud del principio de especialidad de la legislación española (artículos 6, 8 y 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas), a los productos y servicios de las clases para los que ha registrado sus marcas. Lo anterior, en la medida que entiende la Demandada que las marcas COLEX titularidad de la Demandante pueden tener carácter notorio, pero no son marcas renombradas en el sentido de ser conocidas por el público en general, sino por el sector pertinente del público al que se destinan los productos que distinguen dicha marca comercial.

- No cabe que la Demandante prohíba el uso de su denominación social en forma de acrónimo como nombre de dominio por no haber riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos y servicios y no existe, como tal, violación del derecho de marca.

- La Demandada realiza un uso legítimo del nombre de dominio en disputa cual es tener correo electrónico corporativo, resultando evidente la utilidad del acrónimo a tal fin, sin descartar en el futuro alojar contenidos en la Web.

- La Demandada no conocía ni tenía por qué conocer las marcas de la Demandante, por pertenecer ésta a un sector radicalmente diferente al suyo. Además, conviven en Internet distintos sitios Web alojados en nombres de dominio que utilizan en todo o en parte el signo distintivo COLEX, tales como <colex.com>, <colex-data.com>, <colexint.com> o <colexconsultores.com>, sin que lo anterior cause perjuicio alguno a la Demandante.

- Es cierto que la Demandada oculta su dirección de correo electrónico en los registros Whols, pero no es menos cierto que la Demandante hace lo propio respecto del nombre de dominio de su titularidad <colex.com>, circunstancia que pone en entredicho la mala fe argumentada de contrario.

Por todo lo anterior, la Demandada considera que no procede transferir el nombre de dominio a la Demandante y solicita que se desestime la Demanda.

6. Debate y conclusiones

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), por lo que también se toma en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido.

Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el ".es" y en el propio Reglamento.

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

La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos.

Se requiere, por tanto, que la Demandante sea titular de Derechos Previos, entendidos éstos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, como “1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.

En el presente procedimiento, la Demandante ha logrado acreditar, a juicio del Experto, que es titular, con anterioridad a la creación por la Demandada del nombre de dominio en disputa, de una serie de registros marcarios, tanto a nivel nacional como comunitario, que incluyen el término “colex”. Lo anterior determina, a juicio de este Experto, la existencia de Derechos Previos de la Demandante sobre el término “colex”. Asimismo, ha logrado acreditar la Demandante que es titular, con anterioridad al registro por la Demandada del nombre de dominio en disputa, de un nombre de dominio idéntico al término “colex”, esto es <colex.es>.

Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, restaría examinar a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con el término sobre el que la Demandante ostenta Derechos Previos. Y en este caso, dada la identidad absoluta entre los Derechos Previos de la Demandante y el nombre de dominio en disputa <colex.com.es>, se determina el cumplimiento de este primer requisito del Reglamento, según reiteradas resoluciones de expertos emitidas en virtud del Reglamento y la Política UDRP (véanse, por ejemplo, *Ingeniería de Software Avanzado S.A. v. A. I. L.*, Caso OMPI No. DES2008-0046 (<insags.es>); *La Caixa D'Estalvis I Pensions de Barcelona v. M. G.*, Caso OMPI No. D2006-1615 (<blacaixa.com>) o, *Institut Gestalt, S.L. v. Joan Cintero S.L.* Caso OMPI No. D2008-1842 (<institutegestalt.com> e <institutgestalt.com>).

En efecto, si sustraemos los dominios de primer y segundo nivel “.com.es” del nombre de dominio en disputa <colex.com.es> y comparamos la parte restante de dicho nombre de dominio con las marcas de la Demandante, comprobamos que existe identidad absoluta entre ellos.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que la Demandada no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Así las cosas, parece imponer el Reglamento a la Demandante la acreditación de un hecho negativo, lo cual devendría en sí mismo imposible, cual *probatio diabolica*, como ya ha sido apuntado en anteriores ocasiones por los expertos en el Reglamento y la Política UDRP. Debe por ello considerarse suficiente, a los efectos del Reglamento, que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (véanse, por ejemplo, *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R. G. G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Casino de Mallorca, S.A c. M. X. V. G. / (43061800)*, Caso OMPI No. DES2009-0002, *Pritovisa Marketing e Serviços de Consultadoria Comercial LDA v. LoosKopiersysteme*, Caso OMPI No. DES2009-0038; o *Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna v. Reymomar Sur, S.L.* Caso OMPI No. DES2010-0006).

