

## **I. Antecedentes de Hecho.**

### **1) Las partes.**

El demandante es la sociedad mercantil denominada SEMARK AC GROUP, S.A., con C.I.F. ##### y con domicilio social en xxxxxx, Santander (Cantabria – España), que está representada en este procedimiento por D<sup>a</sup> Mónica Álvarez Alonso.

El demandado es GRUPO FX, S.A, una compañía mercantil de Belice, con domicilio a estos efectos en xxxxxx, London, Reino Unido.

### **2) El nombre de dominio y el registrador.**

El nombre de dominio objeto de esta controversia es <lupa.es>, siendo HOSTALIA el agente registrador del mismo.

### **3) Iter procedimental.**

La demanda se presentó ante el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, en su calidad de proveedor o prestador de servicios de resolución extrajudicial de conflictos.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“es”), el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación notificó la demanda al demandado, solicitándose asimismo a RED.es el bloqueo del nombre de dominio, lo que fue efectuado.

Contestada la demanda, el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación designó a este experto, quien firmó la correspondiente Declaración de Aceptación y Compromiso de Independencia e Imparcialidad. Este experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

### **4) Hechos relevantes.**

a) El demandante es titular de los siguientes derechos previos:

(i) Marcas:

Marca núm. 1.647.759 “LUPA” (MIXTA) en clase 3, marca núm. 1.647.760 “LUPA” (MIXTA) en clase 16, marca núm. 1.647.761 “LUPA” (MIXTA) en clase 21, marca núm. 1.647.764 “LUPA” (MIXTA) en clase 31, marca núm. 1.653.335 “LUPA” (MIXTA) en clase 36, marca núm. 1.676.773 “LUPA” (MIXTA) en clase 35, marca núm. 1.676.774 “LUPA” (MIXTA) en clase 42 (actual clase 43), marca núm. 2.158.806 “LUPA” (MIXTA) en clase 3, marca núm. 2.158.807 “LUPA” (MIXTA) en clase 16, marca núm. 2.158.808 “LUPA” (MIXTA) en clase 21, marca núm. 2.158.809 “LUPA” (MIXTA) en clase 29, marca núm. 2.158.810

“LUPA” (MIXTA) en clase 30, marca núm. 2.158.811 “LUPA” (MIXTA) en clase 31, marca núm. 2.158.812 “LUPA” (MIXTA) en clase 32, marca núm. 2.158.813 “LUPA” (MIXTA) en clase 35, marca núm. 2.158.814 “LUPA” (MIXTA) en clase 36, marca núm. 2.158.815 “LUPA” (MIXTA) en clase 42 (actual clase 43), marca núm. 2.163.361 “LUPA” (MIXTA) en clase 28, marca núm. 2.362.405 “LUPA” (MIXTA) en clase 39 y marca núm. 2.607.276 “LUPA” (MIXTA) en clases 5, 8 y 33. Todas ellas se encuentran registradas y en vigor y son anteriores al 29 de enero de 2007 (fecha, como se verá, de registro del nombre de dominio <lupa.es>). De hecho, la fecha de solicitud de las marcas más antiguas es el 16 de agosto de 1991.

(ii) Nombres comerciales:

Nombre comercial núm. 165.558 LUPA y nombre comercial núm. 217.181 “LUPA” (MIXTO). Ambos se encuentran registrados y en vigor y son anteriores al nombre de dominio del demandado. De hecho, la fecha de solicitud del más antiguo de estos nombres comerciales es el 30 de diciembre de 1991.

