



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Kingfisher S.A. v. Recinfor

Caso N° DES2006-0024

1. Las Partes

La Demandante es Kingfisher S.A. con domicilio en Templemars, España, representada por Durán-Correjter, España.

La Demandada es Recinfor con domicilio en Bilbao, Vizcaya, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <bricodepot.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 22 de septiembre de 2006. El 26 de septiembre de 2006 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 27 de septiembre de 2006 ESNIC 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 del contacto administrativo, técnico y de facturación.

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9 de octubre de 2006. De conformidad con el párrafo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de octubre de 2006. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 27 de octubre de 2006.

El Centro nombró a María Baylos como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 16 de noviembre de 2006, 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. Antecedentes de Hecho

La sociedad demandante es titular del registro de Marca Internacional nº 612.974, BRICO DEPOT, con efectos en España, solicitada el 30 de diciembre de 1993 y concedida el 19 de diciembre de 1995. Es, igualmente, titular del Nombre Comercial no registrado, BRICO DEPOT.

El nombre de dominio <bricodepot.es> fue registrado por el demandado el 8 de noviembre de 2005.

El Demandado reconoce en su contestación que, previamente a iniciar el presente procedimiento, recibió una carta de la Demandante notificándole la existencia de un conflicto con el nombre de dominio <bricodepot.es>. La Demandante, en escrito complementario presentado fuera de plazo, cuya valoración por este Experto se establecerá más adelante, presentó copia de la referida carta. En dicha carta consta que al Demandado se le notificaron los registros previos de los que es titular la Demandante y se le invitó a que transfiriera voluntariamente el nombre de dominio en cuestión so pena de emprender acciones legales en ejercicio de los derechos de la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante basa su Demanda en:

- La titularidad de la Marca internacional con protección en España, antes referida, así como el derecho sobre el Nombre Comercial no registrado BRICO DEPOT, al amparo del artículo 8 del Convenio de la Unión de París (CUP) y la existencia de una Marca Internacional en tramitación, con prioridad francesa, designando España.
- El uso de su Nombre Comercial y Marca para distinguir todo tipo de materiales para realizar obras y bricolaje a nivel doméstico, no sólo en Francia sino en España donde existen 8 establecimientos comerciales “BRICO DEPOT”.
- La identidad entre el nombre de dominio controvertido y sus Marcas registradas.
- La inexistencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio <bricodepot.es> por no ostentar ningún derecho de propiedad industrial o denominación social inscrita en España.
- La mala fe en el registro por haberse hecho con la única intención de impedir que el titular de la marca pueda reflejarla como nombre de dominio y con el objetivo de perturbar la actividad comercial de la Demandante.
- La mala fe en el uso del nombre de dominio la basa la Demandante en el intento del Demandado de atraer de manera intencionada y con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a fuente, afiliación, patrocinio o promoción

del sitio Web del Demandado y sus productos o servicios. Acompaña como prueba de esta afirmación una fotocopia del sitio Web “www.bricocanal.com” donde aparece una referencia al Demandado RECINFOR.

- Además alega la Demandante que el nombre de dominio <bricodepot.es> lleva directamente al sitio Web del Demandado, como dice haber comprobado mediante Acta notarial, que no acompaña.

Por estas razones solicita que el nombre de dominio <bricodepot.es> sea transferido a la Demandante.

B. Demandado

El Demandado, al contestar a la Demanda, básicamente alegó:

- La falta de interés que, a su entender, tiene la Demandante en el nombre de dominio puesto que no lo había registrado antes.
- La anterioridad del registro del nombre de dominio al registro de la marca BRICO DEPOT en España.
- El objeto de haber registrado ese nombre de dominio se debe al propósito de crear una nueva empresa con dicha denominación para lo que solicitó y obtuvo del Registro Mercantil Central la debida aprobación, el 6 de febrero de 2006.
- Reconoce la recepción de una carta de los responsables de KINGFISHER S.A. “indicando la existencia de conflicto con el dominio”(sic) que motivó que decidiese paralizar la creación de la nueva empresa, pero que no le dio mayor importancia a tal conflicto al no haber recibido noticias posteriores.
- El nombre de dominio no ha estado operativo sino en un “parking” de dominios hasta mayo de 2006, habiéndose redireccionado provisionalmente a la página Web de RECINFOR por ser ésta la propietaria del nombre de dominio.

