

DECISIÓN DEL EXPERTO **FEDERAL-MOGUL CORPORATION V. A.P.** **CASO NO. DES2013-0020**

1. Las Partes

La Demandante es Federal-Mogul Corporation con domicilio en Estados Unidos de América, representada por CSC Digital Brand Services, Estados Unidos de América.

La Demandada es A.P con domicilio en Heidelberg, Alemania.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

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

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 19 de junio de 2013. El 19 de junio de 2013, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de junio 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 los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.

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 al procedimiento el 4 de julio de 2013. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de julio de 2013. 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 25 de julio de 2013.

El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 5 de agosto de 2013, 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

- a) Federal-Mogul Corporation posee los derechos sobre las siguientes marcas españolas denominativas FERODO:
- La marca número 0676617 registrada en la clase 12 de la Clasificación de Niza, concedida en fecha 12 de mayo de 1972.
 - La marca número 0964577 registrada en la clase 4 de la Clasificación de Niza, concedida el 26 de enero de 1981.
 - La marca número 3002147 registrada en las clases 7 y 12 de la Clasificación de Niza, concedida el 31 de agosto de 1931.
- b) La Demandante es una empresa fundada en el año 1897, líder mundial del diseño y producción de productos de fricción y frenada. Ha sido la primera compañía en el mundo que utilizó asbestos para el recubrimiento de sus frenos. En 1998 fue adquirida por el grupo automovilístico Federal-Mogul Aftermarket UK Limited. A día de hoy, Federal-Mogul Corporation diseña, produce y distribuye tecnología destinada a mejorar el rendimiento automovilístico, reducir la emisión de gases y mejorar la seguridad de los automóviles.
- c) La Demandante es titular de los nombres de dominio <ferodo.com> y <federalmogul.com>.
- e) La Demandada es titular del nombre de dominio <ferodo.es> registrado en febrero de 2013 y que consiste en publicidad sobre links de terceros de los conocidos como enlaces patrocinados o sistema "pay per click".

5. Alegaciones de las Partes

A. La Demandante

A.1. La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa controvertido es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con Derechos Previos, por los siguientes motivos:

- La Demandante afirma disponer de Derechos Previos sobre la palabra "Ferodo" que compone el nombre de dominio en disputa <ferodo.es>, sobre la base de su titularidad sobre una pluralidad de marcas españolas cuya composición es idéntica al nombre de dominio en disputa, es decir, FERODO: la marca española número 0676617 registrada en la clase 12 de la Clasificación de Niza y concedida en fecha 12 de mayo de 1972, la marca española número 0964577 registrada en la clase 4 de la Clasificación de Niza y concedida el 26 de enero de 1981 y la marca española número 3002147 registrada en las clases 7 y 12 de la Clasificación de Niza concedida el 31 de agosto de 1931. La Demandante aporta la impresión de la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas señalando su propiedad sobre las referidas marcas españolas para las clases.
- La Demandante alega que su marca es sobradamente conocida sobre la base de que la definición de "Ferodo" en la Real Academia Española (en adelante "RAE") es la de "Marca registrada" para material formado con fibras de amianto e hilos metálicos, que se emplea principalmente para forrar las zapatas de los frenos.

- Asimismo, la Demandante afirma que cualquier persona relacionaría el nombre de dominio en disputa con la marca de su titularidad, resultando dicha asociación peligrosa, ya que el público puede percibir que el nombre de dominio en disputa se trata de una página de la Demandante o que existe algún tipo de acuerdo comercial con la Demandada. La Demandante alega que la Demandada hace un uso ilegítimo del buen nombre de la Demandante causando daños de imagen a la misma.
- La Demandante alega en conclusión, que es la titular de la marca FERODO de reconocido prestigio y que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca registrada.

A.2. La Demandante considera que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, por los siguientes motivos:

- La Demandante expone que no ha podido encontrar ninguna marca registrada o nombre comercial FERODO a nombre de la Demandada, y que ésta tampoco es comunmente reconocida bajo esa denominación.
- La Demandante alega que la Demandada carece de autorización por su parte para el uso de su marca registrada. Alega también la improbabilidad de que la Demandada desconociera la existencia de los Derechos Previos que ostenta la Demandante, considerando que el único interés de la Demandada en el nombre de dominio en disputa es su clara identidad con la marca de reconocimiento mundial FERODO.
- La Demandante hace referencia a que aunque la Demandada haya registrado el nombre de dominio en disputa en febrero de 2013, el mero registro no otorga interés legítimo a su propietario.
- La Demandante alega la falta de interés legítimo de la Demandada sobre el nombre de dominio en disputa, a la luz de la ausencia de explotación del mismo, ya que no ofrece ningún producto o servicio de buena fe a través del sitio web a que conduce el nombre de dominio en disputa, sino que consiste en una relación de links que dirigen a páginas Webs de empresas competidoras, lo conocido como enlaces patrocinados o "pay per click". Con ello la Demandada se lucra mediante el uso de la marca de la Demandante, provocando erosión con la marca FERODO.
- La Demandante considera que por lo expuesto se demuestra que la Demandada no tiene ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.