(iii) Rótulos de establecimiento:

Rótulo de establecimiento núm. 207.397 “LUPA” (MIXTO), rótulo de establecimiento núm. 210.785 “LUPA” (MIXTO), rótulo de establecimiento núm. 214.594 LUPA y rótulo de establecimiento núm. 261.438 “LUPA” (MIXTO). Todos ellos se encuentran registrados y en vigor y son anteriores al nombre de dominio impugnado (la fecha de solicitud del más antiguo de estos rótulos de establecimiento es el 30 de diciembre de 2001).

b) El pretendido derecho previo consistente en la marca núm. 2.566.497 “LUPA” (MIXTA) en clase 9 se encuentra en realidad a nombre de un tercero que no es parte en el presente procedimiento y no puede considerarse como tal derecho previo.

c) El demandante es a su vez titular de los nombres de dominio <lupa.com>, <lupa.biz> y <lupa.info>, anteriores todos ellos al nombre de dominio del demandado.

e) El demandante fue titular del nombre de dominio <lupa.es> desde el 20 de octubre de 2005, pero, no habiéndolo renovado, fue registrado por el demandado el 29 de enero de 2007.

f) El demandado se limita a mantener el nombre de dominio <lupa.es> en el parking de dominios del agente registrador, desde donde no se ofrecen productos o servicios por parte del demandado. Desde el parking del dominio <lupa.es> tan sólo es posible acceder a la página web del servicio específico de registro de dominios del agente registrador de dicho nombre de dominio, y a la página general de tal agente registrador.

## **5) Alegaciones de las partes.**

### **A. Demandante.**

El demandante alega que es titular de los derechos previos consistentes en 21 marcas, 2 nombres comerciales y 4 rótulos de establecimiento que contienen, o consisten en, la palabra LUPA, y en tres nombres de dominio <lupa.com>, <lupa.biz> y <lupa.info>, y que el nombre de dominio <lupa.es> es idéntico a tales derechos previos, creando confusión en el público.

Además, afirma que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <lupa.es>, por ser dichas marcas y nombres comerciales notorios.

Finalmente, mantiene que el nombre de dominio <lupa.es> ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe, puesto que: (i) ha sido registrado con la finalidad de venderlo, alquilarlo o cederlo al demandante o a un competidor de éste, como se demuestra por la ubicación del nombre de dominio en un parking de dominios, (ii) el demandado impide que el demandante utilice sus derechos previos mediante el nombre de dominio, vulnerando sus derechos de propiedad industrial, (iii) el demandado perturba gravemente la actividad comercial del demandante, puesto que al acceder a la página web con el dominio <lupa.es> el usuario se encuentra con la página vacía en sí misma, existiendo únicamente en ella dos accesos a dos páginas cuya actividad es el registro de nombres de dominio, y (iv) el demandado intenta de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su propia página web, creando confusión con la identidad del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación y promoción de su página web.

## **B. Demandado.**

El demandado, por su parte, afirma que no existe identidad o similitud hasta el punto de crear confusión entre el nombre de dominio de que se trata y los derechos previos, considerando que: (i) el demandante ya cuenta con otros nombres de dominio que incluyen la palabra “lupa” y con los que puede identificarse, (ii) la marca LUPA no es una marca notoria, (iii) el demandado ignoraba la falta de renovación del nombre de dominio <lupa.es> por parte del demandante, y (iv) “lupa” en un nombre genérico.

Además, el demandado sostiene que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <lupa.es> desde el momento en que dicho nombre de dominio está conformado por una denominación genérica, por lo que todas las marcas del demandante son marcas mixtas, y que, en todo caso, ha cumplido con la normativa vigente para el registro de un nombre de dominio.

Por último, señala el demandado que el nombre de dominio en cuestión no ha sido registrado ni utilizado de mala fe, puesto que, al no ser LUPA una marca notoria, y siendo el demandado una empresa de Belice, desconocía la existencia de dicha marca en el momento de solicitar el registro del nombre de dominio en España. Además, insiste en que la mera presencia de la marca en un parking de dominios donde el titular no consigue beneficios por el alojamiento de un nombre de dominio, mientras se perfila y desarrolla el proyecto pretendido no constituye mala fe.

## **II. Fundamentos de Derecho.**

### **1) Reglas aplicables.**

Resulta aplicable el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es").

Además, este experto acudirá a las decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política Uniforme de ICANN para la resolución de disputas relativas a la titularidad de nombres de dominio (UDRP), que fue la base del Reglamento, y que ya han sido empleadas en aplicación del mismo (véase, por ejemplo, *Nereida Mediterránea, S.L. v. Gestión y Desarrollo Proyecto Inversiones Levante, S.L.* –resolución de 5 de julio de 2006 en relación con el nombre de dominio <grupoballester.es>-).