6. Debate y conclusiones

Sobre la admisibilidad del escrito presentado por la Demandante a la vista de las alegaciones contenidas en la contestación a la Demanda

El artículo 18 del Reglamento establece en su apartado a) que el Experto dirigirá el procedimiento en la forma que estime más apropiada para su adecuada tramitación con arreglo al Reglamento, debiendo garantizar la igualdad de trato para las Partes.

Por su parte, el apartado d) de dicho artículo determina que el Experto resolverá sobre la admisibilidad de las aclaraciones o documentos adicionales que las Partes estén interesadas en aportar al procedimiento en cualquier fase del mismo.

En el presente procedimiento, la Demandante ha presentado un escrito de alegaciones complementarias a la vista de las afirmaciones y argumentos ofrecidos por el Demandado en su contestación.

El Experto entiende que el citado escrito es admisible por cuanto no ofrece hechos o pruebas nuevas que pudiesen vulnerar el derecho de defensa del Demandado, respetándose, por tanto, la igualdad de trato para las Partes.

Respecto al documento que la Demandante aporta con estas alegaciones, consistente en la carta requerimiento enviada por la Demandante al Demandado antes de iniciar este procedimiento, la Demandante debió y pudo haberlo aportado con la Demanda, siendo, como es, un dato importante para la resolución del procedimiento. Por ello su presentación es totalmente extemporánea. Sin embargo, el Experto acepta su admisión sólo por el hecho de que el propio Demandado ha reconocido en su contestación que recibió tal carta de advertencia, con independencia de la interpretación que éste le dé, lo cual es cometido del Experto. Por tanto, con la admisión del documento no se vulnera la garantía de igualdad de trato para las Partes, como exige el Reglamento.

Reglas aplicables

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 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 el procedimiento para la resolución de controversias en materia de nombre de dominio establecido por ICANN, por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación ha establecido el Centro en los últimos años, como ya señalaron, entre otras, las Decisiones *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI N° DES2006-0005 y *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI N° DES2006-0014.

A. identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Es un hecho no discutido –por su obviedad– la identidad existente entre la denominación que constituye la Marca internacional de la Demandante n° 612.974, BRICO DEPOT, con protección en España, y el nombre de dominio registrado por el Demandado.

En cuanto al Nombre Comercial no registrado, BRICO DEPOT, para el que la Demandante reclama la protección del artículo 8 del CUP hay que tener en cuenta que este precepto establece que “el Nombre Comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro”. La directa aplicación de los Tratados Internacionales, como derecho nacional interno, es un derecho constitucional recogido en el artículo 96 de la Constitución Española, por lo que en este procedimiento no debe entrarse en discusiones jurisprudenciales o doctrinales sobre la necesidad de uso en el país en el que se reclama la protección. En todo caso, la Demandante ha probado que la denominación BRICO DEPOT viene siendo usada en diversos lugares de España, concretamente en 8 establecimientos comerciales, como se indica en la demanda. Ello se comprueba en la consulta al sitio Web de la Demandante “www.bricodepot.com”.

Por estas razones, el Experto entiende que concurre la primera de las circunstancias establecidas en el artículo 2 del Reglamento para determinar que el registro del nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo.

El Experto no tiene en cuenta la Marca internacional que, según la Demanda, se encuentra en tramitación y reclama protección en España, por dos razones: 1) el único hecho que la Demandante prueba es la existencia de una solicitud de Marca francesa nº 06/3439634, de 7 de julio de 2006, que justifica con el Anexo IV de la Demanda, y 2) aunque, efectivamente, se estuviese tramitando una solicitud de Marca Internacional, con efectos en España, dicha solicitud no otorga al solicitante más que una expectativa de derecho que no tiene la consideración de “derecho previo” en el sentido del artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante sostiene que el Demandado carece de derecho e interés legítimo sobre el nombre de dominio porque no es titular de un derecho de propiedad industrial (marca o nombre comercial) u otra denominación válidamente inscrita en España.

Frente a ello, el Demandado sostiene que su interés legítimo e incluso su derecho, reside en su intención de crear una nueva empresa denominada BRICODEPOT para lo que solicitó debida aprobación del Registro Mercantil Central (RMC) que, según afirma, admitió el nombre BRICODEPOT S.L. el 6 de febrero de 2006. Este extremo pretende justificarlo con el Anexo I que une a su contestación.

