



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

J.C.F.V./Repuestos y Suministros del Henares S.L v. A.J./Tropical Trees Company S.L.

Caso No. DES2007-0012

1. Las Partes

El Demandante es J.C.F.V./Repuestos y Suministros del Henares S.L, Alcalá de Henares, España, representada por J. Isern Patentes y Marcas, S.L., España.

El Demandado es A.J./Tropical Trees Company S.L. con domicilio en Madrid, España, representado por María Teresa Martínez Martínez, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <lamadera.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 3 de mayo de 2007. El 7 de mayo de 2007 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 8 de mayo de 2007 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. 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 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 14 de mayo de 2007. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 3 de junio de 2007. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 1 de junio de 2007.

El Centro nombró a María Baylos Morales como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 14 de junio de 2007, 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

El Demandante solicitó el 28 de diciembre de 2004, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), la marca española nº 2.629.402, LA MADERA, para clase 35 (venta de muebles de cocina y maderas). La marca fue denegada, el 2 de diciembre de 2005, como ha comprobado el Experto en la consulta a la base de datos de la OEPM.

El Demandante es titular de la marca española nº 2.688.304, LA MADERA, con gráfico característico de un árbol, para clase 35 (venta al por mayor y al por menor en comercios y a través de redes mundiales de informática de toda clase de muebles de cocina y maderas). Fue solicitada el 5 de enero de 2006 y concedida el 14 de junio de 2006.

El Demandante es titular del nombre de dominio <lamadera.net>, registrado el 20 de septiembre de 2004.

El nombre de dominio <lamadera.es> fue registrado el 18 de noviembre de 2005.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante alega básicamente que:

- Se dedica al negocio de la madera, fabricado, adquisición y comercialización de maderas y productos elaborados y semielaborados a partir de ésta y desde el año 2001, a través de su empresa Repuestos y Suministros del Henares S.L., comercializa sus productos y servicios bajo la marca LA MADERA, siendo ampliamente reconocida e identificada en el sector, con esta marca.
- En el año 2004 solicitó el registro de la marca LA MADERA; solicitud que es anterior al registro del nombre de dominio impugnado.
- Es titular de la marca española nº 2.688.304, LA MADERA.
- Es titular del nombre de dominio <lamadera.net> desde 2004.
- Ha realizado constantes campañas de publicidad e invertido grandes cantidades dirigidas a la imagen, identidad y comunicación de sus productos y servicios bajo la marca LA MADERA, habiendo dotado a este término de distintividad entre sus clientes.
- Posee derechos previos sobre la marca LA MADERA.

- El nombre de dominio del Demandado es idéntico a la marca.
- El Demandado carece de derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio porque no está haciendo un uso activo del mismo sino que se redirecciona automáticamente a la página Web “www1.xxxxxxx1.xxx” que es la que utiliza el Demandado y que es la que identifica sus productos y servicios.
- El Demandado carece de autorización del Demandante para utilizar esa denominación que no obedece a su denominación social, no es reconocido por la denominación LA MADERA ni siquiera en el mercado relevante y tampoco es titular de un derecho registrado.
- El redireccionamiento que hace el Demandado a su verdadera página Web consigue desviar a los clientes que buscan los productos del Demandante, a sus propios productos y servicios y da a entender que existe alguna relación comercial entre Demandante y Demandado al dedicarse ambos al mismo sector, aprovechándose de una denominación sobre la que carece de derecho.
- El nombre de dominio <lamadera.es> ha sido registrado y se utiliza de mala fe porque, con anterioridad al registro del mismo, existió una relación comercial entre las partes (años 2004 y 2005), en virtud de la cual el Demandado conocía perfectamente que el Demandante utilizaba la denominación LA MADERA. Esta relación comercial finalizó a causa de la reclamación que tuvo que hacer el Demandante al Demandado por impago de unas facturas.
- El Demandado está bloqueando la posibilidad de que el titular de la marca LA MADERA la registre en la extensión <.es>, que es representativa para el mercado español, perturbando así la actividad comercial del Demandante ya que el Demandado es un competidor directo.
- El nombre de dominio <lamadera.es> debe ser transferido al Demandante.

B. Demandado

El Demandado alega en su defensa que:

- El nombre de dominio fue registrado legítimamente después de transcurrido el período de registro preferente para aquellos que tuvieran derechos previos y que el Demandante no utilizó, por lo que carece ahora de derecho sobre la denominación que constituye el nombre de dominio.
- El nombre de dominio obedece a la actividad que desarrolla el Demandado que tiene estrechos lazos y reputación en la industria de la madera y es miembro destacado de la principal Asociación española de estudio de la madera.
- Cualquier empresa del sector podría utilizar el nombre de dominio <lamadera.es> u otro que describa directa o indirectamente la actividad de la empresa.
- Desconoce las inversiones económicas del Demandante para ser reconocido por el nombre La Madera porque su empresa se conoce como “Rep Sum”.
- En ninguna documentación comercial utilizada en las relaciones comerciales entre Demandante y Demandado aparece la denominación LA MADERA y, por tanto, no es cierto que el Demandado ni sus empleados conociesen esta

denominación para los productos y servicios del Demandante. Tampoco aparece la denominación en tarjetas de visita o cabeceras de fax.

