



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Ferrero, S.p.A , Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.

Caso No. DES2006-0003

1. Las Partes

Las Demandantes son Ferrero, S.p.A, Pino Torinese, Italia, y Ferrero Ibérica, S.A., El Prat de Llobregat, España, representadas por Cuatrecasas Abogados, España.

La Demandada es MAXTERSOLUTIONS C.B., Cáceres, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <ferreroroche.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 13 de abril de 2006. El 19 de abril de 2006 el Centro envió a ESNIC, via correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 19 de abril de 2006 ESNIC envió al Centro, via 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. 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 25 de abril de 2006. De conformidad con el párrafo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de mayo de 2006. 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 17 de mayo de 2006.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 29 de mayo 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

Los hechos controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuación:

Ferrero S.p.A. es una compañía italiana que fabrica y distribuye a nivel internacional productos alimenticios y, particularmente, dulces y bombones, productos que son distribuidos en España por Ferrero Ibérica, S.A..

Ferrero S.p.A. es titular de numerosos registros internacionales de la marca FERRERO ROCHER, con efectos en España y cuya prioridad se remonta al año 1984. El renombre internacional de esta marca también queda debidamente acreditado en la demanda.

Las Demandantes son titulares de diversos registros de nombres de dominio, a saber:

<ferrerorocher.es>, de Ferrero Ibérica, S.A., de fecha 21.12.2001;
<ferrerorocher.com.es>, de Ferrero Ibérica, S.A., de fecha 28.07.2003;
<ferrero.es>, de Ferrero Ibérica, S.A., de fecha 23.04.1998;
<ferrero.com.es>, de Ferrero Ibérica, S.A., de fecha 29.07.2003;
<ferrerorocher.com>, de Ferrero S.p.A., de fecha 11.05.2000;
<ferrero-rocher.com>, de Ferrero S.p.A., de fecha 26.02.2000;
<ferrerorocher.net>, de Ferrero S.p.A., de fecha 19.12.2001;
<ferrerorocher.info>, de Ferrero S.p.A., de fecha 24.08.2001;
<ferrerorocher.biz>, de Ferrero S.p.A., de fecha 19.11.2001.

El Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento fue registrado por la Demandada el día 21 de noviembre de 2005 y ha estado vinculado a una página web desde la que se ha venido ofreciendo públicamente en venta, invitando a cualquier interesado a hacer una oferta por medio de un sitio web gestionado por otra empresa.

La Demandada se define en su página web como una empresa especializada en el desarrollo y alojamiento de sitios web y la prestación de otros servicios vinculados a Internet.

En el sitio web <maxdetodo.com> se incluye una relación de los sitios web creados y/o gestionados por la Demandada. Entre otros, se incluye un enlace a un sitio web llamado <compramosdominios.com>, en el cual se ofrecen públicamente en venta una larga relación de nombres de dominio. Entre éstos, e incluido en una sección denominada “Escaparate” (en la que se destacan los nombres de dominio potencialmente más interesantes), se encuentra el Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento.

Que en el mencionado sitio web la Demandada ofrece igualmente en venta una serie de nombres de dominio .ES correspondientes a marcas de terceros. A modo de ejemplo, cabe destacar los siguientes: <googletravel.es>, <grammylatinos.es>, <googlemania.es> o <premiosgrammy.com>.

Que el 14 de marzo de 2006 las Demandantes remitieron un requerimiento, por burofax, informando a la Demandada sobre la lesión de sus derechos anteriores.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandantes

Las Demandantes, en resumen, alegan lo siguiente:

- Que el Nombre de Dominio es similar hasta el punto de causar confusión con las marcas FERRERO ROCHER;
- Que la Demandada decidió registrar el Nombre de Dominio “ferreroroche” (sin la “r” final y sin espacio entre las palabras “ferrero” y “roche”) a sabiendas de la generalizada pronunciación que de las marcas de las Demandantes suele hacerse por parte de los consumidores. De este modo, la Demandada garantizaba hacerse con un nombre dominio extremadamente confundible con los derechos de las Demandantes y a su vez sumamente atractivo para su puesta en venta;
- Que introduciendo las palabras “Ferrero Roche” en el motor de búsqueda Google, los resultados se refieren a las marcas de las Demandantes;
- que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio;
- Que en ningún momento las Demandantes han autorizado en modo alguno a la Demandada a utilizar sus marcas FERRERO ROCHER o a registrarlas como Nombre de Dominio;
- Que, desde un principio, el Nombre de Dominio se ha encontrado vinculado a una página web en la que se ofrecía públicamente a la venta, siendo imposible considerar este uso como una “oferta de buena fe de productos o servicios”;
- Que la Demandada no ha sido ni es conocida por la denominación FERRERO ROCHE; y
- Que, en definitiva, el Nombre de Dominio ha sido registrado y usado de mala fe y solicita, por lo tanto, que se transfiera el Nombre de Dominio a Ferrero Ibérica, S.A.