El Experto considera que no puede prosperar esta alegación del Demandado pues, en primer lugar, el nombre de dominio fue registrado el 8 de noviembre de 2005; es decir, antes de haberse siquiera solicitado la reserva de la razón social. Pero es que, en segundo lugar, con independencia de la validez que se pueda dar al documento acompañado (ya que no se trata de la propia certificación negativa del RMC), la reserva de una denominación no concede derecho alguno sobre la misma ni implica que se hayan consultado los signos registrados en la Oficina Española de Patentes y Marcas, puesto que no hay conexión entre ambos registros. El examen que realiza el RMC lo es respecto a las denominaciones sociales que constan inscritas en el mismo. La reserva que concede el RMC no sirve más que para asegurarse que durante 15 meses (artículo 412 del Reglamento del Registro Mercantil) dicho Registro incluirá la denominación solicitada en su Sección de Denominaciones, a efectos de posible identidad con una solicitud posterior que pudiera presentarse por otro. Transcurridos esos 15 meses sin haberse justificado ante el RMC la constitución de la sociedad, la denominación registrada caducará y el Registro cancelará de oficio la denominación en la Sección de Denominaciones.

Por tanto, entiende el Experto que, a los efectos del Reglamento, no puede considerarse como derecho o interés legítimo el propósito del Demandado de crear una nueva empresa con la denominación BRICO DEPOT. Cabe recordar que el artículo 2 del Reglamento considera como “derechos previos” las denominaciones de entidades válidamente registradas en España y que el artículo 9d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece como “derecho anterior” la razón social de una persona jurídica. En este caso, tal persona jurídica ni siquiera se había constituido en la fecha de registro del nombre de dominio ni tampoco en la actualidad, como reconoce el propio Demandado.

Respecto a la justificación del registro del nombre de dominio porque, según el Demandado, la Demandante ha demostrado su falta de interés en el mismo al no haberlo registrado antes y haberse interesado por el nombre de dominio <bricodepot.es> sólo al presentar esta demanda, el Experto no puede estar de acuerdo. No existe un plazo para que el titular de una marca la registre como nombre de dominio bajo el código territorial “.es”. El titular tiene siempre un derecho preferente a

obtenerlo en cualquier momento si es que se cumplen las condiciones establecidas en el Plan Nacional y, si no lo ha hecho, puede solicitar –como sucede en este caso— que se le transfiera o se anule el nombre de dominio registrado por un tercero, demostrando que concurren las circunstancias del artículo 2 del citado Reglamento. Por tanto, no hay desinterés en el nombre de dominio ni dejación del derecho de la Demandante por no haberlo registrado antes y reclamarlo ahora, que es precisamente, cuando ha visto lesionado su derecho.

En consecuencia, el Experto considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <bricodepot.es>.

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

La Demandante ha acreditado ser titular de la Marca Internacional nº 612.974, BRICO DEPOT, con protección en España, solicitada el 30 de diciembre de 1993 y concedida para España el 19 de diciembre de 1995. La Marca es, por tanto, muy anterior al registro del nombre de dominio el 8 de noviembre de 2005.

De la información y documentación proporcionadas por la Demandante no resulta acreditado el conocimiento previo por el Demandado de la Marca de la Demandante. Así, no consta que las Partes hayan tenido contactos comerciales con anterioridad al registro del nombre de dominio ni que el Demandado pertenezca al sector de la Demandante pues no puede entenderse que los sectores a los que se dedican Demandante y Demandado sean análogos: en un caso, toda clase de materiales para realizar obras y bricolaje a nivel doméstico y, en el otro, consumibles informáticos, material de oficina, impresoras y equipos informáticos.

Por otro lado, la Demandante no ha alegado ni probado que su Marca Internacional BRICO DEPOT sea renombrada o, al menos, conocida en España.

Tampoco consta la actividad a la que pretendía dedicarse el Demandado con esa nueva empresa que tenía intención de crear con la denominación BRICO DEPOT, de modo que no puede conocerse si el Demandado pretendía competir con la Demandante ni perturbar su actividad comercial.

No consta que el Demandado haya intentado vender u ofrecer el nombre de dominio a la Demandante o a un competidor de ésta por un valor superior a los costes de registro.

La Marca de la Demandante consiste en una denominación caprichosa o de fantasía, como es BRICO DEPOT, y es sospechoso que sea esa, precisamente, la denominación elegida por el Demandado. También es cierto que uno de los establecimientos de la Demandante se encuentra en un Centro Comercial de la provincia de Vitoria y el Demandado tiene su domicilio en Bilbao, perteneciendo, por tanto, a la misma Comunidad Autónoma del País Vasco.

