

DECISIÓN DEL EXPERTO

Laverana GmbH & Co. KG c. JJ.A.B/ Devisual IdC, S.L.
Caso No. DES2012-0035

1. Las Partes

La Demandante es Laverana GmbH & Co. KG con domicilio en Wennigsen, Alemania, representada por RWZH rechtsanwälte, Alemania.

El Demandado es JJ.A.B. / Devisual IdC, S.L., con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del citado nombre de dominio es Red.es. El agente registrador es 1&1 INTERNET.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 17 de septiembre de 2012. El 18 de septiembre de 2012, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo día, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta desvelando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales diferían del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 20 de septiembre de 2012 suministrando el nombre del registrante y los datos de contacto desvelados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda, la cual fue realizada 21 de septiembre de 2012.

El Centro verificó que la Demanda y la Demanda modificada 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 artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda y la Demanda modificada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de octubre de 2012. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de octubre de 2012.

El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 10 de octubre de 2012.

El Centro nombró a Luis H. de Larramendi como Experto el día 9 de noviembre de 2012, 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 los siguientes registros de marca:

- Marca comunitaria No. 004098679 LAVERA, solicitada el 29 de octubre de 2004, para productos y servicios de las clases 3, 5, 10, 16, 21, 24, 25, 32, 42 y 44, y registrada el 25 de febrero de 2005 .
- Marca internacional No. 901714 LAVERA BODY SPA*, registrada el 21 de julio de 2005, para productos y servicios de las clases 3, 5, 10, 16, 21, 24, 25, 32, 42 y 44.
- Registro de marca alemán 1087216 LAVERA, solicitada el 10 de diciembre de 1985, para productos de las clases 3, 5 y 32, y registrada el 29 de enero de 1986.

El Demandado registró el nombre de dominio <laveraonline.es> el 11 de diciembre de 2009.

El Sr. A. es el gerente de Devisual IdC, S.L., motivo por el cual presenta el Escrito de contestación en nombre del Demandado.

Según acredita la Demandante, en fecha 7 de septiembre de 2012 el sitio Web del nombre de dominio en disputa carecía de contenido propio pero contenía numerosos enlaces a empresas de cosméticos competidoras de la Demandante. Sin embargo, en la actualidad el sitio Web se redirige a la página "www1.xxxx.xx", sobre la comarca de La Vera (Extremadura, España). Al parecer, el titular del nombre de dominio en disputa < 1xxxx.xx > sería una persona distinta del Demandado, sin que su vinculación con el Demandado haya sido demostrada.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

- La Demandante es una compañía alemana dedicada a los cosméticos naturales. Desarrolla su actividad desde 1982 bajo la marca LAVERA.
- La Demandante es titular de las marcas comunitaria, internacional y alemana antes mencionadas.
- El nombre de dominio en disputa resulta idéntico a las marcas de la Demandante, excepción hecha del elemento descriptivo "online" (del inglés "en línea").
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Nunca ha sido conocido bajo la denominación "lavera, sino que busca deliberadamente aprovecharse de la buena reputación y la notoriedad de la Demandante.
- El Demandado registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, intentando atraer a los consumidores que buscan productos cosméticos, aprovechándose así del prestigio de la Demandante.

Por todo ello, la demandante solicita que el nombre de dominio en disputa <laveraonline.es> le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado rechaza las pretensiones de la Demandante con los siguientes argumentos:

