

**RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS SOBRE
NOMBRES DE DOMINIOS.ES**

**Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y
Navegación**

**Caso nº 8/2007
GONZALO FERRI, S.A. vs
I.G.P.**

RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTO SOBRE NOMBRE DE DOMINIO
“.ES”.

En Madrid, a cinco de mayo de dos mil siete, Miguel Ángel Davara Rodríguez, Experto nombrado por el Centro Proveedor Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio Industria y Navegación de España, para resolver el conflicto formulado por **GONZALO FERRI, S.A. vs I.G.P.** relacionado con el nombre de dominio “gonzaloferri.es”, dicta la presente

RESOLUCIÓN

1. LAS PARTES

La demandante es la sociedad mercantil denominada **GONZALO FERRI, S.A.**, con C.I.F. X-#####, y con domicilio social en XXXXXXXXX, s/n, XXXXX, Onteniente (Valencia – España) que está representada en este procedimiento arbitral por D. IVÁN L. SEMPERE MASSA.

La demandada es D^a **I.G.P.** , con domicilio en XXXXXXX, ##### Torrevieja (Alicante)

2. EL NOMBRE DE DOMINIO Y EL REGISTRADOR

El nombre de dominio en disputa es “gonzaloferri.es” (en adelante, también “el nombre de dominio”), siendo el agente registrador acreditado ante el que la demandada procedió a registrar el referido dominio, ARSYS.

3. ANTECEDENTES

A) Mediante escrito fechado en la ciudad de Alicante el día 26 de marzo de 2007, la demandante presenta demanda ante el Consejo Superior de

Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación – Centro Proveedor de Resolución Extrajudicial de Conflictos para nombre de dominio .es

- B) El escrito de demanda presentado cumple con todos los requisitos exigidos por el “Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES)””, al que en adelante nos referiremos también como el “Reglamento”
- C) Se dio traslado de la demanda a la demandada para que en término de veinte días presentara, si a su derecho conviene, escrito de contestación a la demanda. El citado plazo transcurrió sin que por la demandada se presentara escrito de contestación.
- D) Expirado el plazo sin haberse contestado a la demanda, el Centro Proveedor del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España, nombró Experto para la resolución del conflicto a D. Miguel Ángel Davara Rodríguez quien aceptó el nombramiento con fecha 24 de abril de 2007.

4. ALEGACIONES DE LA DEMANDANTE

En su escrito de demanda, la demandante expone y alega

- A) Que GONZALO FERRI, S.A. (la demandante), es una entidad mercantil con domicilio social en XXXXXXXXXX, de Onteniente (Valencia – España)
- B) Que la demandante es titular del nombre de dominio “gonzaloferri.com”, registrado con fecha 5 de julio de 2001 y actualmente vigente y activo, en el que se aloja la página web de la mercantil GONZALO FERRI, S.A.
- C) Que la demandante es titular de los siguientes Registros de Marca:
 - 1. Marca Nacional española Registrada nº 1.578.396, “GONZALO FERRI”, mixta, en clase 24 del Nomenclátor Internacional, solicitada con fecha 5 de julio de 1990.
 - 2. Marca Comunitaria Registrada nº 2.842.961, “GONZALO FERRI”, figurativa en clases 24, 35 y 39 del Nomenclátor Internacional, solicitada con fecha 6 de septiembre de 2002.
- D) Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la denominación de las dos marcas registradas de titularidad de la demandante.
- E) Que el nombre de dominio en disputa coincide claramente con el nombre de la mercantil demandante GONZALO FERRI, S.A., nombre que tiene su origen en el nombre propio de su socio fundador D. GONZALO FERRI GIRONÉS.

