

DECISIÓN DEL EXPERTO

**HARD ROCK Holdings Limited v. Sociedad Privada de Alquiler S.L.
CASO NO. DES2013-0005**

1. Las Partes

La Demandante es HARD ROCK Holdings Limited, con domicilio en Orlando, Florida, Estados Unidos de América, representada por Elzaburu, España.

La Demandada es Sociedad Privada de Alquiler S.L., con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <hardrockeurovegas.es> (el "Nombre de Dominio").

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 1 de febrero de 2013. El 1 de febrero 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 7 de febrero 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 de los contactos 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 13 de febrero de 2013. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de marzo 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 6 de marzo de 2013.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 27 de marzo 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

La Demandante es titular de la marca HARD ROCK, concretamente, de los registros de Marca Comunitaria núms. 2197721 (del 30 de abril de 2001), 7286891 (del 3 de octubre de 2008), 5848353 (del 12 de abril de 2007), 5624119 (del 18 de enero de 2007), 4528261 (del 27 de junio de 2005), 4070298 (del 15 de octubre de 2004) y 4070264 (del 15 de octubre de 2004), en diversas clases del Nomenclátor Internacional.

La citada marca HARD ROCK es una marca notoria.

El Nombre de Dominio fue registrado el 21 de septiembre de 2012 y consta a nombre de la Demandada.

5. Alegaciones de las Partes

A. La Demandante

La Demandante, en resumen, alega:

Que HARD ROCK CAFÉ o simplemente HARD ROCK es el nombre comercial y la marca de sus restaurantes, conocidísimos internacionalmente por su especial estética norteamericana y que están presentes en muchas ciudades de todo el mundo, incluidas diversas ciudades españolas, donde la marca tiene una importante presencia social y cultural, por lo que se trata de una marca notoria o renombrada.

Que es titular de numerosos registros de la marca HARD ROCK con efectos en España y cita, concretamente, los registros de Marca Comunitaria antes mencionados (véase párrafo 4 de esta Decisión).

Que “Eurovegas” es la denominación de un complejo turístico y de ocio que se construirá próximamente en Madrid y dispondrá de hoteles, casinos, campos de golf, etc., proyecto que ha tenido una importante presencia en los medios de comunicación españoles desde que se empezó a barajar la posible implantación de dicho complejo en España.

Que el Nombre de Dominio contiene como elemento principal su marca registrada y notoria HARD ROCK, a la que simplemente se ha añadido el nombre del futuro centro de ocio “Eurovegas” y, por tanto, el Nombre de Dominio es idéntico o confundible con la citada marca.

Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, añadiendo que, de haberlos tenido, habría contestado al requerimiento que le remitió antes de presentar la demanda, poniéndolos de manifiesto.

Que el Nombre de Dominio no se corresponde con el propio nombre de la Demandada, ni ésta ha sido comúnmente conocida como “Hardrockeurovegas”.

Que en las búsquedas realizadas en el localizador de marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas y en la base de datos de la OAMI no ha aparecido ninguna marca “Hardrockeurovegas” ni “Hard Rock Eurovegas” a nombre de la Demandada.

Que la notoriedad de sus marcas HARD ROCK y HARD ROCK CAFÉ permite afirmar que la Demandada registró el Nombre de Dominio de mala fe y con el propósito de aprovecharse de dicha notoriedad y de la potencialidad del proyecto “Eurovegas”, añadiendo que la Demandada desarrolla su actividad en la Comunidad de Madrid, donde HARD ROCK tiene una conocida presencia y donde se desarrollará el proyecto “Eurovegas”, lo que, según la Demandante, evidencia la mala fe.

Que el Nombre de Dominio se encuentra “aparcado”, pese al tiempo transcurrido desde su registro.

Que ya se han dictado otras Decisiones bajo el Reglamento y la Política Uniforme en relación con la familia de marcas HARD ROCK.

Por todo ello, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.

B. La Demandada

La Demandada no se ha personado en el presente procedimiento y, por tanto, no ha contestado a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

Conforme al artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el código de país “.es” y del propio Reglamento.

También resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho español y, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas bajo el Reglamento y la UDRP.

