

DECISIÓN DEL EXPERTO
CAR&BOAT MEDIA C. E&RAUTOMOV LIES
CASO OMPI NO. DES2012-0024

1. Las Partes

La Demandante es Car&Boat Media, con domicilio en Paris, Francia, representada por Casalonga Avocats, Francia.

La Demandada es E&Rautomovlies, con domicilio en Lleida, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <lacentrale.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 23 de mayo de 2012. El mismo día, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. También el mismo día, 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 sus datos de contacto.

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 14 de junio de 2012. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de julio de 2012. 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 5 de julio de 2012.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 9 de julio 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

Son hechos a tener en cuenta los siguientes.

La Demandante es propietaria de los derechos de marca comunitaria No. 000233965 LACENTRALE, solicitada el 19 de abril de 1996 y registrada el 20 de abril de 2000.

Además, la Demandante es propietaria de los derechos sobre la marca nacional francesa LA CENTRALE nº 99832003, presentada el 29 de diciembre de 1999 y en vigor.

Además, la Demandante es propietaria de los derechos de marca internacional sobre dicha denominación en otros países (p.e., Suiza), y es titular de diversos nombres de dominio que incorporan el término "lacentrale" (p.e., <lacentrale.fr>, <lacentrale.eu> o <lacentrale.net>, entre otros).

La marca LACENTRALE remonta su origen al periódico "La Centrale des Particuliers", el cual fue creado en 1969, siendo su objeto actual una revista de ofrecimiento en venta entre particulares de coches de segundo mano mediante la difusión de anuncios. A través de Internet, desarrolla la Demandante esta misma actividad, es hoy líder en Internet y en la telefonía móvil en el sector de anuncios de coches, motos, vehículos utilitarios, caravanas y piezas de recambio.

El carácter notorio como marca de la denominación "lacentrale" ha sido reconocido judicialmente.

El nombre de dominio en disputa fue registrado con fecha 23 de noviembre de 2010.

La Demandada no está empleada ni es licenciataria de la Demandante.

El contenido de la página Web del Nombre de Dominio se refiere al ofrecimiento en venta de automóviles. Dicha página Web se ofrece a clientes nacionales y europeos, y es accesible en idioma francés. De hecho, se puede solicitar un automóvil desde Francia mediante la utilización de un formulario redactado en lengua francesa.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Según la Demandante:

El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca comunitaria No. 000233965 y a la marca nacional francesa nº 99832003 de la que la Demandante es titular. Dichas marcas están formadas por la denominación "lacentrale".

Dichas marcas son notorias, ampliamente conocidas en Internet y por el público.

Existe un riesgo de confusión entre las marcas de las que la Demandante es titular y el nombre de dominio en disputa.

La Demandante es víctima con regularidad de la piratería de sus marcas por nombres de dominio de terceros.

La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Nunca ha sido conocida bajo dicho nombre de dominio, ni es licenciataria o empleada de la Demandante. No utiliza el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Al contrario, utiliza el nombre de dominio para beneficiarse indebidamente de la imagen y de la notoriedad de la marca de la que la Demandante es titular, entrando en competencia directa con la actividad de la Demandante.

Esto se demuestra por el hecho de que es posible solicitar información e incluso cerrar una transacción relativa a la compraventa de un automóvil desde Francia a través de la Web del nombre de dominio en disputa, pudiendo un usuario francés acceder a dicha Web en lengua francesa. Esto demostraría que la Demandada se dirige al mercado francés en el que la Demandante es conocida bajo la denominación "lacentrale".

Por último, alega la Demandante que la Demandada registró y está usando el nombre de dominio en disputa de mala fe, como se demuestra por el hecho de que la Demandada es un especialista en la búsqueda personalizada de vehículos automóviles, y en la puesta en relación entre profesionales franceses. Por ello, no podía ignorar la presencia en el mercado de la Demandante y de sus marcas, antes citadas.

Además, las búsquedas en motores de búsqueda de Internet, bajo la denominación "lacentrale" desembocan en el nombre de dominio <lacentrale.fr> del que es titular la Demandante. Incluso referencia la Demandante una conversación telefónica con la Demandada por la que ésta le ofreció la transferencia del nombre de dominio en disputa por 4.500 euros.

Respecto del uso de mala fe, señala la Demandante que el uso del nombre de dominio en disputa tiene como objeto beneficiarse de la notoriedad vinculada a la marca LACENTRALE titularidad de la Demandante. Ello es así porque los productos ofrecidos a través del nombre de dominio en disputa son idénticos a los ofrecidos por la Demandante (es decir, vehículos automóviles).