De este modo, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada sobre el nombre de dominio en disputa, le corresponde a ésta, en el Escrito de Contestación, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos. En este sentido, el artículo 16 del Reglamento dispone que el Escrito de Contestación deberá incluir “cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestación, en especial aquéllas que acrediten que no se ha producido el registro del nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el demandante”.

En el presente supuesto, la Demandante realiza una serie de alegaciones argumentando que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa <colex.com.es>. En particular, afirma la Demandante que el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el nombre de la Demandada, ni ésta ha sido ni es conocida comúnmente como “colex”. Afirma igualmente que el nombre de dominio en disputa no alberga ninguna página Web activa, circunstancias todas ellas que derivan, a su juicio, en el entendimiento de que concurre el segundo de los elementos exigidos por la Política.

Por su parte, la Demandada afirma que el registro del nombre de dominio en disputa no se realizó con fines especulativos o abusivos, sino con el objeto de operar un correo electrónico corporativo que se corresponde con el acrónimo de la denominación social de la Demandada. Afirma la Demandada que “Consorcio Latino Exportador, S.L. utiliza el signo COLEX como acrónimo de su denominación social, no como marca, y la actora no puede prohibir el uso de su denominación social a la demandada”.

Llegados a este punto, y de conformidad con lo exigido por la Política UDRP, procede analizar si la Demandante ha conseguido probar la falta efectiva de esos derechos o intereses legítimos.

Pues bien, este Experto considera, al igual que en su momento entendió el experto en el caso *Col.legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya c. Col.legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya*, Caso OMPI No. D2007-0168, que la Demandada goza de un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, en la medida en que dicho nombre de dominio está compuesto por la expresión “colex”, acrónimo de su denominación social.

La anterior circunstancia, unida al hecho de que la Demandada, según indica la misma, utilizaría de manera efectiva el nombre de dominio en disputa para su correo electrónico interno, permitiría constatar la existencia de un interés legítimo a favor de la Demandada. En este sentido, múltiples resoluciones de expertos bajo la Política UDRP han reconocido que el demandado en un procedimiento sometido a la Política UDRP puede salir victorioso en dicho procedimiento en el caso de que el nombre de dominio que utiliza coincida total o parcialmente con su denominación social (véanse, por ejemplo, *EAuto, Inc. v. E Auto Parts, Inc*, Caso OMPI No. D2000-0121 o *VeriSign Inc. v. VeneSign C. A*, Caso OMPI No. D2000-0303). Y si constituye un interés legítimo usar como nombre de dominio total o parcialmente la denominación de una sociedad, en opinión del Experto también lo es usar la denominación en forma de acrónimo, como en el presente caso, donde el término “colex” se identifica con la denominación Consorcio Latino Exportador, S.L..

A mayor abundamiento, existen resoluciones precedentes que han reconocido que una persona física que registra como nombre de dominio las iniciales de su nombre y apellidos tiene un interés legítimo sobre dicho nombre de dominio. Y ello sin necesidad de ser generalmente conocido por esas iniciales (véase, por ejemplo, *International Youth Hostel Federation v. I. Y. H.-F.*, Caso OMPI No. D2002-0720).

El signo de este entendimiento pudiera haber sido bien distinto si los Derechos Previos de la Demandante hubieran estado sustentados sobre una marca renombrada y otras circunstancias hubiesen invitado a pensar que el registro por la Demandada no solamente del nombre de dominio, sino de la propia denominación social, hubieran sido realizados con carácter especulativo. Y si bien es cierto que las marcas notorias, entre las que bien podrían contarse las de la Demandante, gozan de un grado de protección más allá de la regla de especialidad del derecho marcario, lo cierto es que el derecho positivo español y la jurisprudencia que lo desarrolla determinan el ámbito de la prohibición alegable por el titular de una marca

notoria con arreglo a una escala móvil y proporcional, en el sentido de que el *ius prohibendi* alcanza a productos y servicios de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca en el sector del público pertinente o en otros sectores relacionados. En el presente supuesto, no ha quedado acreditado que el grado de conocimiento de las marcas titularidad de la Demandante por parte del público normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz sea tal que permita a la Demandante, al menos en sede del presente procedimiento, acreditar el conocimiento por parte de la Demandada, la cual se dedica a un sector de actividad radicalmente opuesto al de la Demandante, de las marcas titularidad de la Demandante con carácter previo al registro del nombre de dominio en disputa <colex.com.es>.

