

DECISIÓN DEL EXPERTO

Marc Dorcel v. NATUR LINE SEX / B85182954

Caso No. DES2013-0008

1. Las Partes

El Demandante es Marc Dorcel con domicilio en París, Francia, representada por Bernard Soyer, Francia.

El Demandado es NATUR LINE SEX / B85182954, con domicilio en Pozuelo de Alarcón, Madrid, España, representado por Adrián González Baena, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador es Estrategias Website.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 6 de marzo de 2013. El 7 de marzo 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 y el 13 de marzo de 2013, 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 difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante en fecha 14 de marzo de 2013 suministrando la identidad del registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El Demandante realizó una enmienda a la Demanda en la misma fecha.

El Centro verificó que la Demanda y la Demanda enmendada cumplieran con 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 enmendada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 15 de marzo de 2013. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de abril de 2013.

El 15 de marzo de 2013, el Centro recibió una comunicación del Demandado indicando su dirección postal.

El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado dos veces ante el Centro el 3 de abril de 2013 en castellano e inglés. El 5 de abril de 2013, el Centro acusó recibo del Escrito de Contestación y solicitó al Demandado que clarificara el recurso solicitado, la cual fue presentada en fecha 8 de abril de 2013 en inglés.

El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 15 de abril 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.

El 15 de abril de 2013 el Demandado remitió nueva documentación al Centro. El 16 de abril de 2013 el Centro le dio respuesta advirtiéndole que de conformidad con el artículo 18 del Reglamento, la admisión y posterior valoración de información adicional - presentada fuera del plazo establecido para ello -, dependía de la discrecionalidad del Experto.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante ostenta el registro de marca comunitaria No. 8969891 MARC DORCEL, presentada ante la Oficina de Armonización para el Mercado Interior el 22 de marzo de 2010, y registrada el 14 de septiembre de 2010, para las clases 5 y 10, según consta acreditado en la impresión extraída de la página Web de dicho Organismo y aportada como Anexo 3 de la Demanda.

Asimismo, el Demandante posee los siguientes nombres de dominio: <marcdorcel.com>, <marc-dorcel.fr> y <mardorcel.fr>, registrados en fecha 2 de diciembre de 1996, 13 de julio de 2005 y 17 de enero de 2007, respectivamente, según se puede comprobar en las impresiones aportadas como Anexo 6 de la Demanda.

El Demandado ha registrado el nombre de dominio en disputa <marcdorcel.es> en fecha 16 de febrero de 2011, tal y como queda acreditado en la impresión del Whois aportada como Anexo 1 de la Demanda.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En primer lugar, destaca el Demandante que su sociedad, Marc Dorcel fue inscrita en el año 1979 ante el Registro Mercantil y de Sociedades de París bajo el No. 316388505, y que gira en el tráfico bajo el nombre comercial Marc Dorcel.

Según el Demandante, su empresa goza de una importante y antigua notoriedad en el sector de las películas para adultos y, más recientemente, ha ampliado su actividad a la venta de *gadgets* para adultos, que se comercializan bajo la marca MARC DORCEL. Para acreditar este extremo reproduce en el escrito de Demanda el enlace que redirige al artículo que el sitio Web Wikipedia le dedica al Demandante, así como aporta una impresión (Anexo 2 de la Demanda) con el número de resultados que aparecen en Google al introducir el nombre "Marc Dorcel".

Asevera el Demandante ser propietario de diversas marcas francesas y comunitarias, destacando a los presentes efectos el signo distintivo comunitario MARC DORCEL (No. registro 8969891) para las clases 5 y 10. Asimismo, señala tener registrados los nombres de dominio <marcdorcel.com>, <marc-dorcel.fr> y <mardorcel.fr>.

El Demandante considera que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca del Demandante, así como idéntico o casi idéntico a los nombres de dominio registrados por éste.

Respecto al segundo de los requisitos del Reglamento, el relativo a la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, el Demandante destaca que el Demandado no opera en el tráfico bajo el nombre "Marc Dorcel", ni tiene en la actualidad ninguna marca con dicho nombre.