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

La Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento y en el Derecho sustantivo aplicable, en concreto, el Reglamento de Marca Comunitaria (Reglamento (CE) nº 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993), la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, "LM") y la Ley de Competencia Desleal española (Ley 3/1991, de 10 de enero, "LCD"). También se tiene en cuenta la Política uniforme para la resolución de controversias en materia de nombres de dominio de 1999 (en adelante, la "Política" o "UDRP").

A. Derechos previos

Conforme a lo previsto en el Reglamento, la Demandante ha de probar que ostenta Derechos Previos sobre una concreta denominación. El concepto de Derecho Previo es definido por el artículo 2 del Reglamento en términos que lo identifican con una denominación de propiedad industrial válidamente registrada en España; con nombres civiles o seudónimos notorios que identifiquen a personas de amplio conocimiento social; y con denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

Aparte de ese criterio temporal, es obvio por el propio calificativo de "previo" que acompaña al término "derecho", que la Demandante habrá de probar que su derecho exclusivo sobre la concreta denominación de que se trate es anterior en el tiempo al nombre de dominio en disputa.

Por consiguiente, y en principio, a fin de poder resolver el caso, como requisito de procedibilidad, debe exigirse a la Demandante una prueba, al menos indiciaria, de que el derecho a utilizar la denominación coincidente con el nombre de dominio en disputa se adquirió en fecha anterior a la del registro de este último.

En el presente caso, la Demandante registró la marca comunitaria No. 000233965 LACENTRALE con efectos desde 19 de abril de 1996 (fecha de solicitud). Por su parte, el nombre de dominio en disputa fue

registrado en fecha 23 de noviembre de 2010.

Resulta evidente, a la vista de las fechas de registro arriba mencionadas, que la Demandante ostenta derechos previos sobre la marca LACENTRALE. En la medida en que la Demandante ha alegado derechos de marca comunitaria, ésta cobra plenos efectos en nuestro país conforme a lo establecido en el Reglamento de Marca Comunitaria.

Por tanto, este Experto considera que la Demandante ostenta derechos previos en el sentido exigido por el Reglamento.

B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Aparte del anterior, el Reglamento exige que exista una identidad o similitud hasta el punto de causar confusión entre el nombre de dominio en disputa y la denominación sobre la que la Demandante ostenta derechos previos.

Las denominaciones enfrentadas son, por un lado, la marca comunitaria No. 000233965 LACENTRALE, y, por otro, el nombre de dominio en disputa <lacentrale.es>.

A partir de una mera comparación fonética y literal resulta que ambas denominaciones son absolutamente idénticas. La evidencia es tan clara que no hace falta acudir a un examen de conjunto de los signos enfrentados, tal y como defiende constantemente nuestra Jurisprudencia, cuya cita es ociosa dado el extenso conocimiento de esta doctrina.

Así pues, si tenemos en cuenta el probado renombre de la actividad de la Demandante, así como de su marca comunitaria (y, en su ámbito nacional de su marca nacional francesa No. 99832003, considera el Experto que entre el nombre de dominio en disputa y dicha marca existe una similitud hasta el punto de causar confusión.

Por consiguiente, el Experto determina que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento.

C. Ausencia de derechos o intereses legítimos

El segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento se refiere a que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre o los nombres de dominio en disputa.

En el examen de este requisito, se debe acudir al artículo 4(c) de la Política para conocer qué criterios pueden servir de pauta para concluir acerca de si se da o no este requisito, dado que el Reglamento no contiene referencia expresa al respecto. Tales criterios, entonces, son los siguientes:

i) haber utilizado el nombre de dominio en disputa, o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o ii) haber sido conocido corrientemente, en calidad de particular, empresa u otra organización, por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o iii) haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

Con el objetivo de facilitar la prueba, numerosas decisiones emitidas en virtud de la Política vienen señalando que un demandante únicamente está obligado a proporcionar un principio de prueba (*prueba prima facie*) para que después le corresponda al demandado demostrar derechos o intereses legítimos. Ver *Sinbar v. Forsythe 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.

Este planteamiento es razonable y justo. Pero, además, es necesario que éste demuestre alguna circunstancia de sus derechos o intereses legítimos, lo que viene a traducirse en que un demandado demuestre que ha ejercido de buena fe o legítimamente el derecho o el interés sobre el que edifica su defensa (véase, en este sentido, las alusiones de la Política en el artículo 4(c) a “oferta de buena fe” de productos o servicios; o a “uso legítimo y leal” del nombre de dominio; o, en suma, al hecho de haber sido conocido bajo el nombre de dominio, todas las cuales entiende el Experto que se aceptan también por el Reglamento). Véanse las decisiones emitidas en virtud de la Política o el Reglamento en *Société de Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco Limited v Piranha Interactive Ltd*, Caso OMPI No. D2000-1333; *W. & G. Foyle Limited v. R. G. F.*, Caso OMPI No. D2000-1543; *Société Vortex contre Association bnabil@cybercable.fr*, Caso OMPI No. D2001-0803; o *Partygaming, Plc, Partygaming la Limited v. G. V. C.*, Caso OMPI No. DES2010-0002.