Todas estas circunstancias podrían inclinar a pensar que el Demandado conocía a la Demandante y por eso eligió el nombre de dominio <bricodepot.es>. Pero estas no son más que suposiciones que no están respaldadas por pruebas o, al menos, un principio de prueba que permita al Experto adquirir convicción sobre la existencia de mala fe en el registro, ya que ni siquiera la Demandante ha alegado estos hechos y el Experto no puede basar su Decisión en su propia impresión.

Por ello, la evidencia presentada no prueba de manera absoluta que el registro fuera efectuado de mala fe.

Sin embargo, ha de examinarse ahora si el nombre de dominio ha sido usado de mala fe puesto que en el procedimiento arbitrado por el Reglamento, la mala fe ha de existir, bien en el registro, bien en el uso, para considerar que el registro del nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo, sin que sea necesario que concurren ambas circunstancias.

En este sentido, la Demandante afirma que el Demandado ha intentado atraer, con ánimo de lucro, a los navegantes a su página Web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, asociación o patrocinio del sitio Web del Demandado y de los productos o servicios que figuran en el mismo. La Demandante justifica esta afirmación con la aportación de una fotocopia de la página Web “www.bricocanal.com” en la que aparece una referencia al Demandado.

Además, añade la Demandante que el nombre de dominio lleva directamente al sitio Web “www.recinfor.com” del Demandado, lo cual dice haber comprobado mediante el levantamiento de un Acta Notarial, que no presenta, pero que al tratarse de un hecho reconocido por el Demandado, se estima probado sin necesidad de solicitar más información a la Demandante.

El Experto ha consultado la situación actual del nombre de dominio y ha verificado que no se encuentra operativo.

Por otro lado, el propio Demandado reconoce haber tenido el nombre de dominio en un “parking” de dominios hasta mayo de 2006, lo que significa que no ha realizado ningún uso directo del mismo, mediante una oferta de productos o servicios a través de una página Web a la que se acceda con este nombre de dominio.

Por tanto, lo único que ha venido haciendo el Demandado es una mera tenencia pasiva del nombre de dominio puesto que un redireccionamiento automático que tuvo un tiempo no supone uso activo del dominio en cuestión.

Así las cosas y, tomando como referencia la doctrina sentada por numerosas Decisiones del Centro, ha de señalarse que la tenencia pasiva de un nombre de dominio ha sido considerada como un uso de mala fe del mismo (Casos N° D2000-0003, *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, N° D2000-0022, *Parfums Christian Dior v. I Net Power Inc*, N° D2000-0239, *J. García Carrión, S.A. v. M.J.C.F.*, entre otras más) porque para lo único que sirve al que lo ha registrado es para impedir que el titular de la marca lo inscriba a su favor.

Por otra parte, el Demandado fue debidamente advertido de los derechos de la Demandante, de forma clara y contundente, anunciándole el ejercicio de acciones legales si hiciera caso omiso del requerimiento. El Demandado, lejos de atender a esta advertencia, hace una interpretación que no obedece a la literalidad de la carta y quiere hacer creer que el contenido de la misma no era suficiente para entender que estaba actuando con infracción de derechos previos ajenos y que si no transfería el nombre de dominio se actuaría contra él.

Este Experto no considera atendible dicho argumento del Demandado. No puede afirmar éste que se le notificó la existencia de un conflicto y que después nadie se interesó por el asunto. Aunque este Experto no hubiera conocido el contenido exacto del requerimiento (presentado extemporáneamente por la Demandante) nunca habría interpretado que alguien pueda enviar una notificación de la existencia de un conflicto por el mero hecho de comunicarlo sino como advertencia y anuncio del ejercicio de

derechos si no se atiende a ella. Y esto lo sabe perfectamente el Demandado que, lejos de aceptar la transferencia voluntaria del nombre de dominio a la Demandante, continuó detentándolo, obstaculizando así la posibilidad de que la titular de la Marca Internacional BRICO DEPOT pudiera ejercer su derecho a utilizarla en Internet y como nombre de dominio bajo el código de país “.es”.

El Experto considera, en suma, que el nombre de dominio <bricodepot.es> ha sido utilizado 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, <bricodepot.es> sea transferido a la Demandante.

María Baylos
Experto Único

Fecha: 1 de diciembre de 2006