- F) Que la mercantil demandante es una conocida empresa del sector textil valenciano que lleva operando en el mercado desde su constitución en 1972, sensibilizada con el respeto a la Propiedad Industrial y la competencia leal en el tráfico mercantil como demuestra el hecho de pertenecer a la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana, cuyo código ético aboga y promueve estos valores.
- G) Que la demandante ha tenido conocimiento en el ejercicio de su actividad comercial de la existencia de una página web a la que se accede por medio del nombre de dominio "gonzaloferri.es", cuyo contenido conculca de forma directa los principios establecidos por la buena fe, al alojar bajo el paraguas de la marca registrada de la demandante una página susceptible de ser calificada de pornografía homosexual en la que se presentan numerosas fotografías de jóvenes desnudos en actitudes sexuales.
- H) Que está claro en la intención de la Demandada el aprovechamiento de la reputación de la Demandante, habida cuenta que en ningún momento se hace alusión alguna, ni en la página web ni en los nombres propios de varón que aparecen como pie en las referidas fotografías, a los términos Gonzalo Ferri, sino que la referida página, si bien alojada en este nombre de dominio, es decir, sin existir redireccionamiento a otro sitio de Internet, se presenta con el título "T-Boyz.com", a la que también se puede acceder a través de tal dominio de forma directa.
- I) Que la demandada envió, con fecha 12 de enero de 2007 –a las 16:04 horas–, un e-mail a la demandante ofertándole el alquiler del dominio objeto de este procedimiento.
- J) Que la demandante envió un requerimiento a la demandada, con fecha 14 de febrero de 2007, para que procediera, de forma voluntaria, a eliminar el contenido pornográfico de la página web y cancelar el dominio "gonzaloferri.es" o transferirlo a la propia demandante.

5. ALEGACIONES DE LA DEMANDADA

Como ya se ha indicado, se dio traslado de la demanda a la demandada para que en término de veinte días presentara, si a su derecho conviene, escrito de contestación a la demanda. El citado plazo transcurrió sin que por la demandada se presentara escrito de contestación.

Al no haber contestado la demandada a la demanda no se le puede atribuir ninguna alegación.

6. ANÁLISIS, ARGUMENTACIONES Y CONCLUSIONES

- I. El apartado e) del artículo 16 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES"), indica que "En caso de

que el Demandado no presente escrito de contestación, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda”.

- II. El apartado a) del artículo 21 del citado Reglamento señala que “el Experto resolverá la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes”.
- III. El artículo 2 del Reglamento indica que se entenderá, a los efectos del propio Reglamento, por Registro de Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo, cuando concurren los siguientes requisitos:
 - 1) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer derechos previos; y
 - 2) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
 - 3) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Es así que, tras el estudio de las alegaciones y documentos presentados por la demandante, al ser la única base argumental y documental de la que dispone este Experto, pasamos a analizar, de conformidad con el apartado b) vii, del artículo 13 del Reglamento, si la Demandante ha aportado pruebas suficientes para poder acreditar, en particular, lo siguiente:

- 1) Los motivos por los que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; y
- 2) Los motivos por los que debe considerarse que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda; y
- 3) Los motivos por los que debe considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o se esté utilizando de mala fe.

Debemos, de esta forma, tratar cada uno de estos apartados en forma independiente y, a tal efecto, indicamos:

(a) el nombre de dominio registrado por la Demandada es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos;

A) La Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), indica que la resolución de conflictos se hará en relación, entre otros, a derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas...

La Demandante ha argumentado y documentado su titularidad (ANEXO II del escrito de Demanda), sobre dos Registros de Marcas que fueron solicitados con mucha anterioridad a la fecha de Registro por la demandada del nombre de dominio en disputa.

- En primer lugar, se comprueba que la demandante solicitó con fecha 5 de julio de 1990, la Marca Nacional española "GONZALO FERRI", aportando como prueba en el ANEXO II de su escrito de Demanda tanto la solicitud de concesión ante el Registro de la Propiedad Industrial de España, como el Título de Concesión de la Marca, expedido por el citado Registro de la Propiedad Industrial con fecha 5 de diciembre de 1991, quedando asignado el número 1.578.396, en la clase 24ª, figurando como productos "Toda clase de tejidos de materias textiles, colchas y edredones de materias textiles, tapetes y ropa de cama y mesa toda ella de materias textil" .