Para empezar, la Demandada no ha contestado la Demanda. De acuerdo con un principio procesal generalmente aceptado, la ausencia consciente de Contestación a la Demanda a las pretensiones de la parte demandante puede ser interpretado, por quien resuelva la controversia, como aceptación tácita de las mismas. El Experto considera que este viejo brocardo es plenamente aplicable al supuesto presente a la vista de la prueba presentada por la Demandante que respalda sus tesis.

En primer lugar, la Demandante ha probado que la Demandada ni ha sido conocida por la denominación “lacentrale” antes del registro del nombre de dominio en disputa; ni ha desarrollado una actividad legítima bajo dicha denominación con anterioridad a dicho momento. De hecho, la Demandada no es, ni ha sido licenciataria de la Demandante. Y, en segundo lugar, tampoco se ha probado que la Demandada haya registrado o inscrito a su nombre ningún derecho con la denominación “lacentrale”.

Consecuentemente, el Experto entiende que se da también el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento.

D. Registro o uso del nombre de dominio en disputa de mala fe

En lo que se refiere al tercer y último requisito establecido en el Reglamento, resulta comúnmente admitido que la buena o la mala fe, se aprecia por la concurrencia de determinadas circunstancias de hecho que permiten presumir razonablemente que el nombre de dominio en disputa se ha registrado con intención de causar un perjuicio o daño a la demandante.

En este sentido, el Reglamento establece una serie de supuestos cuya concurrencia lleva a entender que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o está siendo usado de mala fe.

El listado de supuestos se refiere expresamente a circunstancias tales como: i) que el demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio en disputa a la demandante que posee derechos previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio en disputa; o ii) que el demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que la demandante utilice su derecho previo a través del nombre de dominio en disputa, siempre y cuando el demandado haya desarrollado una actividad de esta índole; o iii) que el demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o iv) que el demandado al utilizar el nombre de dominio en disputa, haya 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 de la 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; o v) que el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la demandante.

Partiendo del hecho probado de que la actividad y la marca de la Demandante tienen carácter renombrado, que dicha actividad ha venido desarrollándose desde tiempo muy anterior (aproximadamente 1969) al de

registro del nombre de dominio en disputa y que la Demandada no ha demostrado tener ningún derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio en disputa, el Experto considera que no puede concluirse más que la Demandada debió inscribir el nombre de dominio en disputa a sabiendas de la existencia de la Demandante y con finalidad de perturbar su actividad o impedirle el registro debido del nombre de dominio en disputa a nombre de este último.

Esta conclusión se consolida, además, por el hecho de que la Demandada es un profesional especialista (al menos así se anuncia) del intercambio y búsqueda de vehículos de motor, siendo éste el mercado de referencia propio de la Demandante. Siendo así, es imposible concebir que la Demandada no conociera de la existencia previa de la Demandante en su sector de negocio. Incluso el nombre de dominio en disputa ofrece el intercambio de tales vehículos a consumidores situados a lo largo de Europa, pudiendo encontrarse en Francia, lugar de origen de la Demandante y país en el que tiene presencia comercial intensa. Este comportamiento implica una voluntad deliberada de entrar en colisión con la actividad desarrollada por la Demandante. Al tener lugar a través de la Web del nombre de dominio en disputa, es indudable la voluntad de la Demandada de querer atraer con ánimo de lucro a su sitio Web usuarios o consumidores que busquen a la Demandante (pues se ofrecen vehículos a cambio de un precio), y, en definitiva, de perturbar la normal actividad de la Demandante, quien debe considerarse competidora, por dedicarse al mismo segmento de negocio que la Demandada.

El Experto coincide con el parecer expresado en otras resoluciones del Centro, según las cuales, tratándose de un registro de mala fe, difícilmente puede haber con posterioridad un uso de buena fe.

Por todo ello, el Experto entiende que se da el tercero de los requisitos establecidos en el Reglamento, y que, por tanto, el nombre de dominio en disputa fue registrado y está siendo usado 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 <lacentrale.es > sea transferido a la Demandante.

José Carlos Erdozain

Experto Único

Fecha: 23 de julio de 2012