

DECISIÓN DEL EXPERTO **VICTOR ARRIBAS PARDO, MEJOR QUE MEJOR, S.L. V. P.P.** **CASO NO. DES2016-0019**

1. Las Partes

Los Demandantes son Victor Arribas Pardo y Mejor Que Mejor, S.L. con domicilio en Barcelona, España, representados por Guillermo Hinarejos Mulliez, España.

El Demandado es P.P. con domicilio en Barcelona, España representado por Vallo & Asociados, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <fotomaton-barcelona.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 5 de julio de 2016. El 5 de julio de 2016, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 8 de julio de 2016, 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.

En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, los Demandantes presentaron una modificación a la Demanda el 18 de julio de 2016. El Centro verificó que la Demanda y la Demanda enmendada 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 enmendada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 19 de julio de 2016. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de agosto de 2016. El Centro recibió el 19 de julio de 2016 una comunicación firmada por Vivien Ponitz remitida a través de una dirección de correo electrónico correspondiente al nombre de dominio <fotomaronbarcelona.es> confirmando al Centro la recepción de la Demanda y su remisión a sus representantes legales. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 4 de

agosto de 2016. El 10 de agosto de 2016 el Centro fue puesto en copia de una comunicación remitida desde una dirección de correo electrónico vinculada al nombre de dominio en disputa y dirigida a 1&1 Internet (Registrador del nombre de dominio en disputa) informando de la obligación de poner en copia al Centro.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 12 de agosto de 2016, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Cuestiones previas

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP así como a la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme, segunda edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 2.0").

Asimismo, constituye doctrina consolidada que el Experto en el marco de sus facultades puede realizar averiguaciones para esclarecer las alegaciones de las Partes tales como visitar el nombre de dominio en disputa, las búsquedas en bases de datos registradas y otras investigaciones análogas.

A. Consolidación de los Demandantes

El Experto considera que en el presente procedimiento se dan los criterios para la acumulación solicitada por los Demandantes por existir un interés común en la reclamación (concretamente, Victor Arribas Pardo es el titular del nombre de dominio <fotomatonbarcelona.es>, mientras que Mejor Que Mejor, S.L. es la empresa familiar) y por ser procesalmente adecuada la acumulación.

B. Identidad del Demandado

El Demandado alega en su Escrito de Contestación a la Demanda no ser el titular del nombre de dominio en disputa. En apoyo a su alegación aporta copia de un documento de cesión de derechos a favor de un tercero del que se desprende igualmente que el Demandado delegó en el presunto adquirente de los derechos sobre el nombre de dominio en disputa la comunicación al Registrador del cambio de la titularidad del nombre de dominio en disputa.

El artículo 2 del Reglamento establece que es considerado Demandado el "beneficiario del registro de un nombre de dominio contra el cual se ha iniciado una demanda conforme al Reglamento". Por tanto, el señor P.P. es la parte Demandada del procedimiento.

Asimismo, aunque el Demandado alega que la actualización de los datos del titular registral constituía una obligación contractual de Vivien Ponitz, este Experto considera que dicho contrato tiene eficacia en su caso entre las partes sin que resulte oponible frente a terceros de buena fe que, amparándose en los datos de un registro abierto al público como es el *WhoIs* del nombre de dominio en disputa, dirigieron sus pretensiones contra el titular registral del nombre de dominio en disputa.¹

Entiende el Experto que en tanto que en el momento de presentación de la Demanda ante el Centro, la

¹ Este Experto no entra a valorar si la no actualización de los datos del *WhoIs* del nombre de dominio en disputa constituye un incumplimiento o no del contrato celebrado entre el Demandado y Vivien Ponitz en tanto que ello excede del objeto del presente procedimiento.

persona que figuraba como titular registral del nombre de dominio en disputa era el Demandado, en nada puede afectar a los Demandantes el cambio de titularidad del nombre de dominio en disputa al no haberse hecho público mediante la actualización de los datos disponibles a través del *Whois* del titular registral del nombre de dominio en disputa.²

5. Antecedentes de Hecho

Los Demandantes, que prestan servicios de alquiler y puesta en marcha de varios tipos de fotomatón para amenizar eventos sociales (tales como bodas o reuniones de empresa), a través de una de las empresas del grupo familiar tienen derechos sobre la marca no. 3503106 FOTOMATON BARCELONA ante la Oficina Española de Patentes y Marcas ("OEPM" en lo sucesivo). Solicitada la marca el 13 de marzo de 2014 por otra empresa del grupo de los Demandantes, publicada la solicitud el día 8 de mayo de 2014, fue concedida el 18 de diciembre del mismo año. La transmisión de la titularidad de la marca a favor del Demandante "Mejor que Mejor,S.L." fue presentada en la OEPM con fecha 1 de julio de 2016, hallándose a la espera de su concesión. Los Demandantes utilizan el nombre de dominio <fotomatonbarcelona.es> para la prestación de sus servicios en Internet.

El registro del nombre de dominio en disputa <fotomaton-barcelona.es> tuvo lugar el 21 de octubre de 2014. El nombre de dominio en disputa redirige a una página web que ofrece servicios competidores de aquellos prestados por los Demandantes.