6.2. Falta de contestación a la Demanda por parte de la Demandada

La Demandada no ha contestado a la Demanda. Por ello, conforme a lo establecido en el párrafo e) del Artículo 16 del Reglamento, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoyándose exclusivamente en la falta de contestación de la Demandada. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta de la Demandada. Así se ha resuelto en numerosas decisiones del Centro (*Deutsche Bank AG v. D-A.B.*, Caso OMPI No. D2000-0277; *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. S.R.R.*, Caso OMPI No. D2001-1183, *Retevisión Movil S. A. v. M.M.*, Caso OMPI No. D2001-1479, *NIKE Internacional, Ltd. v. Dª I.G.P.*, Caso OMPI No. DES2006-0009, entre otras).

6.3. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) que el Nombre de Dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) que el Demandado 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.

Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

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

El Artículo 2 del Reglamento define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en España.

El Nombre de Dominio está formado por la marca notoria HARD ROCK de la Demandante a la que se ha añadido el término “Eurovegas”. En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre la

Marca HARD ROCK (véase párrafo 4, Antecedentes de Hecho de esta Decisión). Sin embargo la Demandante no alega ni acredita ser titular de derechos sobre la denominación “Eurovegas” -que no puede ser calificada como genérica o descriptiva-, lo que ha de tener consecuencias a la hora de decidir acerca de la solicitada transferencia del Nombre de Dominio a su favor.

Para valorar en este caso el riesgo de “crear confusión”, hemos de comparar la marca HARD ROCK con el Nombre de Dominio, pues – como queda dicho en el párrafo anterior – la Demandante no ostenta derechos previos sobre la denominación “Eurovegas”. A juicio del Experto, no cabe la menor duda de que existe riesgo de confusión, ya que la citada marca HARD ROCK está totalmente incluida en el Nombre de Dominio, sin que se elimine tal riesgo por el hecho de haber añadido la denominación “Eurovegas” en el Nombre de Dominio. En cualquier caso, podría darse un riesgo de confusión por asociación, ya que cabría interpretar erróneamente que el Nombre de Dominio es el resultado de algún tipo de acuerdo entre los respectivos titulares de las marcas HARD ROCK y EUROVEGAS. Por último, es obvio que resulta irrelevante en este caso la terminación “.es” a efectos comparativos.

Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su Artículo 2.

6.3. B. Derechos o intereses legítimos

Conforme a las previsiones del Reglamento, corresponde al demandante probar que el demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, aunque corresponda al demandante la carga de la prueba, según Doctrina consolidada, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos *prima facie* -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del demandado demostrar lo contrario. Recordemos asimismo lo dicho anteriormente, en el sentido de que el artículo 16.e) del Reglamento dispone que “En caso de que el Demandado no presente escrito de contestación, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda”.

En numerosas decisiones anteriores se han marcado una serie de criterios para determinar si se cumple este requisito, a saber:

- Haber utilizado el nombre de dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por la denominación correspondiente al nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la demandante con ánimo de lucro.

En el presente caso no concurre circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo de la Demandada sobre el Nombre de Dominio.

La Demandante ha acreditado la notoriedad de la marca HARD ROCK, con abundante documentación acerca de la amplia presencia de dicha marca en España y en el resto del mundo. Cabe citar por ejemplo:

- artículos y referencias sobre dicha marca en distintos medios de Internet y en las páginas Web de importantes periódicos españoles, como El Mundo o ABC;
- información con listados de todas las ciudades del mundo donde existen establecimientos Hard Rock Café, por ejemplo, en Madrid;
- información sobre la presencia de las marcas HARD ROCK y HARD ROCK CAFÉ en la promoción de

conciertos y otros eventos artísticos y sociales, venta de camisetas con las citadas marcas, etc.

-copia de sentencias dictadas por tribunales españoles reconociendo expresamente la notoriedad de las citadas marcas.

La evidente notoriedad de la marca HARD ROCK y las otras circunstancias en este caso permite afirmar que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio y, en particular, sobre la denominación "Hard Rock".

Por otra parte, "Eurovegas" (término que se añade a HARD ROCK para formar el Nombre de Dominio) es, como alega la Demandante, la denominación de un complejo turístico y de ocio que se construirá próximamente en Madrid y dispondrá de hoteles, casinos, campos de golf, etc., proyecto que ha tenido una importante presencia en los medios de comunicación españoles desde que se empezó a barajar la posible implantación de dicho complejo en España, sin que la Demandada haya alegado derecho alguno sobre tal denominación.