- Rechaza que su intención sea captar clientes del Demandante ni confundirse con él pues son muy escasas las visitas que se hacen a través del nombre de dominio <lamadera.es> y el sector de clientes de uno y otro son distintos.
- Es práctica habitual en el mercado de la madera tomar como nombres de dominio denominaciones relacionadas con la madera y su actividad, como ocurre en la relación que presenta.
- Por todo ello, la Demanda debe ser rechazada.

6. Debate y conclusiones

Los presupuestos de la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio en controversia son:

- que el nombre de dominio registrado por el Demandado sea idéntico u ofrezca semejanza que produzca confusión, con otros términos sobre los que el Demandante alegue tener derechos previos;
- que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Reglas y principios 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 así como los Tratados Internacionales en los que España sea país firmante.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en el la Política Uniforme para la resolución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación han establecido Expertos del Centro en los últimos años, cuando los puntos examinados en esos procedimientos bajo la UDRP coincidan con los de la regulación española, 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.

B. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Demandante ha alegado poseer derechos previos conforme exige el artículo 2 del Reglamento. Es indiscutible la identidad entre los derechos previos alegados y el nombre de dominio <lamadera.es> por lo que no son necesarios mayores razonamientos sobre el cumplimiento del primer presupuesto establecido por el Reglamento.

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.

C. Derechos o intereses legítimos

El Demandante alega básicamente que el Demandado carece de autorización para utilizar la denominación LA MADERA como nombre de dominio; no es conocido por ella en el mercado; no tiene relación con su denominación social ni ostenta un derecho registrado sobre la misma.

El Demandado opone que el nombre de dominio fue registrado legítimamente, después del período preferente establecido. Además, argumenta que tiene relación con su actividad y cualquier empresa que se dedique a la madera debe poder utilizar una denominación que aluda a sus productos o servicios.

El Experto entiende que las alegaciones del Demandado no son suficientes para acreditar la existencia de derecho o interés legítimo en el nombre de dominio. En efecto, no basta para justificar derecho o interés legítimo en los términos del Reglamento, el hecho de que el nombre de dominio se haya registrado después del período escalonado preferente para los titulares de derechos previos. Estos titulares tenían esa oportunidad, pero no era una obligación registrar el derecho previo como nombre de dominio. Por eso, un tercero no puede alegar este motivo como justificación del registro de un nombre de dominio que podría estar lesionando derechos de terceros que no hubiesen acudido a ese período.

Tampoco constituye un argumento válido que la actividad del Demandado se despliegue en el sector de la madera ni la afirmación de que cualquier empresa tendría que poder registrar una denominación que aluda a sus productos o servicios. Estas razones podrían servir para justificar hipotéticamente la elección general de un nombre de dominio, pero no cuando exista un conflicto, como es este caso, donde nos encontráramos en un procedimiento de solución extrajudicial de controversias en el que la licitud del nombre de dominio ha sido cuestionada por el Demandante y el Experto ha de dilucidar si los intereses o derechos que alega el Demandado son de suficiente entidad como para destruir los argumentos del Demandante. Así, a falta de registro de propiedad industrial o de otro derecho sobre el nombre de dominio, el Demandado habrá de demostrar que es conocido por ese nombre en el sector relevante de mercado o que con el mismo viene realizando una oferta seria de bienes o servicios, o bien que tiene autorización del titular de un derecho previo. Nada de esto sucede en este caso pues ni siquiera la página Web de Demandado bajo el nombre de dominio <lamadera.es> tiene contenido sino una redirección automática a la verdadera página donde el Demandado ofrece sus productos y servicios, “www1.xxxxx1.xxx”.

Por estas razones, concurre el segundo presupuesto establecido en el artículo 2 del Reglamento.

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

El artículo 2 del Reglamento establece como tercer requisito para entender que existe registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, que éste haya sido registrado o utilizado de mala fe; circunstancias alternativas y no acumulativas.

El Experto examinará, en primer lugar, si el registro del nombre de dominio ha sido

efectuado de mala fe:

a. Registro de mala fe

El Demandante argumenta que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe porque, con anterioridad a su registro, el Demandado tuvo relaciones comerciales con el Demandante y conoció que venía distinguiendo sus productos y servicios con la denominación LA MADERA, en cuya promoción ha hecho cuantiosas inversiones para dotarla de distintividad y conseguir que se le identifique con ella en el sector. Igualmente, alega que el nombre de dominio fue registrado con intención de bloquear la posibilidad de que el Demandante utilizase la denominación LA MADERA como nombre de dominio en el código territorial perteneciente a España y para perturbar la actividad comercial de éste al ser un competidor directo que con este nombre de dominio crea confusión entre ambas empresas porque los clientes del Demandante pueden pensar que existe algún tipo de relación comercial entre ellas.