A.3. La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe, por los siguientes motivos:

- Dada la presencia, difusión y popularidad en el mercado español, la Demandante afirma que "dicho reconocimiento y prestigio es lo que sin duda llevo al Demandado a registrar el nombre de dominio <ferodo.es>".
- La Demandante alega que se evidencia la existencia de mala fe, atendiendo a la respuesta por parte de la Demandada al requerimiento enviado. La Demandada mediante una serie de correspondencias realizó diferentes ofertas económicas para la transferencia del nombre de dominio en disputa, las cuales oscilaron entre los EUR 850 y los EUR 5.000.
- La Demandante afirma que el interés de la Demandada en el nombre de dominio en disputa es lucrarse, ya sea por la venta del mismo a la Demandante o ya sea para atraer usuarios que buscan los servicios de la Demandante para operar a través de links patrocinados que les permite obtener un beneficio a través de la confusión que provoca.
- Finalmente, la Demandante concluye en cuanto al uso de mala fe del nombre de dominio en disputa,

que no hay duda del pleno conocimiento por parte de la Demandada de la marca FERODO y de su valor de mercado, que no hay ninguna conexión entre ambas partes y que la única intención de la Demandada es atraer usuarios y beneficiarse económicamente de la confusión provocada.

A la vista de los precitados argumentos, la Demandante solicita que se dicte una resolución por la que el nombre de dominio en disputa <ferodo.es> le sea transferido.

B. La Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:

- (i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y
- (ii) La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- (iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión

El Experto considera que el nombre de dominio en disputa <ferodo.es>, para cuyo análisis debe sustraerse la partícula correspondiente al dominio de primer nivel .ES, es idéntico y en todo caso confundible con los alegados Derechos Previos de la Demandante, a saber, con las marcas españolas FERODO número 0676617 registrada en la clase 12 de la Clasificación de Niza, la número 0964577 registrada en la clase 4 de la Clasificación de Niza y la número 3002147 registrada en las clases 7 y 12 de la Clasificación de Niza. Estas marcas representan la misma voz de la que se compone el nombre de dominio en disputa.

Es evidente que el nombre de dominio en disputa <ferodo.es> guarda una identidad capaz de crear confusión con las marcas de la Demandante que está actualmente en vigor y que han sido solicitadas y concedidas en fecha 31 de agosto de 1931, 12 de mayo de 1972 y 26 de enero de 1981 respectivamente, es decir, en todo caso con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa, que tiene lugar el 3 de febrero de 2013.

Así pues, el Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Existencia de derechos o intereses legítimos

La Demandante ha aportado prueba de la presencia, difusión y popularidad de su denominación societaria en el mercado mundial, denominación protegida como marca y, a criterio de este Experto notoria, sino renombrada, extremos que configuran sus Derechos Previos.

La Demandante alega como evidente indicio de la falta de interés legítimo de la Demandada, la ausencia de oferta de productos o servicios a través del nombre de dominio en disputa, limitándose al conocido "pay per click" consistente en diversos links los cuales redirigen a páginas web de competidores de la Demandante que permiten al titular del dominio obtener ganancias gracias a la confusión provocada, sin explotar realmente su nombre de dominio en disputa.

De otra parte, la Demandada no es conocida por la denominación que representa el nombre de dominio en disputa ni es titular de marca alguna con dicha denominación.

Lo anterior confirma que la Demandada mantiene el nombre de dominio con un claro ánimo de lucro a través de la marca de la Demandante.

Igualmente, en la correspondencia mantenida entre la Demandante y la Demandada no aparece justificación de la existencia de interés legítimo de la Demandada sobre <ferodo.es>. La falta de justificación de la Demandada de la existencia de interés legítimo en su uso del nombre de dominio en disputa, es un indicio evidente de la inexistencia del mismo al que, para mayor abundamiento se le suma la inexistencia de contestación a la presente Demanda.

De tal forma, el Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

La tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas.

En este sentido, el artículo 2 del Reglamento señala que podrá considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o usado de mala fe, cuando nos encontremos ante alguno de los siguientes casos:

- a) Que la demandada 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; o
- b) Que la demandada 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 la Demandada haya desarrollado una actividad de esa índole; o
- c) Que la demandada haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- d) Que la demandada, 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 cualquiera 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) Que la demandada haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.