B. Demandada

La Demandada no se personó en este procedimiento y, consecuentemente, no contestó a las alegaciones de las Demandantes.

6. Debate y conclusiones

6.1 Reglas aplicables

Es aplicable a este tipo de procedimientos el Derecho español y, particularmente, son aplicables al presente caso las leyes españolas en materia de marcas y de competencia desleal.

Conforme al Artículo 34 de la vigente Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico; además, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, como sucede en el presente caso, su titular podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrá prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (Artículo 34.3.e).

Por otra parte, la vigente Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero) sanciona como acto desleal, en su Artículo 5, todo acto o comportamiento objetivamente contrario a la buena fe. Además, conforme a su Artículo 6 “se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos; el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica”. Y, según el Artículo 12, “se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado; en particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos (...)”. En cuanto a los actos de imitación, en su Artículo 11, se establecen límites claros, estando expresamente vedados cuando existe un derecho exclusivo.

6.2 Falta de contestación a la Demanda por parte de la Demandada

Ha quedado acreditado que la Demandada no se ha personado en este procedimiento. Por ello, conforme a lo establecido en el Artículo 16.e) del Reglamento, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoyándose exclusivamente en la falta de contestación de la Demandada. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta de la Demandada. Así se viene interpretando en numerosas decisiones de Grupos de Expertos de la OMPI (“Doctrina”, a estos efectos) al aplicar la Política Uniforme (de la ICANN) de solución de controversias en materia de nombres de dominio, que ha servido de base al Reglamento correspondiente a los nombres de dominio “.es” (*Deutsche Bank AG v. D.-A. B.*, Caso OMPI N° D2000-0277; *Bodega Vega Sicilia, S.A. v. S. R. R.*, Caso OMPI N° D2001-1183, y *Retevisión Movil S. A. v M. M.*, Caso OMPI N° D2001-1479, entre otros).

6.3. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda.

De acuerdo en el Artículo 2 del Reglamento, se considerará que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que las Demandantes tienen derechos previos; 2) la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

A. Derechos previos

El Reglamento, en su Artículo 2, define como “derechos previos”, entre otros, las

marcas registradas en España. En el presente procedimiento han sido acreditados estos derechos; en particular como queda dicho en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho), el derecho a la marca FERRERO ROCHER.

Respecto al riesgo de “crear confusión”, recordemos que el Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento se compone de la denominación “ferreroroche”, por lo que no es idéntico a la marca antes citada. Ahora bien, fonéticamente son ambas denominaciones prácticamente idénticas y, en cualquier caso, la “r” final de la marca FERRERO ROCHER, que no figura en el Nombre de Dominio, no representa una diferencia sustancial. Además, cabe destacar que las Demandantes han aportado pruebas de confusiones reales, lo que resulta obvio, pues la marca FERRERO ROCHER se pronuncia por la mayoría de los españoles sin que el sonido de la referida “r” resulte perceptible; esto sucede principalmente en determinadas zonas de España (Andalucía, Extremadura o Murcia), donde se ha pronunciado tradicionalmente sustituyendo la pronunciación de la letra “r” por un acento tónico en la última sílaba de la palabra “Rocher” (pronunciado “Roche”).

Por tanto, el Experto considera fuera de toda duda que existe una semejanza entre ambos signos susceptible de crear confusión, ya que la partícula “es” carece de relevancia a estos efectos, como reiteradamente viene sosteniendo la doctrina. Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su Artículo 2, concretamente en el párrafo que define cuándo un registro de Nombre de Dominio es especulativo o abusivo.

B. Derechos o intereses legítimos

Se ha venido considerando por la Doctrina que ciertos supuestos o circunstancias –a título meramente enunciativo, no limitativo- pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

Aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos *prima facie* -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legítimos. Como queda dicho, en este caso la Demandada no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.

Ha quedado acreditado que la Demandada no tiene ningún vínculo con las Demandantes ni ha sido autorizada en modo alguno por aquéllas para registrar el Nombre de Dominio.