### **2) Los requisitos que determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.**

De conformidad con el Reglamento, el demandante, para la estimación de sus pretensiones, debe acreditar la existencia de los siguientes requisitos:

a) Que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con los derechos previos que ostente el demandante;

b) Que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y

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

### **3) Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión.**

El demandante es titular de 20 marcas españolas, 2 nombres comerciales y 4 rótulos de establecimiento, consistentes en la denominación "LUPA". Como se ha dicho, la marca núm. 2.566.497 no se considera derecho previo, por no estar inscrita a nombre del demandante, sino de un tercero.

El demandante no ha proporcionado prueba alguna de la notoriedad de dichos signos distintivos, y, en consecuencia, este experto no los considera notorios.

Además, el demandante es titular de los nombres de dominio genéricos <lupa.com>, <lupa.biz> y <lupa.info>. Sin embargo, y en ausencia de toda explicación por parte del demandante de cómo operan dichos nombres de dominio como derechos previos, los mismos no serán considerados como tales derechos previos, puesto que no se incardinan en los supuestos de derechos previos previstos de las definiciones del art. 2 del Reglamento.

Dicho lo anterior, es preciso determinar si el nombre de dominio <lupa.es> es idéntico o similar a los signos distintivos en cuestión (20 marcas, 2 nombres

comerciales y 4 rótulos de establecimiento) hasta el punto de crear confusión con los mismos.

En este sentido, debe en primer lugar recordarse que, en la comparación, es necesario prescindir del nombre de dominio de primer nivel (que no es disponible por su titular), y de los elementos gráficos de aquellos derechos anteriores que los contienen (ya que éstos no pueden existir en los nombres de dominio). Además, también es irrelevante que los derechos previos contengan, en su caso, letras mayúsculas, estando los nombres de dominio en minúsculas. Las resoluciones en este sentido son numerosas, pudiendo citarse, por todas, la decisión de la OMPI en el Caso Nº DES2006-0038, de 12 de febrero de 2007.

El demandado insiste (aunque al tratar de la existencia o no de derechos o intereses legítimos) en que los derechos previos son mixtos. Sin embargo, además de lo indicado respecto de la irrelevancia de este factor, ha de recordarse que, si bien es cierto que todas las marcas en cuestión son mixtas, así como también lo son el nombre comercial núm. 217.181 y los rótulos de establecimiento núm. 207.397, 210.785 y 261.438, el nombre comercial núm. 165.558 y el rótulo de establecimiento núm. 214.594 consisten en la denominación LUPA exclusivamente, sin la adición de ningún elemento gráfico.

A este experto no le cabe duda de que, aplicando los criterios anteriores, entre el nombre de dominio <lupa.es> y los derechos previos hay una verdadera identidad, hasta el punto de crear confusión.

El demandado basa su argumentación en que la palabra “lupa” es “un nombre genérico”, y por lo tanto inapropiable a título de marca, al ser una palabra corriente en castellano.

Este argumento no puede aceptarse, no sólo porque conduciría a la conclusión de que los titulares de marcas u otros derechos previos no pueden nunca impedir el registro de nombres de dominio idénticos siempre que se determine que la parte denominativa de aquéllos es “genérica”, sino también porque una marca consistente en una palabra común del idioma castellano no incurre por este mero hecho en ninguna prohibición absoluta de la Ley de Marcas. Y es que no debe olvidarse que el carácter “genérico” o “descriptivo” de una marca no debe considerarse en abstracto, sino valorarse en relación con los productos y/o servicios que la misma designa (véase LOBATO, M.: *Comentario a la Ley de Marcas*. Madrid. 2002, pág. 212; cabe recordar también, a modo de ejemplo, y por reciente, la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 21 de junio de 2007, que reconoce la exigencia de esta relación o conexión entre signo y productos o servicios). Dicho de otro modo, “lupa” podría ser una expresión genérica en relación con “aparatos e instrumentos ópticos”, pero no lo es, ciertamente, en relación con los productos, servicios y actividades para los que se encuentra registrada como marca, nombre comercial y rótulo de establecimiento.