Por tanto, podemos concluir que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio y, además, de haberlos tenido, habría contestado a la Demanda poniéndolos de manifiesto. Igualmente se ha de tener en cuenta que la Demandada tampoco contestó al requerimiento que le remitió la Demandante antes de presentar la Demanda.

En consecuencia, el Experto considera que se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su Artículo 2.

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

Como se ha indicado más arriba, HARD ROCK es una marca notoria, ya que goza de gran popularidad a nivel internacional, siendo habitual su presencia en diversos medios de comunicación. En consecuencia, se puede presumir que la Demandada conocía o debía conocer la existencia de dicha marca. En este punto cabe recordar que las marcas notorias gozan de una especial protección (Artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas (89/104/CEE) y artículo 8 de la Ley de Marcas española, Ley 17/2001 de 7 de diciembre).

La mencionada circunstancia, unida a la ausencia de derechos o intereses legítimos, permite afirmar que el registro del Nombre de Dominio, difícilmente puede obedecer a una actuación basada en la buena fe de la Demandada. Por el contrario, cabe concluir que con dicho registro se ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la marca HARD ROCK (y de la fama de la denominación "Eurovegas" en relación con el proyectado complejo turístico al que se alude en el punto anterior). Por lo demás, cabe aquí recordar la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre) y en particular su artículo 34, según el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico; además, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrá prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (artículo 34.3.e).

El prestigio y conocimiento general de que gozan este tipo de marcas da lugar a que se produzcan con frecuencia situaciones de abuso, como ocurre en el caso que nos ocupa, en relación con la marca HARD ROCK, que no es el primero que se presenta bajo el Reglamento y/o la Política UDRP. En efecto, no está demás mencionar que la notoriedad y/o popularidad de dicha marca ha sido ya reconocida en anteriores decisiones de expertos en procedimientos seguidos ante el Centro, a saber: *Hard Rock Café International (USA), Inc. vs. WW Processing*, Caso OMPI No. D2002-0021; *Hard Rock Café International (USA), Inc. v. Vision Star International, Inc.*, Caso OMPI No. D2002-0022; *Hard Rock Café International (USA), Inc. v. J.A.*, Caso OMPI No. D2007-0467; y *Hard Rock Holdings Limited v. J.G.C.*, Caso OMPI No. DES2011-0027.

En todos estos casos también se trataba de nombres de dominio que contenían la marca HARD ROCK y en la Decisión del citado caso *Hard Rock Holdings Limited v. J.G.C.*, supra, el Experto incluso reconoció el renombre de la repetida marca.

Recordemos también que la Demandante intentó evitar el presente procedimiento enviando un requerimiento a la Demandada, sin que ésta haya contestado al mismo.

Por último y aunque el Reglamento no exige que la mala fe afecte tanto al registro como al uso del Nombre de Dominio, cabe añadir que, cuando se registra un nombre de dominio sin interés legítimo y de mala fe, no es previsible que se haga un uso de buena fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía la Demandada, en el momento del registro, de estar perjudicando sin causa legítima los derechos de un tercero (entre otras, *Comunidad Autónoma de Galicia v. J.S.B.*, Caso OMPI No. D2000-1017). En cualquier caso, hemos de advertir que la Demandada no ha desarrollado ninguna página Web específica para usar el Nombre de Dominio, el cual se mantiene en situación de “aparcado” y este hecho contribuye a considerar que existe uso de mala fe (véase en este mismo sentido *Hard Rock Holdings Limited v. J.G.C.*, supra, antes mencionado, entre otras muchas Decisiones del Centro).

Por todo ello, se cumple igualmente el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

El Nombre de Dominio está formado por la marca notoria HARD ROCK de la Demandante a la que se ha añadido “Eurovegas”, término que también podría constituir marca registrada a nombre de terceros que no han intervenido en este procedimiento, motivo por el cual el Experto considera que no procede ordenar la transferencia del Nombre de Dominio a favor de la Demandante.

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <hardrockeurovegas.es> sea cancelado.

Antonia Ruiz López

Experto

Fecha: 8 de abril de 2013