Respecto al uso que hace el Demandado sobre el nombre de dominio en disputa, afirma el Demandante que el Demandado lo venía utilizando para comercializar *gadgets* para adultos, y en prueba de ello aporta unas impresiones del contenido de la página Web que se alberga en el nombre de dominio en disputa como Anexo 5. Sobre el mismo, se apunta que, posteriormente, el contenido de dicho sitio Web fue modificado y se ofreció para su venta al Demandante.

En relación con la posible mala fe en el registro o uso del nombre de dominio en disputa, el Demandante asevera, en primer lugar, que el Demandado ejerce una actividad de *sexshop* en línea en su página Web "www1.xxxx.xx", donde comercializa *gadgets* de Marc Dorcel adquiridos a través de un distribuidor. En ese sentido, según el Demandante, ello debería ser motivo suficiente para acreditar que el Demandado conocía perfectamente la marca del Demandante y que no podía ignorar que atentaba contra los derechos de Marc Dorcel.

Prosigue la argumentación el Demandante haciendo referencia a un nombre de dominio que no es objeto del presente procedimiento, <marcdorcel.net>, para apuntar que en la página Web del mismo se ubica un vínculo hacia la Web del Demandado "www1.xxxx.xx" con su nombre y sus datos de contacto telefónico.

Según el Demandante, el objeto del Demandado era utilizar un nombre de dominio que pudiera generar confusión con los nombres de dominio del Demandante, todo ello con el fin de perturbar las operaciones de la sociedad Marc Dorcel y engañar al consumidor.

Además, se alega que los números de teléfono son los mismos en los sitios Web "www.marcdorcel.es" y "www1.xxxx.xx".

Señala, además el Demandante, que el Demandado ha registrado también el nombre de dominio <marcdorcel.net>, al cual se ha referido anteriormente en el escrito de Demanda, y que está siendo actualmente objeto de otra demanda.

Asimismo, otro dato indicativo de mala fe sería, siempre según el Demandante, el hecho de que el Demandado, en respuesta al requerimiento enviado por el primero para la restitución del nombre de dominio en disputa (así como el del nombre de dominio <marcdorcel.net>), estimara la venta de ambos por un precio inicial de 24.000 euros, posteriormente, de 6.000 euros y, por último, de 12.000 euros bajo amenaza de su puesta a la venta en el sitio Web SEDO. Se aporta como Anexo 10 el requerimiento enviado por el Demandante y como Anexo 11 la correspondencia electrónica cruzada entre ambas partes.

Finamente, el Demandante señala que el Demandado, una vez requerido para la restitución del nombre de dominio en disputa, modificó el contenido del sitio Web del nombre de dominio en disputa <marcdorcel.es>, retirando todos los productos que se comercializaban anteriormente, manteniéndose las categorías de productos, los números de teléfono y las condiciones generales del sitio Web.

B. Demandado

Antes de entrar en las alegaciones del Demandado, cabe puntualizar que el Escrito de Contestación ha sido presentado en los idiomas castellano e inglés, teniendo ambos, extrañamente, una redacción en su gran parte ininteligible, quizá por el uso de traductores automáticos. Por este motivo, nos vemos obligados en este punto a reproducir únicamente aquellas alegaciones que este Experto ha podido llegar a entender, en uno u otro idioma, dejando de lado las meras interpretaciones que éste pudiera llegar a hacer sobre los argumentos vertidos en el Escrito de Contestación presentado pues, lógicamente, no corresponde a éste ejercer dicha tarea, que se ha de limitar en este punto a resumir las alegaciones de las partes. En todo caso, como ya se ha dicho, el Escrito de Contestación fue presentado en castellano e inglés por lo que el Experto considera que los argumentos del Demandado quedan suficientemente claros en su conjunto.