La Demandante ha aportado prueba de sus Derechos Previos materializados en la marca española registrada como FERODO. Este Experto considera, razonablemente, que no cabe considerar que la presencia, difusión y popularidad de la marca FERODO, hubiera podido escapar al conocimiento de la Demandada.

La mala fe en el registro o en el uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con los Derechos Previos alegados por un Demandante, se puede fundamentar en el conocimiento previo por la Demandada de la existencia de dichos Derechos Previos.

De la documentación aportada por la Demandante y de sus alegaciones se deduce la existencia de indicios más que suficientes para generar el convencimiento de que, antes y tras el registro del nombre de dominio en disputa, la Demandada tenía conocimiento de la marca de la Demandante FERODO. Como se señaló,

una coincidencia fruto de la casualidad (de otra parte no alegada por la Demandada) habría sido altamente improbable. La Demandada, además, en ningún momento manifestó, desconocimiento de la notoriedad que ostentan las marcas de la Demandante.

Como se ha citado anteriormente, el Artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias que en caso de ser acreditadas conllevan que se considere probado que el registro o el uso del nombre de dominio en conflicto se ha producido de mala fe. Entre dichas circunstancias, el Reglamento incluye los casos en los que el demandado registra o adquiere un determinado nombre de dominio, fundamentalmente con el fin de obtener una compensación económica a cambio de cederlo a través de cualquier forma, siempre que su importe supere el coste documentado que esté relacionado directamente con el mismo. La Demandante ha alegado que así sucede en este caso y así lo prueba con la aportación de las ofertas de venta del nombre de dominio en disputa entre otros, la cuales figuran una oferta de venta por EUR 3.500 y otra por EUR 5.000.

La ausencia de contestación a la Demanda por su parte, sin ofrecer una explicación razonable acerca de los derechos o intereses legítimos que pudiera ostentar como para que estuviese justificada su pretensión de una cesión onerosa, necesariamente deben llevar a concluir que la finalidad pretendida al registrar el nombre de dominio en disputa era, precisamente, la de lucrarse mediante la posterior cesión del mismo al titular legítimo a cambio de precio. Por otro lado, la ausencia de contestación conlleva también que no haya quedado documentado que el importe solicitado a cambio de la cesión se corresponda con los costes directamente relacionados con el registro y mantenimiento del nombre de dominio en disputa.

A juicio de este Experto los precios de venta solicitados superan ampliamente el coste razonable y documentado de un nombre de dominio bajo el ccTLD .ES. El ánimo de lucro que se deduce de la intención de obtener un beneficio pecuniario con la oferta del dominio en disputa ha sido en muchos procedimientos, ante este Centro, calificada como un supuesto de "justificativo de la mala fe en el registro y en el uso del dominio en disputa (ver, por ejemplo, *Clariden Holding AG v. P.P.F.* Caso OMPI No. DES2006-0018 y *Western Digital Technologies Inc. v. Domainprojects, S.L.* Caso OMPI No. DES2010-0007). A juicio de este Experto, y a falta de cualquier otra explicación oportuna en sentido contrario, las cantidades solicitadas exceden notablemente de los costes a los que alude el Reglamento para que no se aprecie mala fe en la conducta del Demandado, concurriendo el primer elemento del Reglamento.

Adicionalmente, la ausencia de prueba en contrario debido a la falta de presentación de contestación a la Demanda lleva a este Experto a considerar que el registro del nombre de dominio en disputa <ferodo.es> ha sido realizado de mala fe, concurriendo por tanto el tercero de los elementos del Reglamento.

A mayor abundamiento, la Demandada no ha desarrollado actividad propia a través del nombre de dominio en disputa, sino que la página Web relacionada solamente se compone de enlaces patrocinados a través de los cuales la Demanda se lucra por cada click por parte de un usuario, que de manera errónea, accede pensando que se trata de una página Web de la Demandante.

Parece asimismo que la Demandada tiene una clara intención de atraer a usuarios de Internet a su página Web, con ánimo de lucro, y como define el apartado c) del artículo 2 del Reglamento, "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". No parece creíble que la Demandada pudiese desconocer la marca, FERODO, cuya popularidad podría atraer muchos accesos al nombre de dominio en disputa y, eventualmente, muchos ingresos. La existencia, en el contenido del nombre de dominio en disputa, de enlaces inconexos entre sí, enlazando a servicios diversos, en este caso de competidores, difícilmente se puede valorar como cosa distinta a una clara y diáfana publicidad remunerada..

A la vista de todo lo anterior, este Experto estima que la Demandante ha registrado y usado 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 en disputa <ferodo.es> sea transferido a la Demandante.

Mario A. Sol Muntañola

Experto

Fecha: 13 de agosto de 2013