Igualmente, de otro signo bien pudiese haber sido la presente Decisión si el uso del nombre de dominio en disputa registrado por la Demandada denotase una carácter especulativo o contrario a la buena fe, circunstancias éstas que, a juicio de este Experto, no concurren en el presente supuesto, sin que a tal efecto puedan considerarse como constitutivas de mala fe determinadas circunstancias alegadas por la Demandante, tales como la aparente (que no es tal) inactividad del nombre de dominio en disputa o la ocultación de los datos de contacto de la Demandada en los registros Whois (circunstancia, por otra parte habitual, hasta el punto de concurrir en la propia de Demandante), como numerosas resoluciones de expertos han afirmado, las cuales, por su aplicación constante en los procedimientos basados en la Política UDRP huelga reproducir.

El anterior entendimiento, por otra parte, en nada prejuzga el derecho marcario que la Demandante en sede judicial pueda hacer valer. Y es que este Experto no es competente para determinar si se produce o no una infracción de marca de conformidad con la legislación española, tarea ésa reservada, de conformidad con lo establecido en el artículo 117-3 de la Constitución Española, a los Juzgados y Tribunales de dicho territorio, y que claramente excede de los limitados márgenes de los procedimientos regidos por el Reglamento, en los que únicamente se trata de dilucidar si se ha producido un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio. Lo anterior ha sido reiteradamente puesto de manifiesto por los expertos encargados de dictar resoluciones sobre la base de la Política UDRP (véase, por ejemplo, *Larios Pernod Ricard, S.A. v. Interialis Consulting, S.A. y D. D. F. de V. G.*, Caso OMPI No. D2003-0149).

El apartado 15.a) del Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("Reglamento UDRP") dispone que el experto resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política UDRP, con el Reglamento UDRP y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Esto hace que en numerosas decisiones emitidas en virtud de dicha Política se entienda que cuando las dos partes del procedimiento tienen su domicilio en el mismo estado resulte de aplicación, para suplir las eventuales lagunas de la Política UDRP y del Reglamento UDRP, la normativa de dicho estado (véanse, por ejemplo, *R. E. v. M. P.*, Caso OMPI No. D2000-0001; *M. L. M. and American Vintage Wine Biscuits, Inc, v. Shane Brown and Big Daddy's Antiques*, Caso OMPI No. D 2000-0004; *Transacciones Universales, S.A. v. M. A. C. V.*, Caso OMPI No. D2000-0484; *Seur España, S.A. c. A. L. A.*, Caso OMPI No. D2000-0691).

Pero la aplicación de la legislación nacional de forma complementaria a la Política UDRP no significa que el Experto pueda arrogarse unas competencias propias de los Tribunales de Justicia. Así pues, aplicando la misma lógica en relación al Reglamento (esto es, la aplicación de la legislación nacional de forma complementario al Reglamento) si la Demandante considera que la Demandada hace un uso de la expresión "colex" de forma que pudiera vulnerar su derecho de marca, siempre tiene abierta la vía judicial para ejercitar las acciones que el Derecho vigente le reconoce. Pero debe tenerse en cuenta que los requisitos para que prosperen esas acciones son diferentes a los requisitos para que prospere una reclamación en un procedimiento basado en el Reglamento. Por ello es posible que un nombre de dominio que no ha sido registrado de forma especulativa y por lo tanto que no es recuperable o cancelable sobre la base de dicho Reglamento sea utilizado de tal modo que infrinja una marca registrada de conformidad con la legislación española (véase, por ejemplo, *Monte de Piedad y Caja De Ahorros San Fernando de Huelva, Jerez y Sevilla (Cajasol) V. F. M., Natural Pixel S.C.*, Caso OMPI No. DES2010-0043).

De este modo, este Experto no puede más que reconocer que, en el presente caso, la Demandada ha

acreditado debidamente la existencia de intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Y una vez reconocido este extremo, no se cumple en criterio de este Experto el segundo de los requisitos del Reglamento para que la Demanda sea acogida.

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

La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o usado de mala fe.

No obstante, en la medida en que no se cumple el segundo de los requisitos del Reglamento, y teniendo en cuenta que para que el registro del nombre de dominio en disputa sea considerado de carácter especulativo o abusivo, y por ende, que la Demanda prospere es necesaria la concurrencia cumulativa de los tres requisitos previstos en el Reglamento, entiende este Experto que carece de sentido entrar a analizar el requisito relativo al registro o uso de mala fe del nombre de dominio en disputa.

7. Decisión

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

Alejandro Touriño

Experto

Fecha: 9 de Julio de 2013