El Demandado inicia sus alegaciones negando haber adquirido el nombre de dominio en disputa para intentar crear confusión con los nombres de dominio del Demandante, negando también haberlo hecho con mala fe, de la misma forma que niega vender o hacer alusión a productos que pueda proporcionar la empresa Marc Dorcel en el sitio Web del Demandado.

En relación a la posible identidad o similitud hasta el punto de crear confusión respecto a otro término sobre el que el Demandante tenga Derechos Previos, el Demandado aduce no haber mediado mala fe en el registro o uso del nombre de dominio en disputa. El Demandado afirma haber comprado los productos de su Web a la empresa Lovely Planet por lo que alega que no concurriría mala fe. En este sentido, aporta el Demandado como Anexo 2 a), b), c), d) y e) impresiones de pantalla de la Web de la mercantil Lovely Planet, listado de facturas emitidas por dicha sociedad al Demandado, y que se puedan visualizar desde la misma Web, así como facturas emitidas por dicha mercantil y albaranes de entrega al Demandado.

Respecto a la posible ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, el Demandado afirma llevar a cabo un negocio legítimo sin intención de engañar a los consumidores o menoscabar la marca de los productos o servicios implicados. A tal efecto, se refiere a un Anexo 3 para acreditar lo anterior, sin embargo, no se adjunta al Escrito de Contestación.

Finalmente, la Demandada niega haber registrado el dominio con el objeto de venderlo, alquilarlo o de algún modo transferirlo al Demandante. Asimismo, afirma no tener intención de competir o perturbar el negocio del Demandante.

En cuanto a la información adicional que la Demandada aportó en fecha 15 de abril de 2013, nada nuevo añadió al debate, toda vez que se trataba de la documentación y contestación a la demanda ya remitida en plazo.

6. Debate y conclusiones

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

El Demandante ostenta la marca comunitaria MARC DORCEL, lo que le confiere un derecho de uso exclusivo, así como la posibilidad de prohibir a terceros dicho uso en el tráfico económico sin la debida autorización del titular.

Además, el Experto encuentra que la marca aducida por el Demandante tiene la consideración de notoria, y que la misma es ampliamente reconocida en el sector y por el público interesado en la venta de películas y productos para adultos. En ese sentido, resulta suficiente la prueba aportada por el Demandante respecto al artículo dedicado al Demandante en Wikipedia, y la impresión del número de resultados en Google respecto a la búsqueda del nombre "Marc Dorcel" (anexo 2 de la Demanda).

Por otra parte, el nombre de dominio en disputa <marcdorcel.es> es idéntico a la marca de la Demandante.

Es evidente que, dado el carácter notorio de la marca del Demandante, y que ésta aparece reproducida de forma idéntica en el nombre de dominio en disputa, la posibilidad de confusión en el público consumidor es muy elevada y, por tanto, el Experto entiende que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento hace referencia la existencia o no de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.

Viene siendo práctica decisoria habitual que, en la medida en que se impone al Demandante la prueba de

un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado sobre la denominación en cuestión), debe considerarse suficiente que el Demandante exponga los indicios que puedan encontrarse a su alcance y que prueben *prima facie* tal alegación, de manera que, una vez constatados los mismos, corresponderá al Demandado, al contestar la Demanda, demostrar la existencia de cualesquiera derechos o intereses legítimos a su favor. Así, el artículo 5b)ix) del Reglamento impone al Demandado que la contestación deberá incluir “todo tipo de pruebas documentales sobre las que se base el escrito de contestación”, lo que incluye aquéllas que acrediten que no se ha producido el registro del nombre de dominio en disputa con carácter abusivo o especulativo. En este sentido, citamos las decisiones *Sinbar v. Forsyte Corporation*, Caso OMPI No. D2008-1667; *Southcorp Limited v. Frontier Direct Pty Ltd*, Caso OMPI No. D2004-0949; *Cassava Enterprises Limited, Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited v. Victor Chandler International Limited*, Caso OMPI No. D2004-0753). El Experto considera que es relevante mencionar decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP”) por haber servido de inspiración al Reglamento.