La Demandante solicitó la renovación de la citada Marca que le fue concedida, con las mismas características, con fecha 8 de mayo de 2001, hasta el 5 de julio de 2.010.

Es evidente, en consecuencia, la titularidad de la Marca Nacional española "GONZALO FERRI" por la Demandante desde mucho tiempo antes del registro del nombre de dominio en disputa.

- En segundo lugar, se comprueba también que la Demandante es titular de la Marca Comunitaria Registrada nº 2.842.961 "GONZALO FERRI" de la que aporta como prueba en el ANEXO II, el certificado de registro en el Registro de Marcas Comunitarias con fecha 5 de marzo de 2004.

También en este caso queda acreditada la titularidad de la Marca Comunitaria referida con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa.

B) En otro orden de cosas la demandante alega y justifica la titularidad del nombre de dominio "gonzaloferri.com", que fue registrado con fecha 5 de julio de 2001 y actualmente se encuentra vigente.

En el ANEXO III adjunta la Demandante la consulta de la base de datos whois efectuada con fecha 10 de enero de 2007 que acredita el registro del nombre de dominio "gonzaloferri.com" que se encuentra vigente hasta el 5 de julio de 2007. Este Experto ha comprobado personalmente esta cuestión, habiendo también realizado una conexión a la página web que se encuentra bajo www.gonzaloferri.com y en la que, entre otra información, se puede leer:

GONZALO FERRI, S.A.
Textiles para el hogar

XXXXXXXXXXXX, s/n.
Apartado Correos ##
Ontinyent (Valencia) - SPAIN

Tel.: + ## ## ### ## ##

Fax.: + ## ## ### ## ##

datos e información que coinciden con la identificación de la Demandante en el escrito de Demanda.

No cabe la menor duda de la identidad entre las marcas “Gonzalo Ferri” referidas y el nombre de dominio en disputa (“gonzaloferri.es”), así como la identidad de este nombre de dominio con el que desde el año 2001 tiene registrado la Demandante “gonzaloferri.com”.

Teniendo en cuenta que el nombre de dominio en disputa (“gonzaloferri.es”), fue registrado por la demandada el 2 de diciembre de 2005, resulta evidente que los registros de las dos Marcas referidas y el del nombre de dominio del que es titular la Demandante, fueron solicitados con mucha anterioridad a la fecha de Registro por la demandada del tantas veces citado nombre de dominio en disputa.

Consecuentemente con todo lo anterior, este Experto considera que **EXISTE** identidad entre el nombre de dominio controvertido y las marcas cuya titularidad tiene la Demandante y otro nombre de dominio sobre la que la Demandante ostenta Derechos Previos.

(b) el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda:

Atendiendo a la segunda exigencia del Reglamento a la que hacemos referencia, centrada en que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la Demanda, debemos considerar que, al no haber contestado a la misma, la Demandada tampoco ha aportado ninguna circunstancia, datos o característica que pudiera argumentar a su favor en este sentido.

Aunque está claro que ello por sí solo no puede llevar a aceptar los pedimentos de la demandante, también es cierto que no puede obrar a favor de la parte que deliberadamente no ha aportado ningún dato que pudiera ser tenido en consideración.

El hecho de que la Demandada no haya hecho alegaciones no significa que el Experto pueda resolver a favor de la Demandante con la sola argumentación de que la Demandada no haya alegado nada a su favor, debiendo llegar a las conclusiones teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso.

Es así que este Experto se ve obligado a decidir sobre este punto solamente con las declaraciones y documentos presentados por la Demandante en su escrito de demanda.

A tenor de lo dicho, y de acuerdo con lo prescrito en los artículos 16. e) y 21. a) del Reglamento, se extraerán las conclusiones a la vista de las circunstancias del caso acreditadas y de las declaraciones y documentos presentados, que son la demanda y sus documentos.

