

## DECISIÓN DEL EXPERTO **STANLEY BLACK & DECKER, INC. C. G.S** **CASO NO. DES2014-0002**

### **1. Las Partes**

La Demandante es Stanley Black & Decker, Inc. con domicilio en Estados Unidos de América, representada por Elzaburu, España.

El Demandado es G.S. con domicilio en Aix-En-Provence, Francia.

### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <stanleysecurity.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 14 de enero de 2014 por correo electrónico, y el 16 de enero de 2014 por correo urgente. El 14 de enero de 2014, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de enero de 2014, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de enero de 2014. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de febrero de 2014.

El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 17 de febrero de 2014.

El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 26 de febrero de 2014, 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 una compañía norteamericana fabricante de productos de seguridad, constituida en el Estado de Connecticut en 1852 e incluida en el ranking Fortune 500.

La Demandante es titular de varios registros marcarios que incluyen el término "Stanley". En particular, y en lo que aquí interesa, la Demandante es titular de la marca nacional mixta No. 0481676(5) STANLEY, desde el 13 de septiembre de 1966 en, entre otras, la clase 9, sistemas de alarmas de seguridad.

La Demandante es igualmente titular registral de los siguientes nombres de dominio <stanley.com>, <stanleysecurity.com>, <stanleysecurity.org>, <stanleysecurity.net>, <stanleysecurity.info> y <stanleysecurity.biz>, así como de un amplio listado de nombres de dominio que incluyen los distintivos "stanley" y "security".

El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado en fecha 9 de febrero de 2011.

#### *5. Alegaciones de las Partes.*

##### **A. La 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 compañía líder en los sectores de las herramientas y la seguridad, con presencia en más de 100 países en todo el mundo, que ha realizado grandes esfuerzos en promocionar la marca STANLEY y en que su empresa, cuyos orígenes remontan a 1843, sea conocida por el público en general.
- La Demandante es titular, con anterioridad al registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa, de una serie de marcas y nombres de dominio que contienen los signos distintivos "stanley" y "stanley security", que cuentan con carácter notorio.
- La Demandante lleva operando bajo el signo distintivo "stanley" durante casi una década en España.
- El Demandado fue objeto de una demanda ante este mismo organismo por el registro del nombre de dominio <air- france.cc>, idéntico a la marca anterior notoria AIR FRANCE, en el que el experto en cuestión ordenó la transferencia del nombre de dominio a la compañía demandante.
- El nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar a las marcas y nombres de dominio registrados de la Demandante, lo que evidencia el interés de su titular de aprovecharse del prestigio y reputación de aquélla.
- El Demandado registró el nombre de dominio en el año 2011, siendo totalmente consciente de la existencia de los Derechos Previos de la Demandante sobre los términos "stanley" y "stanley security".
- El Demandado no es titular de ninguna marca STANLEY o STANLEY SECURITY, tampoco es conocido por tales términos, y la elección del nombre de dominio en disputa no puede obedecer a la casualidad. Adicionalmente, el Demandado no usa ni ha usado el nombre de dominio en disputa.
- El Demandado fue informado de que el nombre de dominio en disputa infringía los derechos marcarios de

la Demandante a través de una carta de cese y desistimiento, que fue atendida de manera no satisfactoria por el Demandado, sin que aportara éste explicación o justificación alguna que motivase el uso y/o registro del nombre de dominio en disputa.

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

## **B. El Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante. Nótese, no obstante, que el Demandado mantuvo conversaciones previas con la Demandante con ocasión de los requerimientos enviados por ésta, sin que dichas conversaciones derivasen en ningún entendimiento entre las partes.

## *6. Debate y conclusiones*

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP" en sus siglas en inglés), 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 abusivo es que el nombre de dominio 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 el Demandado del nombre de dominio en disputa, de una serie de registros marcarios en España, que incluyen los términos "stanley" y "stanley security". Otras marcas alegadas por la Demandante para la fundamentación de su derecho, idénticas o similares al nombre de dominio en disputa, registradas por aquélla con posterioridad a la creación de aquél por el Demandado, no han sido, por ese preciso motivo, tomados en consideración por el Experto.

En adición a lo anterior, ha logrado acreditar la Demandante el ímprobo esfuerzo realizado en el conocimiento de su marca por el público en general, a través de costosas inversiones publicitarias en eventos deportivos tales como la "Premier League", el campeonato de Moto GP, o la "Major League Baseball" y en el parque de entretenimiento "Walt Disney World Resort".

Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, debe examinarse 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.

En criterio del Experto, al comparar el nombre de dominio en disputa con los referidos Derechos Previos nos encontramos con que el primero consiste en la denominación "stanley security", mientras que la principal marca de la Demandante es STANLEY, por lo que resulta evidente el riesgo de confusión, entre ambos términos, ya que el nombre de dominio en disputa se ha obtenido, simplemente, añadiendo a la denominación "stanley", el término "security", que no puede calificarse como elemento diferenciador, pues alude claramente a la actividad ofertada por la Demandante, de modo que el consumidor medio interpretará que tiene alguna relación con la Demandante.

En efecto, el término "security" constituye una palabra no distintiva y genérica, cuyo significado y finalidad comercial no son otros que identificar la actividad de la Demandante. Numerosas decisiones en virtud del Reglamento y de la Política UDRP se han pronunciado anteriormente en sentido similar (véanse, por ejemplo, *Adam Opel AG, General Motors España S.L. v. Tecnozar Informática*, Caso OMPI No. DES2009-0041, o *L'Oréal, Lancôme Parfums Et Beauté& Cie v. J.Y.*, Caso OMPI No. D2011-1627).

Igualmente, tal y como afirma la Demandante, la mera adición del código de país ".es" es irrelevante a efectos de comparar los signos en disputa. A este respecto, son ilustrativas las decisiones dictadas en el *Casino Castillo de Perelada S.A., Casino Lloret de Mar S.A. y Gran Casino de Barcelona S.A. v. Montera 33 S.L.*, Caso OMPI No. D2002-0830 <casinoperelada.com>, <casinolloret.com> y <grancasinobarcelona.com>; en *Torelló Llopart, S.A. v. A.T.S.*, Caso OMPI No. D2005-1353 <torello.com>; o en *Perfetti Van Melle Benelux BV v. I.U.*, Caso OMPI No. DES2006-0037 <mentos.es>.

Así, es opinión del Experto concluir que el nombre de dominio en disputa <stanleysecurity.es > se revela idéntico o confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante.

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 abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

A los anteriores efectos, ha sido entendimiento constante de los Expertos que debe 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 el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (véanse, por ejemplo, *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. Ravi Gurnani Gurnani*, Caso OMPI No. DES2006-0001, *Casino de Mallorca, S.A v. MX.V.G./(xxxxx)*, 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 del demandado, le corresponde a éste, en la Contestación a la Demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos. En el presente supuesto, la Demandante realiza una serie de alegaciones argumentando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa <stanleysecurity.es>. En particular alega la Demandante los siguientes extremos a su alcance:

- El Demandado no ha atendido debidamente el requerimiento enviado por la Demandante y no ha aportado prueba alguna sobre los derechos o intereses legítimos que ampararían su proceder.
- Nunca ha existido ni existe en la actualidad vínculo alguno entre la Demandante y el Demandado.

- La Demandante no sólo no ha autorizado al Demandado el registro de nombres de dominio idénticos a su marca, sino que tampoco patrocina, directa o indirectamente, sus actividades.
- El Demandado no utiliza, y nunca lo ha hecho, el nombre de dominio en disputa <stanleysecurity.es>.
- Y, por último, el Demandado no es conocido por el nombre de dominio en disputa y para el desarrollo de sus actividades comerciales, cualesquiera que éstas sean, podía hacer uso de términos genéricos u otros distintivos que no sean marcas ajenas.

Las anteriores alegaciones, en consonancia con lo dispuesto en la Política UDRP, son compartidas por este Experto y le permiten concluir, aun de manera indiciaria, que la Demandante ha aportado atisbos razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.

Lo que es más, ante la intimación de cese en el uso y explotación del dominio por parte de la Demandante, el Demandado desaprovechó a juicio de este Experto la ocasión de advertir de los argumentos, de existir, que pudiesen justificar el uso y/o registro del nombre de dominio en disputa en conexión con la oferta de buena fe de productos o servicios. Y es que el Demandado alegó lo que a su derecho convino en las conversaciones previas mantenidas entre las partes sin que por parte de aquél se expusiesen argumentos razonables que pudiesen justificar el registro o tenencia del nombre de dominio en disputa. A lo anterior, se suma la notable circunstancia de que el Demandado no ha contestado formalmente a la Demanda, desaprovechando una nueva ocasión de alegar, como podía haber hecho, hechos o elementos que pudieran justificar que tuviera derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa o rebatir de alguna manera las alegaciones contra él manifestadas por la Demandante.