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandantes

Alegan los Demandantes haber iniciado su actividad económica en 2012 cuando se registra el nombre de dominio <fotomatonbarcelona.es>. Que no es hasta marzo de 2014 cuando solicitan la marca FOTOMATON BARCELONA a través de la mercantil "Urraca Producciones,S.L." que posteriormente transmite a la ahora Demandante "Mejor Que Mejor,S.L."

Con ello consideran que el nombre de dominio en disputa <fotomaton-barcelona.es> es idéntico a la marca FOTOMATON BARCELONA sobre la que poseen Derechos Previos. Que los servicios ofrecidos por el Demandado son idénticos a los que ofrecen en la página web de los Demandantes. De esta manera concluyen que existe un riesgo de confusión para el consumidor.

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos los Demandantes entienden que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa <fotomaton-barcelona.es>. Fundamentan su alegación los Demandantes en los siguientes motivos: los Demandantes tienen derechos sobre una marca registrada, el Demandado ofrece los mismos servicios que los Demandantes en su web "www.fotomatonbarcelona.es" así como por pretender con ánimo de lucro crear confusión con la marca sobre la que los Demandantes tienen derechos.

En relación al último de los requisitos consideran los Demandantes que el registro fue de mala fe pues con

² En opinión de este Experto, a los efectos del presente procedimiento resulta indiferente la cesión a la que se refiere el Demandado en tanto que no se actualizó el titular registral y conforme a los datos públicos del *Whois* figura el Demandado como titular registral del nombre de dominio en disputa. Adicionalmente, el Centro, además de llevar a cabo la notificación de la Demanda de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento, notificó la Demanda a la dirección de correo electrónico que figuraba en la página web a la que redirigía el nombre de dominio en disputa, por lo que el beneficiario del nombre de dominio en disputa (Vivien Ponitz) era conocedor de la Demanda y tuvo la posibilidad de personarse en el procedimiento, como se demuestra en el hecho de que tras la notificación de la Demanda remitió un correo electrónico al Centro señalando que: "Por este mismo correo, confirmamos la recepción de todos los documentos. Nuestros abogados ya están preparando la respuesta a los alegaciones - la mandaremos en breve."

el nombre de dominio en disputa el Demandado está ofreciendo los mismos servicios que ofrecen los Demandantes pero éstos bajo el amparo de su marca registrada.

Finalizan los Demandantes alegando que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa con mala fe y a fin de perturbar su actividad comercial buscando de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando un riesgo de confusión con la marca sobre la que los Demandantes poseen derechos en cuanto a los servicios ofrecidos.

B. Demandado

Manifiesta el Demandado en su Escrito de Contestación a la Demanda haber registrado el nombre de dominio en disputa <fotomaton-barcelona.es> con fecha de 21 de octubre de 2014, tras haber comprobado que no existía ningún nombre de dominio similar y explotado por un tercero. Además al momento del registro del nombre de dominio en disputa el Demandado alega que el nombre de dominio <fotomatonbarcelona.es> se encontraba inactivo.

Que la publicación de la marca de sobre la que los Demandantes poseen derechos tuvo lugar con fecha de 26 de diciembre de 2014, es decir, con fecha posterior a la adquisición de su nombre de dominio en disputa.

Niega haber actuado de mala fe al momento de registro como lo demuestra el hecho de que el registro del nombre de dominio en disputa es anterior a la fecha de concesión de la marca sobre la que los Demandantes poseen derechos y sus efectos se despliegan solo desde ese momento según dice en apoyo del artículo 38.1 de la Ley de Marcas.

Finalmente alega no ser el titular real del nombre de dominio en disputa ni por tanto estar utilizando el nombre de dominio en disputa. En apoyo de lo anterior el Demandado aporta el contrato de cesión del nombre de dominio en disputa <fotomaton-barcelona.es> de fecha 2 de noviembre de 2014 a favor de Vivien Ponitz. Que tal y como se deduce de dicho contrato la señora Ponitz era la responsable de actualizar los datos del titular registral del nombre de dominio en disputa. Sin embargo con la recepción de la Demanda del presente procedimiento comprobó que dicha cesión del nombre de dominio no se había formalizado. No obstante el Demandado insiste en no explotar negocio alguno sobre la fotografía ni cualquier otra actividad que pudiera ser competencia directa o indirecta con los Demandantes.

Que habiendo recibido burofax de los Demandantes con fecha de 22 de junio de 2016 contestó con fecha de 12 de julio de 2016 comunicando y dando noticia del contrato de cesión del nombre de dominio en disputa a favor de Doña Vivien Ponitz a los efectos de realizar la reclamación a dicha persona. Que a pesar de que los Demandantes le concedieron un plazo de diez días y en contra de lo dispuesto por el artículo 130.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil interpusieron Demanda ante el Centro. Es decir, en contra de dejar transcurrir el plazo concedido.

Por todo ello, mantiene que existe una falta de legitimación pasiva para contestar a la Demanda toda vez corresponde a la verdadera propietaria del nombre de dominio en disputa, Doña Vivien Ponitz, efectuar tales alegaciones.

7. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que los

Demandantes alegan poseer Derechos Previos

Los Demandantes tienen Derechos Previos en los términos del Reglamento. Es decir, poseen derechos a través de una de las sociedades integrantes del grupo empresarial sobre la marca española FOTOMATON BARCELONA. Asimismo, se ha solicitado ante la OEPM la inscripción de la transmisión de la titularidad de la marca a favor del Demandante "Mejor que Mejor,S.L.". Consecuentemente el análisis de este primer requisito debe versar sobre la comparación de tal marca con el nombre de dominio en disputa <fotomaton-barcelona.es>.

Han sido numerosas las decisiones bajo el Reglamento que han entendido que existe una identidad esencial, como la de este caso, cuando se reproduce íntegramente la marca y que, en general, esta circunstancia es suficiente para dar por cumplido este requisito (*Salomon S.A.S. c. Timothy Foster*, Caso OMPI No. DES2015-0004).

En estas circunstancias la adición al nombre de dominio en disputa de un guión entre los términos "fotomatón" y "barcelona" no aporta valor distintivo alguno. Ni que decir que el análisis de este requisito prescinde del dominio de primer nivel correspondiente al código de país ".es".

Así pues queda probada la similitud del nombre de dominio en disputa con los Derechos Previos de la Demandante hasta el punto de crear confusión.

B. Derechos o intereses legítimos

Por lo que se refiere al segundo requisito, se entiende como suficiente que los Demandantes, con los medios de prueba que tienen a su alcance, aporten indicios que demuestren *prima facie*, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. En el presente caso las Demandantes alegan tener derechos sobre una marca y no haber otorgado autorización para su uso.

Consideran asimismo los Demandantes que el Demandado pretende, con ánimo de lucro, crear confusión frente a la marca española FOTOMATON BARCELONA sobre la que los Demandantes poseen derechos. Y que dicha confusión se produce en la medida en que el nombre de dominio en disputa <fotomaton-barcelona.es> ofrece los mismos servicios que los Demandantes comercializan bajo la marca en el nombre de dominio de su titularidad <fotomatonbarcelona.es>.

Habiendo probado *prima facie* los Demandantes la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado le corresponde al Demandado establecer los derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Frente a lo anterior el Demandado defiende que el registro del nombre de dominio es legítimo por ser de fecha anterior al registro de la marca sobre la que los Demandantes poseen derechos.

Se hace notar que a los efectos de protección a las marcas se entienden que sus efectos se despliegan desde la fecha de la publicación de la solicitud si finalmente es concedida. Que dicha publicación tuvo lugar con fecha de 8 de mayo de 2014 y finalmente se concedió la marca.

Con todo ello, el Experto entiende que no parece razonable calificar como leal el uso de la marca sobre la que los Demandantes poseen derechos como nombre de dominio en disputa pues entiende el Experto que atendiendo a la identidad entre la marca y el nombre de dominio en disputa y al redireccionamiento al nombre de dominio <fotomatonbarcelona.es> existe un evidente intento de confundir a los consumidores y atraerlos a otro negocio competidor de los Demandantes. Efectivamente el uso del nombre de dominio en disputa se limita a redirigir al usuario de Internet al sitio web "www.fotomatonbarcelona.es" donde se ofertan servicios competidores de los prestados por los Demandantes tal y como ha podido comprobar el Experto. Con ello concluye el Experto que el uso del nombre de dominio en disputa <fotomaton-barcelona.es> realizado por el Demandado no se puede considerar como un uso meramente descriptivo de su propio significado sino que persigue un aprovechamiento de la marca sobre la que los Demandantes poseen derechos en tanto que el nombre de dominio en disputa redirige al nombre de dominio <fotomatonbarcelona.es> donde un competidor de los Demandantes actúa en el tráfico bajo el término

“fotomaronbarcelona” y no “fotomatonbarcelona”. En consecuencia, en opinión de este Experto, el Demandado no ha conseguido refutar la prueba *prima facie* de los Demandantes respecto de la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa.

Por todo ello entiende el Experto que queda cumplido el segundo de los requisitos a los efectos del Reglamento.

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

De las pruebas presentadas por las Partes, el Experto concluye que cabe deducir que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa con el fin de transferir su titularidad y/o beneficiar a un competidor de los Demandantes. Efectivamente el nombre de dominio en disputa redirecciona al sitio web “www.fotomaronbarcelona.es” cuya actividad comercial es idéntica a la de los Demandantes. Es decir, existe un uso del nombre de dominio en disputa de mala fe pues se intenta atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a la página web de un competidor de los Demandantes creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de los Demandantes 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. En consecuencia, este Experto considera que atendiendo al uso del nombre de dominio en disputa se desprende la mala fe requerida en el tercer elemento.

En definitiva, entiende el Experto que se dan las circunstancias para dar por cumplido el tercero de los requisitos del Reglamento.

8. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <fotomaton-barcelona.es> sea transferido a los Demandantes.

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 26 de agosto de 2016