La Demandada no ha sido ni es conocida por la denominación “Ferrero Roche”.

Por otra parte, las marcas FERRERO ROCHER de las Demandantes se han convertido en una referencia en el mercado español e internacional. La denominación FERRERO ROCHER no tiene una significación genérica en castellano ni en cualquier otra lengua, sino que se refiere expresa y unívocamente a las marcas “FERRERO ROCHER”. Asimismo, por su especificidad y notoriedad, la denominación “FERRERO ROCHER” solamente puede entenderse referida a las Demandantes.

Por todo lo que antecede, el Experto considera que la Demandada conocía perfectamente la existencia de las marcas “Ferrero Rocher” de las Demandantes y que el registro de un nombre de dominio casi idéntico a las mismas no respondía a la voluntad de utilizarlo en relación con sus propias actividades, sino a una clara intención

de aprovecharse de la notoriedad de las mencionadas marcas. Esta impresión se refuerza si se tiene en cuenta que la Demandada también ha registrado otros nombres de dominio correspondientes a otras marcas notorias ajenas(<googletravel.es>, <grammylatinos.es> o <googlemania.es>) que, al igual que sucedió en el caso del Nombre de Dominio, está ofreciendo públicamente en venta.

En efecto, es importante recordar que también ha quedado acreditado que, desde un principio, el Nombre de Dominio ha estado vinculado a una página web en la que se ofrecía públicamente a la venta y, por tanto, no procede considerar este uso como una “oferta de buena fe de productos o servicios”.

Por tanto, siendo evidente que la Demandada podría haber optado por cualquier otro Nombre de Dominio que no guardase semejanza (rayana en la identidad en este caso) con la marca FERRERO ROCHER y, teniendo en cuenta la documentación de prueba aportada con la Demanda, este Experto considera que se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su Artículo 2.

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

En el presente caso, las Demandantes han aportado abundantes pruebas que acreditan la notoriedad o renombre de la marca FERRERO ROCHER. Y hemos de tener en cuenta que este tipo de marcas gozan de una especial protección (Artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, Artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artículo 8 de la Ley de Marcas española).

Un uso consistente en la oferta pública en venta del Nombre de Dominio constituye un caso flagrante de uso de mala fe, especialmente si se tiene en cuenta el carácter notorio de las marcas afectadas.

Asimismo, el uso dado al Nombre de Dominio por parte de la Demandada constituye una clara infracción no tan sólo del Reglamento, sino también de las condiciones aplicables a la asignación y gestión de nombres de dominio .ES, aceptadas por su parte en el momento del registro. En particular, el registro del Nombre de Dominio constituye una clara infracción del punto 10 de las mencionadas condiciones, el cual establece: “De acuerdo con su conocimiento, el uso del nombre de dominio no viola los derechos de terceros”.

En este punto procede recordar que la Demandada también ha registrado y ofrece en venta otros nombres de dominio semejantes a marcas famosas de terceros, lo que igualmente se ha de considerar como un indicio de mala fe. En efecto, la Doctrina viene interpretando que el registro indiscriminado de nombres de dominio constituye un indicio de mala fe, sobre todo si se trata de marcas como las citadas más arriba (por ejemplo, *Eresmás Interactiva, S.A. y Alehop Internet, S.L. v. Alehop.com/M. G.*, Caso OMPI N° D2001-0949, *Gestevisión Telecinco, S.A. v. D. J. G. Q.*, Caso OMPI N° D2002-0137 <tele5.com> y *Lycos España Internet Services S.L. v. Mediaweb S.L.*, Caso OMPI N° D2004-0434).

Por último, procede tener en cuenta que las Demandantes remitieron, por burofax, a la Demandada un requerimiento, instándole a respetar sus derechos sobre la marca FERRERO ROCHER y a resolver la controversia de forma voluntaria. La falta de respuesta a tal requerimiento también pone de manifiesto la nula predisposición de aquélla a evitar el presente procedimiento, circunstancia ésta que abunda en la ausencia de buena fe por parte de la Demandada.

En conclusión, la actuación de la Demandada respecto al registro y uso del Nombre de Dominio sólo puede considerarse basada en criterios de mala fe, comportando el cumplimiento de la tercera de las condiciones previstas 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 <ferreroroche.es> sea transferido a Ferrero S.p.A., por ser la titular de los derechos previos a que alude el Reglamento en su Artículo 2.

Antonia Ruiz López
Experto Único

Fecha: 14 de junio de 2006