El Demandante ha acreditado ser titular de la marca comunitaria MARC DORCEL, así como ha demostrado haber registrado los nombres de dominio <marcdorcel.com>, <marc-dorcel.fr> y <mardorcel.fr> con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa, por parte del Demandado.

Por su parte, el Demandado no ha proporcionado argumento ni explicación alguna que demuestre tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Ni en el Escrito de Contestación ni en la correspondencia cruzada con el Demandante, una vez fue requerido por éste para la transferencia del nombre de dominio en disputa, aparecen indicios que razonablemente puedan crear alguna duda sobre este extremo.

Más bien al contrario, la ausencia de toda acreditación que arroje luz sobre la posible relación entre el nombre de dominio en disputa y la sociedad Demandada (NATUR LINE SEX) por parte del Demandado, o sobre las razones que le llevaron a la inscripción de tal nombre, no pueden entenderse sino como una prueba indiciaria de la ausencia de derechos o intereses legítimos. Ello unido al hecho de que el nombre de dominio en disputa reproduce de forma idéntica una marca notoria con el objeto de vender en línea productos destinados al mismo sector en el que opera el Demandante – y entre los que se encuentran los de la propia marca del Demandante -, lleva a este Experto a concluir la ausencia de derechos e intereses legítimos por parte del Demandado sobre nombre de dominio en disputa <marcdorcel.es>.

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

Finalmente, el Reglamento en su artículo 2 establece una serie de circunstancias que, en caso de ser acreditadas, constituirán la prueba del registro y utilización de mala fe de un nombre de dominio.

Entre otras circunstancias, se cita la del Demandado que haya intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.

Resulta evidente que el Demandado no podía desconocer la marca del Demandante, pues él mismo vendía los productos del Demandante en línea, a través de la Web alojada en nombre de dominio en disputa <marcdorcel.es> y de la Web “www1.xxxx.xx”. En consecuencia, el hecho de venir utilizando el signo distintivo notorio del Demandante de forma idéntica en el nombre de dominio en disputa, sin haber aportado, como ya hemos dicho, prueba alguna que acredite derechos o intereses legítimos sobre el mismo y, para una finalidad de venta de productos/objetos para adultos con ánimo de lucro, constituye prueba de la intención del Demandado de crear confusión en los usuarios para atraerlos a su páginas Webs.

El anterior debe ponerse en relación con el siguiente, y es que el Demandado, una vez que el Demandante

le requirió para transferir el nombre de dominio en disputa (y el de <marcdorcel.net>), le ofreciera el mismo para su venta por un importe inicial de 24.000 euros, posteriormente, de 6.000 euros y, finalmente, de 12.000 euros bajo amenaza de ponerlo a la venta en el sitio Web SEDO. La Demandante ha alegado que así sucede en este caso, y lo prueba con la aportación de la correspondencia cruzada entre ambas partes (anexo 11 de la Demanda). La ausencia, en el Escrito de Contestación, de una explicación que justifique este ofrecimiento, negando - por ejemplo - haber realizado tal oferta, o cuando menos facilitando una explicación razonable de los derechos o intereses legítimos que pudiera ostentar como para que estuviese justificada su pretensión de venta, permite pensar que la finalidad de su registro era, además de la de aprovecharse del nombre de una marca notoria, lucrarse mediante la venta del mismo al legítimo titular. Por otro lado, a juicio de este Experto, y a falta de cualquier otra explicación oportuna en sentido contrario, las cantidades por la que se ofrecía dicho nombre de dominio en disputa (y el de <marcdorcel.net>) excede notablemente de los costes a los que alude el Reglamento para que no se aprecie mala fe en la conducta del Demandado.

Por todo ello, entiende el Experto que el nombre de dominio en disputa fue registrado y ha sido usado de mala fe, cumpliéndose, pues, el tercero de los requisitos establecidos en el Reglamento.

7. Decisión

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

Mario A. Sol Muntañola

Experto

Fecha: 29 de abril de 2013