Este Experto llega a la conclusión, comprobada y razonada, de que no se aprecia ningún indicio en la documentación del procedimiento del que se pueda deducir la existencia de derechos o intereses legítimos de la demandada relacionados con el nombre de dominio en disputa.

No se puede decir que la Demandada haya utilizado con anterioridad el nombre de dominio con lo que se pudiera considerar una oferta de buena fe de productos o servicios relacionados con dicho nombre.

Ni tampoco se puede decir que la demandada haya sido reconocida corrientemente, en ningún lugar ni circunstancia, por la referencia directa o indirecta al nombre de dominio, aunque no hubiera adquirido ningún derecho sobre marcas u otros símbolos externos relacionados con el mismo.

Y tampoco puede decirse que haya hecho la demandada un uso legítimo del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores y usuarios de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante, e incluso de su reputación.

No se aprecia tampoco ninguna relación entre la expresión “gonzaloferrí” y el nombre de la demandada, ni asociación conceptual o de carácter intelectual, ni relación con actividad industrial, mercantil, ni artística alguna.

Y parece evidente que la Demandante, titular de los derechos de Marcas ya referidos, no ha otorgado licencia alguna o autorización a la demandada para utilizar dicha expresión idéntica a la de las marcas que tiene registradas.

Analizando todas estas cuestiones, y apoyándonos también en el contenido de la página web que estaba alojada bajo el nombre de dominio en disputa, contenido sobre el que argumentaremos en el próximo apartado, llegamos fácilmente a la conclusión y rotunda afirmación de la falta de existencia de derechos o intereses legítimos de la demandada relacionados con el nombre de dominio en disputa, derechos e intereses legítimos que sí se encuentran con facilidad en la demandante.

(c) el nombre de dominio ha sido registrado o se esté utilizando de mala fe

El artículo 2 del Reglamento, al referirse a las Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe, contempla en su apartado 1) que el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al 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.

Centrándonos en esta cuestión, y ante la ya tantas veces referida ausencia de alegaciones por la demandada, pasamos a analizar si el nombre de dominio fue registrado o adquirido con el fin básico de vender, alquilar o ceder por cualquier título su registro a la Demandante.

Y todo ello basado en las siguientes argumentaciones:

1. En las búsquedas efectuadas en la base de datos "whois" por la demandante, con fechas 10 de enero de 2007 y 14 de febrero de 2007, para el dominio en disputa, figura como dato de contacto asociado al referido dominio la dirección de correo electrónico "1xxxxxxx@1xxxxxx.xxx", cuestión que por sí sola no representa una prueba de la intencionalidad de alquiler del dominio por quien lo tiene registrado pero sí que supone, a juicio de este Experto, un primer indicio de cuál es la finalidad.
2. A esto hay que añadir que, con fecha 12 de enero de 2007, la Demandante recibe un correo electrónico en el que se le oferta el alquiler del dominio objeto de este procedimiento y lo recibe desde la misma dirección de correo electrónico que hemos referido en el apartado anterior y que es la que figura como dato de contacto en la base de datos "whois"; esto es, lo recibe desde 1xxxxxxx@1xxxxxx.xxx, con lo que, si nos quedaba alguna duda, de esta forma ya no nos queda. En realidad no cabía duda alguna y solamente estábamos argumentando con el rigor necesario para no asociar una determinada acción sin más datos que la literalidad de una dirección de correo electrónico. Pero la actuación de la oferta del alquiler del dominio, enviada desde la misma dirección, asocia sin posibilidad de duda la intención de quien hace la oferta. Y la oferta se realiza desde la dirección de correo electrónico que figura de contacto en el registro del nombre de dominio en disputa.
3. Una argumentación más, aunque ya hemos hecho referencia a ello, es que el nombre de dominio que se ofrece en alquiler, es exactamente el que coincide literalmente con marcas que la demandante tiene su titularidad y goce pacífico desde hace mucho tiempo y sobre las que, según existen claros indicios, ejerce una actividad industrial con buena fe, gozando de un reconocido prestigio en la Comunidad Autónoma en la que también reside la Demandada. A este respecto hacemos referencia al certificado que, con fecha 16 de marzo de 2007, expide el Secretario General de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (ATEVAL), indicando que "la mercantil GONZALO FERRI, S.A. es una empresa que goza de notable tradición, reputación y prestigio, siendo su marca GONZALO FERRI de las más reputadas y notorias en el sector Textil-Hogar", certificado que se adjunta como ANEXO VI al escrito de demanda.
4. En otro orden de cosas se puede observar que el 26 de enero de 2007 figuraba una página web a la que se accedía por medio del nombre de dominio en disputa, en la que se contenían fotografías de personas desnudas en actitudes que podemos calificar como de insinuantes en un claro y determinado sentido y que, independientemente de la valoración que se pueda hacer sobre ellas, nada tienen que ver, en una asociación directa o valorativa, con la literalidad del nombre de dominio en disputa. No obstante, esa literalidad del nombre de dominio, sí resulta ser exactamente igual que la de identificación de una persona que, además, es igual que la identificación de unas marcas registradas.