Por ello, y habiendo sido analizadas las anteriores circunstancias, en el presente caso no parece concurrir circunstancia alguna que permita, a juicio del Experto, considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa.

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

### **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 abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

A tenor de lo preceptuado por el Reglamento, habrá de entenderse como mala fe el registro de un nombre de dominio, entre otros supuestos, cuando aquél haya sido registrado a fin de impedir que el poseedor o titular de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el demandado haya desarrollado una actividad de esa índole, circunstancia que parece concurrir en el presente supuesto en criterio de este Experto.

En conexión directa con lo anterior, uno de los factores que es tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio ajeno es el conocimiento previo, por parte del demandado, de los Derechos Previos del demandante (véanse, por ejemplo, *Soria Natural, SA* y *Vicenc Roig Ribas*, Caso OMPI No. D2004-0803, *Iberdrola SA v. A.G. , FJ.*, Caso OMPI No. D2003-0675). En el presente procedimiento no ha quedado indubitadamente constatado que el Demandado tuviese conocimiento de las marcas de la Demandante en el momento en que procedió al registro del nombre de dominio en disputa, pero el Demandado no ha aportado explicación alguna sobre el motivo por el cual ha elegido los términos “stanley” y “security” para registrar el nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, es difícil imaginar que el registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado ha sido de buena fe cuando se ha llegado previamente a la conclusión de que aquél no ostenta un derecho o interés legítimo sobre tal nombre de dominio. (Véanse, por ejemplo, *Endebe Catalana, S.L. v. R.O.O. ,* Caso OMPI No. DES2006-0028, *Blizzard Entertainment, Inc. v. V.V.*, Caso OMPI No. DES2006-0036, o

*Laboratorios Inib SA, S.A. v. Paco Pérez Pereira, Caso OMPI No. DES2008-0027).*

De igual manera, puede ser considerado como indicio de mala fe la circunstancia de que el Demandado haya registrado al menos otro nombre de dominio de mala fe, habiendo perdido un procedimiento extrajudicial al amparo del Reglamento (véase, por ejemplo, *Sistemas Kalamazoo, S.L. v. Ofistore Internet, S.L. Caso OMPI No. DES2006-0033*). En el presente caso, concurre dicha circunstancia por cuanto que el Demandado se vio privado del nombre de dominio <air-france.cc>, el cual se corresponde con la marca notoria AIR FRANCE, en virtud de la decisión dictada en el Caso OMPI No DCC2009-0001.

De igual forma, hay que tener en cuenta el hecho de que el Demandado no ha contestado formalmente a la Demanda. Y, como ha sido advertido de manera constante por otros expertos, del solo hecho de la falta de contestación no puede inferirse sin más la mala fe del demandado, sin embargo es evidente que de la falta de contestación tampoco pueden deducirse sin más consecuencias favorables a ese mismo Demandado, más bien todo lo contrario (ver Casos OMPI *Cortefiel, S.A. v. M.G.Q.*, Caso OMPI No. D2000-0140 y *Cortefiel, S.A. v. The Gallery Group*, Caso OMPI No. D2000-0162).

A esto hay que añadir que el nombre de dominio en disputa <stanleysecurity.es> no está siendo usado por el Demandado para ofrecer sus propios servicios o productos. Esta falta de uso efectivo, también denominada “tenencia pasiva” del nombre de dominio, es un acto que ahonda en calificar su uso como de mala fe. En este sentido ver, por ejemplo el Caso OMPI No. DES201-0047 *Cartonajes Internacional, S.L., Sociedad Unipersonal v. Frank Mjos*, o el Caso OMPI No. DES2011-0016, *Profida v. Y.X.X.*, <madeinsport.es>.

A la vista del expediente, este Experto entiende que el registro del nombre de dominio en disputa <stanleysecurity.es> se produjo por razón de la notoriedad y prestigio de la marca STANLEY, por lo que cabe entender que el nombre de dominio en disputa se ha registrado y usa de mala fe, cumpliéndose de este modo el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo.

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

## **7. Decisión**

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

**Alejandro Touriño**

Experto

Fecha: 10 de marzo de 2014