



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Nevamar Company LLC c. Paegra S.L.

Caso No. DES2008-0018

1. Las Partes

La parte demandante es Nevamar Company LLC, xxxxxxxx, representada por xxxxxxxx, xxxx (en adelante, la “Demandante”).

La parte demandada es Paegra S.L., xxxxxxxxxxx (en adelante, la “Demandada”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <nevamar.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

El registrador del Nombre de Dominio es XXXXX.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 6 de junio de 2008. El mismo 6 de junio de 2008, el Centro envió a XXXXX por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 11 de junio de 2008, XXXXX envió al Centro, por vía de correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos 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”) (en adelante, el “Reglamento”). De conformidad con los artículos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 12 de junio de 2008. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de julio de 2008. El Demandado presentó su escrito de contestación a la Demanda (en adelante, la “Contestación a la Demanda”).

el 30 de junio de 2008.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn como Experto el día 10 de julio de 2008, recibiendo la correspondiente declaración de aceptación y de imparcialidad e independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Tras haber revisado la Demanda y la Contestación a la Demanda, así como la documentación aportada por las partes, el Experto constató que la Demandada había aportado parte de los documentos incluidos en la Contestación a la Demanda en un formato de baja resolución que impedía al Experto analizar adecuadamente su contenido. De este modo, el 24 de julio de 2008, el Experto emitió una orden de procedimiento (en adelante, la “Orden de Procedimiento”) instando a la Demandada a presentar los citados documentos en un formato más adecuado antes del 31 de julio de 2008. Asimismo, la Orden de Procedimiento preveía que la Demandante podría presentar sus observaciones a dicha documentación hasta el 1 de agosto de 2008.

En respuesta a la mencionada orden, el 30 de julio de 2008, la Demandada presentó ante el Centro la documentación solicitada. Por su parte, la Demandante presentó sus comentarios a la documentación adicional presentada por la Demandada el 1 de agosto de 2008.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante

La Demandante es una sociedad estadounidense que durante más de sesenta años se ha dedicado al desarrollo, fabricación y comercialización de diferentes materiales de superficie y revestimientos decorativos. Actualmente la Demandante comercializa sus productos en numerosas jurisdicciones, habiéndose convertido en una de las principales empresas del sector a nivel global.

Para el desarrollo de sus actividades la Demandante ha utilizado la denominación “Nevamar”, la cual ha registrado en numerosos países. A los efectos del presente procedimiento debe destacarse especialmente la marca denominativa comunitaria nº 94375 NEVAMAR, registrada a nombre de la Demandante desde el 1 de abril de 1996, en la clase 17 del Nomenclator Internacional.

La Demandada

La Demandada es una compañía española que, desde su constitución en diciembre de 1996, se ha dedicado, entre otras actividades, a la distribución de todo tipo de productos alimenticios congelados, según ha podido comprobar el Experto.

De acuerdo con lo alegado en la Contestación a la Demanda, la Demandada ha utilizado como mínimo desde principios de 2007 la denominación “Nevamar Congelados” para la distribución de sus productos de pescado y marisco congelados. En este sentido, el 24 de enero de 2007, la Demandada presentó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, la “OEPM”) una solicitud de marca basada en la denominación “Nevamar” para productos de pescado y marisco congelados. Según lo indicado por la Demandada, la denominación “Nevamar” pretende ser un nombre de fantasía que se basa en la combinación de las palabras “neva” (abreviatura de “nevada”, en referencia al carácter congelado de los productos que se iban a vincular a la marca) y “mar”

(refiriéndose a los productos en cuestión como productos pesqueros).

A dicha solicitud se opuso el titular de la marca española NOVAMAR (nº 1.779.958), de modo que, tras el correspondiente procedimiento, la OEPM resolvió el 23 de noviembre de 2007, denegar la solicitud de la Demandada. Dicha resolución fue recurrida en alzada por la Demandada, si bien dicho recurso fue desestimado por la OEPM el 22 de mayo de 2008, sin que le conste al Experto que la Demandada haya recurrido judicialmente dicha desestimación.