5. En el acta notarial que la demandante presenta como prueba en su escrito de Demanda (ANEXO V), se puede leer y comprobar visualmente que dichas fotografías se encuentran dependiendo (o colgando), del nombre de dominio en disputa (“gonzaloferri.es”) y que (en palabras del Notario otorgante), “... procedo a examinar en las propias oficinas el contenido de las páginas web www.gonzaloferri.es y 1www.1xxxx.cxxx, a través de la pantalla de un ordenador, comprobando, tanto por la observación a través de la pantalla del ordenador como por su comparación con el volcado que en mi presencia se verifica en impresión gráfica en papel común del contenido de ambas páginas web, la coincidencia de contenido de ambas páginas”

Y estas fotografías e imágenes alojadas en la referida página web, a la que se accede por el nombre de dominio en disputa, tienen el título de encabezamiento “1xxx.xxx”, al que, nuevamente sin asociar concepto ni valoración alguna, no le vemos tampoco ninguna relación con la literalidad o también asociación conceptual o de contenido con el nombre “gonzaloferri”. Sin embargo, este nombre sí tiene una relación directa con la demandante y el fundador de la mercantil titular de las marcas y, evidentemente, con las propias marcas.

Es fácil deducir de todo ello la mala fe de la demandada, tanto en el registro como en la utilización del nombre de dominio en disputa.

Y es fácil deducirlo cuando primero se ponen esas imágenes en una página web a la que se accede mediante un nombre de dominio exactamente igual que el de las marcas, nombre de dominio bajo “.com” e identidad personal del creador de la mercantil Demandante, y, después, se ofrece el alquiler o venta del dominio a la propia Demandante, bajo una dirección de correo electrónico que por sí sola se relaciona con una actividad de alquiler de nombres de dominio.

Podríamos manejar ambigüedades como “parece razonable asociar” o “existe un claro indicio de asociación literal y conceptual” pero, en la opinión de este Experto no hace falta manejar ningún tipo de ambigüedad porque claramente se ve que existe esta mala fe en el registro y utilización del nombre de dominio exigida por el Reglamento.

Por todo lo expuesto y argumentado con apoyo en la demanda y documentación aportada, así como con las comprobaciones personales realizadas por este Experto

RESUELVO

1º.- Estimar la demanda presentada por la mercantil denominada **GONZALO FERRI, S.A.**, contra **I.G.P.** con relación al nombre de dominio "gonzaloferri.es"

2º.- Transferir a "**GONZALO FERRI, S.A.**" el nombre de dominio "gonzaloferri.es".

En Madrid a cinco de mayo de dos mil siete

fdo: Miguel Ángel Davara Rodríguez