- La denominación "lavera" incluida en el nombre de dominio en disputa no hace referencia a las marcas de la Demandante, sino a la comarca de La Vera, perteneciente a la provincia de Cáceres, sita en la región española de Extremadura.
- El Demandado es una persona originaria de dicha zona y registró el nombre de dominio en disputa con el fin de desarrollar una página Web con información de la comarca de La Vera, al igual que otras páginas Web que ya existen sobre la misma.
- El hecho de que a día 7 de septiembre de 2012 aparecieran en el sitio Web enlaces a las páginas de otras empresas no es atribuible al Demandado. El dominio estaba en estado de parking y fue el proveedor quien bajo su responsabilidad creó esos enlaces. De hecho, el Demandado nunca ha recibido ninguna atribución económica por esa circunstancia.
- En la actualidad, el nombre de dominio en disputa apunta a una página Web dependiente de la Mancomunidad de La Vera y que promociona el turismo en La Vera.
- El demandado se considera legitimado para ser titular del nombre de dominio en disputa por ser originario de la comarca de La Vera, lo que acredita mediante una copia del reverso de su documento de identidad. El Demandado pretende usar en un futuro en nombre de dominio en disputa para la promoción de la comarca de La Vera, proyecto que hasta el momento no ha podido poner en marcha por falta de liquidez.
- Por lo tanto, el nombre de dominio ha sido adquirido de buena fe con el fin de promocionar una zona geográfica y por consiguiente para una actividad muy distante de la que ofrece la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombre de Dominio de Internet bajo el Código de País correspondiente a España (".es") (el "Plan Nacional") y en el propio Reglamento. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio ".es", resultarán igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho español.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP"), por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005, en *Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006 o *Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. JM.E-S.R.*, Caso OMPI No. DES2008-0031.

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

La Demandante ha acreditado su derecho de marca sobre LAVERA. El nombre de dominio en disputa resulta claramente confundible con dicha marca, pues la reproduce íntegramente, limitándose a añadir la expresión genérica "online", que de hecho es también habitualmente utilizada en España como equivalente inglés a la expresión española "en línea".

En numerosas decisiones UDRP se ha considerado que la adición de expresiones genéricas a una marca

para conformar un nombre de dominio no evita la confundibilidad. Así se recordó por ejemplo en SC *FARMEC S.A. and S.C. SICOMED S.A. v. JN.P.*, Caso OMPI No. D2005-0701:

“The disputed domain names are not identical with these trademarks, but do incorporate this trademark entirely. The fact that a trademark is incorporated in its entirety in a domain name is a solid indication, but does not ipso facto mean, that the domain name is confusingly similar to the trademark. The similarity of the trademark and the domain name depends on many factors, including “the relative distinctiveness of the trademark and the non-trademark elements of the domain name, and whether the non-trademark elements detract from or contradict the function of the trademark as an indication of origin” (see Pfizer Inc v. The Magic Islands, WIPO Case No. D2003-0870). However, this is another case of the addition of a prefix and suffix to a registered trademark descriptive of the products available on the Respondent’s website which, as many UDRP decisions demonstrate, will almost invariably be insufficient to prevent the domain names being confusingly similar to the registered trademark.

The Panel considers that the disputed domain names are confusingly similar to the GEROVITAL trademark for the following reasons: (i) GEROVITAL is an invented word with a high degree of inherent distinctiveness; (ii) ‘cosmetics’ and ‘cosmetiques’ are ordinary descriptive words that describe in English and French respectively the products offered by the Complainant; (iii) the evidence demonstrates that the GEROVITAL trademark has an established reputation in respect of medicines and cosmetics; (iv) potential customers will assume that the disputed domain names are associated with the Complainants’ trademark.”

En la misma línea se pronunció el experto en *Sociedad Española del Acumulador Tudor S.A. v. Asesoría Materiales Exportación S.L.*, Caso OMPI No. D2005-0621:

“The disputed domain names <bateriastudor.com>, <batteriestudor.com> and <tudorbatteries.com> entirely incorporate Complainant’s trademark TUDOR. The mere addition of the generic term ‘batteries’ in English, Spanish and French, i.e. ‘batteries’, ‘baterias’ and ‘batteries’ does not per se render the said disputed domain names distinctive, when compared to such trademark, especially considering precisely that the said trademark distinguishes batteries. See, mutatis mutandis, Quixtar Investments, Inc. v. Smithberger and Quixtar-IBO, WIPO Case No. D2000-0138; GA Modefine S.A. v. Mark O’Flynn, WIPO Case No. D2000-1424. See also PepsiCo, Inc. v. Diabetes Home Care, Inc. and DHC Services, WIPO Case No. D2001-0174; Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony Corporation) v. K.I., Caso WIPO Case No. D2000-1409 and America Online, Inc. v. C.H., WIPO Case No. D2001-1184.”