#### **4) Derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.**

Se ha dicho con razón (véase, por todas, y en aplicación del Reglamento de que ahora se trata, la decisión de la OMPI en el Caso Nº DES2006-0038, de 12 de febrero de 2007, ya citada) que la prueba de ausencia de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa es en rigor una prueba negativa, y que, ante la dificultad de esta *probatio diabolica*, basta la acreditación de que *prima facie*, parecen faltar dichos derechos e intereses. Naturalmente, siempre resultará sencillo para el demandado rebatir tal apariencia, y demostrar que los derechos o intereses legítimos existen.

El Reglamento no precisa el concepto de “derechos o intereses legítimos”, pero la ICANN sí ha establecido en su UDRP situaciones en las que existen objetivamente dichos derechos o intereses, a saber: a) cuando, antes de haber recibido cualquier aviso de controversia, el demandado ha utilizado el nombre de dominio o un nombre correspondiente al mismo, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; b) cuando el demandado ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marca; o c) cuando el demandado ha hecho un uso legítimo y leal, o no comercial, del nombre de dominio, sin intención de desviar consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca en cuestión.

En el presente caso, el demandante alega que sus marcas y nombres comerciales son notorios, y que el demandado nunca ha sido conocido en el mercado por el nombre de dominio. De lo primero, como ya se ha dicho, no hay la menor prueba en el escrito de demanda y sus anexos, y este experto no considera, en consecuencia, que dichos signos distintivos sean notorios. Sin embargo, sí es cierto que no hay indicio alguno de que el demandado haya sido conocido en el mercado con el nombre de dominio, y, en general, de que se produzca alguna de las circunstancias señaladas en el párrafo anterior, siendo así que al demandado le hubiera sido muy fácil probar su existencia. Es de destacar que el demandado mantiene un silencio absoluto sobre su actividad, y aunque (para rebatir la existencia de mala fe) afirma que existía un “proyecto [...] a la hora de registrar el nombre de dominio lupa.es”, nada indica de su origen y contenido, siendo así que, según el art. 16, el demandado debía aportar con la contestación a la demanda aquellas pruebas documentales que acrediten que no se ha producido el registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo. Difícilmente puede entenderse que la presencia del nombre de dominio durante meses en un parking de dominios es un preparativo para la utilización del mismo en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, máxime cuando el demandado permanece en el mutismo más hermético sobre cuales son sus productos o servicios.

El demandado entiende, por otra parte, que el interés legítimo se ve acreditado por el hecho de que, al ser lupa “un nombre genérico”, el mismo no es apropiable por el demandante. Aunque parecería que el lugar más apropiado para discutir esto es el de la existencia o no de derechos previos susceptibles de crear confusión con el nombre de dominio controvertido, la utilización de este argumento por el demandado también en este apartado obliga a recordar de nuevo en este momento que el hecho de que “lupa” sea una palabra del lenguaje común no determina en derecho de marcas su carácter genérico o

descriptivo en relación con cualesquiera productos o servicios, y que por lo tanto dicha palabra puede ser objeto de un derecho previo perfectamente válido. Asimismo, resulta necesario indicar que el mero hecho de que un nombre de dominio consista en una palabra del lenguaje común no confiere sin más, y al margen de cualquier otra circunstancia (en particular, las tres indicadas en la UDRP), un derecho o interés legítimo a dicho nombre de dominio.

En este sentido, coadyuvan a la conclusión de que el demandado carece de derechos o intereses legítimos el hecho de que carezca también de derechos registrales (decisión de la OMPI en el Caso N° D2005-0503, de 9 de agosto de 2005), y la ausencia de uso del nombre de dominio controvertido (véase, por ejemplo, la decisión de la OMPI en el Caso N° D2003-0617, de 6 de octubre de 2003).

La argumentación del demandado de que “en todo momento ha cumplido con la normativa vigente” es una afirmación puramente formal y totalmente insuficiente para probar la existencia de un derecho o interés legítimo para registrar un nombre de dominio (decisión de la OMPI en el Caso N° DES2005-0497, de 18 de julio de 2005, entre otras).