El Demandado niega que el Demandante sea conocido por el nombre LA MADERA sino que lo es por el de “Rep Sum”; niega también que él o sus empleados hayan conocido que el Demandante usaba este nombre para distinguirse en el mercado pues no existe un solo documento, tarjeta de visita o fax en el que figure tal denominación en la época en que tuvieron relaciones comerciales.

Para determinar si el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe, el Experto ha de acudir a las pruebas presentadas por el Demandante como justificación de su derecho previo, pues es obvio que para registrar de mala fe un nombre de dominio ha de existir conocimiento anterior del derecho del Demandante.

El Demandante solicitó ante la OEPM la marca española denominativa LA MADERA, nº 2.629.402, el 28 de diciembre de 2004. Esta solicitud se publicó en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 1 de marzo de 2005, por lo que, a partir de ese momento, fue pública y conocida por cualquier tercero. Esta marca fue denegada por suspenso de fondo, el 2 de diciembre de 2005; denegación que se publicó en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de enero de 2006.

El evidente interés del Demandante en obtener el derecho exclusivo sobre esta denominación, resulta acreditado por el hecho de que en cuanto conoció el acuerdo de denegación de la primera marca y aún antes de publicarse en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial dicho acuerdo, procedió a depositar el 5 de enero de 2006 la marca española nº 2.688.305, LA MADERA, con gráfico, que fue concedida el 14 de junio de 2006 (publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de julio de 2006).

Por otra parte, el Demandante es titular del nombre de dominio <lamadera.net> desde el 20 de septiembre de 2004. La posibilidad de consultar la existencia de un nombre de dominio es también accesible para cualquier interesado.

El nombre de dominio impugnado fue registrado el 18 de noviembre de 2005; es decir, casi un año después de que fuera depositada por el Demandante la solicitud de marca nº 2.669.402, LA MADERA (28 de diciembre de 2004) y antes de que fuera denegada (boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de enero de 2006). Esto significa que cuando se registró el nombre de dominio, el Demandante tenía una expectativa de derecho que podría convertirse en derecho exclusivo anterior y el Demandado podía acceder al Registro público de la OEPM donde comprobaría que la marca LA MADERA esta solicitada por el Demandante. A pesar de lo cual, no dudó en registrar

el nombre de dominio.

Además, el Demandante era ya titular del nombre de dominio <lamadera.net> desde un año antes de que el demandado registrara el nombre de dominio <lamadera.es>. Este hecho tenía que ser previsiblemente conocido por el Demandado, dada la publicidad del registro de los nombres de dominio.

Por último, cabe resaltar que entre Demandante y Demandado existieron relaciones comerciales durante los años 2004 y 2005, fechas anteriores al registro del nombre de dominio, en las que el Demandado pudo conocer que el Demandante estaba utilizando la marca LA MADERA en su actividad mercantil.

Todas estas circunstancias permiten concluir al Experto que existió un conocimiento previo de la marca del Demandante por parte del Demandado y que, por tanto, el registro del nombre de dominio se hizo de mala fe.

b. Uso de mala fe

Para reforzar y confirmar la conclusión anterior conviene examinar si en el uso que viene haciendo el Demandado del nombre de dominio existe mala fe en el sentido del artículo 2 del Reglamento donde se relaciona una orientación de las pruebas que pueden llevar a concluir el registro o uso de mala fe.

Ha quedado acreditado que el único uso que hace el Demandado del nombre de dominio es el de servir de redirección a su página Web “www1.xxxxx1.xxx” por lo que ningún interés tiene ni ha tenido en desarrollar una página Web con el nombre de dominio controvertido. La mera redirección no es más que una tenencia pasiva que ha sido considerada por distintas Decisiones como una clara prueba de mala fe en el uso del nombre de dominio (*Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI N° D2000-0003, *Parfums Christian Dior v. 1 Net Power Inc*, Caso OMPI N° D2000-0022, *J. García Carrión, S.A. v. M.J.C.F.* Caso OMPI N° D2000-0239, 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.

Además, el Demandado, según afirma, es una empresa muy introducida en el sector de la madera que conoce perfectamente al Demandante y debe conocer, por tanto, que desde hace tiempo el Demandante tiene una página Web “www2.xxxxx2.xxx” a través de la cual desarrolla su actividad y expone sus productos y servicios.

Por eso, su insistencia en seguir utilizando el nombre de dominio <lamadera.es> como mero instrumento de redirección a la auténtica página Web en la que ofrece sus productos y servicios, supone perturbar la actividad comercial del Demandante como competidor directo en el mismo sector, aunque lo sea –según afirma el demandado– en distinta gama de clientes. No sería extraño que quien conozca al Demandante bajo el nombre La Madera, teclee el nombre de dominio del Demandado y acceda a los productos y servicios de éste, pudiendo convertirse en su cliente o tener la impresión de que existe una vinculación entre Demandante y Demandado.

Concurre, por tanto, el uso de mala fe por parte del Demandado y con ello, cumplida la tercera circunstancia que exige el artículo 2 del Reglamento para entender abusivo o especulativo el registro del nombre de dominio <lamadera.es>

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <lamadera.es> sea transferido a la Demandante.

María Baylos Morales
Experto Único

Fecha: 28 de junio de 2007