En cuanto a la afirmación del Demandado en el sentido de que en nombre de dominio en disputa hace referencia a la comarca española de La Vera, se trata de una circunstancia que será analizada en el siguiente apartado para determinar si otorga al Demandado derechos o intereses legítimos sobre dicha denominación.

Por lo tanto, este Experto considera que concurre la primera de las circunstancias necesarias para la estimación de la Demanda, al resultar el nombre de dominio en disputa confundible con las marcas de la Demandante.

B. Derechos o intereses legítimos

En relación con los posibles derechos o intereses legítimos sobre la denominación “lavera” en que consiste el nombre de dominio, el Demandado alega que éste hace referencia a la comarca de La Vera, situada en la provincia española de Cáceres (Extremadura). El Demandado alega su intención de crear una página Web referida a dicha comarca, de la que él es originario, según acredita.

Efectivamente esas circunstancias podrían permitir reconocer al Demandado derechos o intereses legítimos, si hubieran quedado debidamente acreditadas. Sin embargo, parece innegable que antes de que el Demandado tuviera noticia de la Demanda, su sitio Web contenía diversos enlaces a compañías de cosméticos competidoras de la Demandante, tal y como ha quedado debidamente acreditado en la Demanda y reconocido por el propio Demandado.

Sólo tras haber sido notificado de la Demanda ha modificado el Demandado su sitio Web redirigiéndolo a la página de un tercero que efectivamente hace referencia a la comarca de La Vera. Sin embargo, lógicamente su afirmada intención de relacionar su sitio Web con la comarca de La Vera no resulta veraz ante la evidencia de que antes de tener conocimiento de la Demanda el sitio Web contenía diversos vínculos a competidores de la Demandante. Aunque el Demandado afirma que no tenía conocimiento de dicha circunstancia, lo cierto es que lógicamente el contenido del nombre de dominio en disputa es responsabilidad suya y no puede por tanto admitirse que no tuvieran ninguna relación con el mismo.

Aunque el Reglamento no contiene una descripción de las circunstancias que permitirían acreditar derechos o intereses legítimos, la UDRP en que se inspira sí recoge en su artículo 4(c)(i) la siguiente:

“i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.”

Como es lógico, para poder reconocer derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, es necesario que el uso - o preparativos de uso - de buena fe del mismo hayan sido realizados antes de cualquier aviso de la controversia. En el presente caso, el Demandado solamente ha dado al nombre de dominio en disputa el contenido sobre el que basa sus derechos o intereses legítimos tras haber tenido noticia de la Demanda.

Es más, el nombre de dominio en disputa fue registrado según lo dicho en diciembre de 2009, por lo que el Demandado había tenido tiempo más que suficiente para haberlo dotado de contenido.

Por todo ello, el Experto considera que el Demandado no ha demostrado tener derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

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

La Demandante ha acreditado que antes de la presentación de la Demanda el sitio Web del nombre de dominio en disputa contenía numerosos enlaces a sitios Web de empresas de cosméticos competidoras de la Demandante. Esta conducta es subsumible en las pruebas de registro o uso del nombre de dominio de mala fe que prevé el Reglamento:

4) el Demandado, 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 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.

Como se ha señalado anteriormente, este Experto considera que no puede aceptarse la alegación de que el Demandado desconocía y no era responsable del contenido del sitio Web. De hecho, el Plan Nacional establece con claridad en su apartado decimocuarto:

- “1. La responsabilidad del uso de un nombre de dominio y el respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial corresponde a la persona u organización a la que se haya asignado dicho nombre de dominio.
2. Los agentes registradores acreditados no son responsables de la utilización de los nombres de dominio asignados a las organizaciones o personas a las que presten los servicios previstos en esta Orden.”

Las modificaciones realizadas por el Demandado en su sitio Web tras haber sido notificado de la Demanda carecen de relevancia, pues lógicamente la valoración de las circunstancias necesarias para la estimación de la Demanda debe referirse a la situación previa a su presentación.

En consecuencia, este Experto considera que ha quedado también acreditada la concurrencia 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 <laveraonline.es> sea transferido a la Demandante.

Luis H. de Larramendi

Experto

Fecha: 21 de noviembre de 2012