También es irrelevante el hecho de que el demandante sea titular de otros nombres de dominio que consisten en la expresión LUPA, pues, evidentemente, no es una consecuencia de ello que el demandado adquiera sin más legitimación para obtener el registro de <lupa.es>.

## **5) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe.**

El art. 2 del Reglamento recoge las situaciones en las que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe o se está utilizando de mala fe. Esos supuestos son los siguientes: a) cuando 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; b) cuando el demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de derechos previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el demandado haya desarrollado una actividad de esta índole; c) cuando el demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; d) cuando el demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha 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 del 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 e) cuando el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.

En este caso, la falta de utilización del nombre de dominio de que se trata es indicio determinante de la existencia de mala fe de su titular (en este sentido,

pueden verse otras resoluciones sobre nombres de dominio .es, como *Open Bank Santander Consumer S.A. v. Cibergirona S.L.* de 6 de junio de 2006 –por el nombre de dominio <open-bank.es>-, *Isotrón S.A. v. Don D.B.P* de 20 de noviembre de 2006 –por el nombre de dominio <isotron.es>- y *Flairview Travel Pty Ltd. v. Nevosys, S.L.* de 26 de enero de 2007 –por el nombre de dominio <ratestogo.es>-). En efecto, el nombre de dominio fue registrado por el demandado el 29 de enero de 2007. Desde esa fecha el demandado ha dispuesto de varios meses para “perfilar” y “desarrollar” (para usar los verbos que emplea el propio demandado en la contestación a la demanda) “el proyecto que se pretendía a la hora de registrar el nombre de dominio lupa.es”, sin que conste actividad alguna en este sentido. Es significativo, además, que el demandado rehuya explicar en qué consistía ese “proyecto”, así como la actividad a la que el demandado se dedica.

Y es que la inacción (a lo que en este caso se añade la oscuridad) del demandado puede resultar muy relevante. Es cierto que no consta intento expreso alguno de vender, alquilar o ceder el nombre de dominio. El mero hecho de mantener el nombre de dominio en un parking de dominios no puede considerarse necesariamente como un ofrecimiento de venta. Con todo, en ausencia de cualquier explicación por parte del demandado, si ni esos actos ni el uso del nombre de dominio (puesto que tal uso no ha tenido lugar, pese al tiempo transcurrido) son la finalidad del registro, no es fácil comprender el por qué de éste.

Tampoco consta expresamente que el demandado haya hecho actos positivos para impedir el uso por parte del demandante de sus derechos previos, ni que haya procedido al registro del nombre de dominio para perturbar la actividad comercial del demandante, siendo su competidor. Sin embargo, nada le costaba al demandado probar a qué se dedica (sí al demandante, puesto que el demandado es una empresa de Belice), y el silencio total al respecto, unido a dicha inactividad, contribuye a mostrar un ánimo obstruccionista y no permite excluir la existencia de competencia, actual o inmediata (o, de otro modo, la existencia de algún otro motivo espurio para el registro, como el tráfico de nombres de dominio caducados por error o descuido, en cuyo caso nos encontraríamos en el supuesto señalado en el párrafo anterior). La perturbación de la actividad comercial del demandante se producirá siempre que un cliente de sus supermercados intente acceder al sitio web del demandante a través del nombre de dominio <lupa.es> (siendo así que ésa es una vía natural de acceso a dicho sitio web para un consumidor español).

No consta, por último, que haya habido por parte del demandado un intento de atracción de usuarios de Internet a una página web con ánimo de lucro y con confusión respecto de la identidad del demandante.

Por otra parte, cabe recordar que la falta de interés legítimo por parte del demandado puede ser también un indicio relevante de mala fe (*Isotrón S.A. v. Don D.B.P.*, antes citada).

### **III. Resolución.**

Por todo lo anterior, el experto acuerda la transmisión del nombre de dominio <lupa.es> al demandante.

Alexander Zuazo Araluze  
Fecha: 23 de agosto de 2007