El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado por la Demandada el 10 de septiembre de 2007.

En el momento de publicación de la presente decisión el Nombre de Dominio se encuentra conectado a una página web en la que se incluye de forma destacada una representación estilizada del nombre “Nevamar Congelados” acompañada por un texto indicando que si se desea más información se puede contactar con un número de teléfono o una dirección de correo electrónico gestionados por la Demandada.

El 15 y el 18 de enero de 2008, la Demandante remitió a la Demandada sendos requerimientos (por vía electrónica y postal), poniéndole de manifiesto la existencia de su marca comunitaria NEVAMAR así como la infracción de sus derechos que el registro y el uso del Nombre de Dominio suponía, instándole, por tanto, a transferirle el registro del Nombre de Dominio. De acuerdo con la documentación aportada al Experto, la Demandada no respondió en modo alguno a los mencionados requerimientos.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega en la Demanda:

- Que es titular de numerosos signos distintivos consistentes o compuestos por la denominación “Nevamar”, habiéndolos registrado, entre otras, como marca comunitaria, estadounidense o australiana. Asimismo, indica la Demandante que ha utilizado dicha denominación durante más de 60 años para el desarrollo de sus actividades a nivel internacional;
- Que el Nombre de Dominio presenta una identidad absoluta con la denominación “Nevamar” protegida por la Demandante a través de múltiples registros de marca, sin que la inclusión de la partícula “.es” deba conducir a una conclusión contraria;
- Que la Demandada no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio ya que no cuenta con ningún tipo de registro marcario o de cualquier otro tipo vinculado al nombre “Nevamar”. Tampoco, a juicio de la Demandante, la Demandada tiene relación alguna con el mencionado término. Por último, la Demandante considera que la Demandada no ha mostrado en momento alguno el menor interés en acreditar la titularidad de un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio, incluso después de haber sido requerida expresamente a ello por parte de la Demandante.
- Que la Demandada ha registrado el Nombre de Dominio de mala fe en cuanto que existe una percepción por parte del consumidor nacional e internacional de la

denominación “Nevamar” como elemento identificador de los productos ofertados por la Demandante en el tráfico jurídico y económico;

- Que la Demandada utiliza de mala fe el Nombre de Dominio ya que en la actualidad no está realizando actividad alguna a través del mismo, ya que éste se limita a recoger una dirección y datos de contacto, uso que no puede considerarse como una utilización genuina del Nombre de Dominio y menos un uso de buena fe del mismo. Según la Demandante esta impresión se ve reforzada por el hecho de que, a pesar de que la Demandada fue requerida expresamente a cesar en el uso del Nombre de Dominio, ni tan sólo contestó a los requerimientos remitidos a tal efecto por la Demandante;
- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.
- Por otra parte, en su escrito de alegaciones presentado en virtud de la Orden de Procedimiento la Demandante se reafirmó en las conclusiones derivadas de la Demanda.

B. Demandado

La Demandada alega en la Contestación a la Demanda:

- Que es una sociedad española constituida desde diciembre de 1996, siendo su objeto social inscrito ante el Registro Mercantil el comercio al por mayor de pescados y otros productos de pesca y de la acuicultura. De este modo, el sitio web conectado al Nombre de Dominio pretende ser una plataforma de promoción de su productos y, más concretamente, de sus productos de pesca congelados;
- Que la Demandante centra sus actividades comerciales en mercados muy diferenciados y no concurrentes con los de la Demandada, de modo que no puede existir confusión posible por parte de los consumidores entre los productos de la Demandante y los de la Demandada;
- Que la denominación “neva” es el prefijo en castellano de “nevada”, cuyo significado es “cubierto de nieve” - según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española -, en clara alusión a los productos congelados que la Demandada comercializa. Por otra parte, según la Demandada, el sufijo “mar” es una alusión directa a que los productos congelados que la Demandada comercializa son los propios del mar;
- Que en ningún momento la Demandante ha presentado oposición alguna a la solicitud de marca “Nevamar” presentada por la Demandada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, consintiendo de este modo, en opinión de la Demandada, la solicitud presentada por ésta;
- Que ha venido utilizando de forma efectiva el signo distintivo “Nevamar” en el mercado, ofertando de buena fe sus productos y siendo conocida por los consumidores por el nombre “Nevamar”;
- Que en ningún momento la Demandada ha actuado de mala fe al registrar o utilizar el Nombre de Dominio, puesto que el mismo se corresponde a un nombre que utiliza en el desarrollo de sus actividades comerciales. En el mismo sentido indica la Demandada que en ningún momento el Nombre de Dominio ha pretendido ser

ofrecido públicamente en venta o atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet, aprovechándose de una potencial confusión con la Demandante. Por último, considera la Demandada que el limitado desarrollo de contenidos vinculados al Nombre de Dominio no puede considerarse un indicio de mala fe, especialmente si se tiene en cuenta que en el sitio web conectado al Nombre de Dominio la Demandada se hace mención expresa a unos productos que no se parecen en nada a los que fabrica y comercializa la Demandante; y

- Que, atendiendo a lo indicado, la Demanda debería ser desestimada.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar de los Nombres de Dominio respecto de un término sobre el que la Demandante alega poseer derechos previos.
- (ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto a los Nombres de Dominio.
- (iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe los Nombres de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso. No obstante, antes de proceder a dicho análisis, el Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política uniforme para la resolución de disputas relativas a la titularidad de nombres de dominio de ICANN (en adelante, la “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver la decisión en *xxxxxxxxx c. xxxxxxxx xxxxxxxx*, Caso OMPI N° DES2006-0001, en *xxxxxxxxxxxxx c. xxxxxxxx*, Caso OMPI N° DES2006-0002; o en *xxxxxxxxx, xxxxxxxx c. xxxxxxxx*, Caso OMPI N° DES2006-0003.).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con una denominación sobre la cual la Demandante ostente “derechos previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España.

En este sentido, cabe recordar que la Demandante es titular de una marca comunitaria que debe considerarse, a efectos del Reglamento, idéntica al Nombre de Dominio. En efecto, en ningún caso la inclusión del sufijo “.es” puede considerarse como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en *xxxxxxx c. xxxxxxxx*, Caso OMPI N° D2000-0812; *xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx c. xxxxxxxx*, Caso OMPI N° D203-0172; *xxxxxxx c. xxxxxxxx*, Caso OMPI N° D2005-1029.

De este modo, el Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia

del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, deben probar las demandantes es que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio.

En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos —de carácter meramente enunciativo— en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en cuestión y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza de forma legítima. En concreto, tales supuestos son:

- (i). Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- (ii). Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- (iii). Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante.

En el presente caso, la Demandada ha alegado la existencia de un supuesto derecho legítimo sobre el Nombre de Dominio como consecuencia de haber utilizado supuestamente la denominación “Nevamar” en el desarrollo de sus actividades comerciales con anterioridad a la recepción de la Demanda.

A tal efecto, la Demandada ha presentado una serie de pruebas apoyando su alegación. Dada la importancia de tales pruebas, en cuanto que podrían acreditar el uso legítimo, efectivo y pacífico de la denominación “Nevamar” con anterioridad a la recepción de la Demanda y, por tanto, la concurrencia de un genuino derecho legítimo sobre el Nombre de Dominio, el Experto instó a la Demandada a presentarlas en formato de alta resolución ya que, de forma poco comprensible, la Contestación a la Demanda solamente incluía copias de baja calidad de tales pruebas. Una vez recibidas tales nuevas pruebas, el Experto ha podido comprobar que las mismas son fotografías y reproducciones que incluyen los siguientes contenidos:

- Imágenes de diversos vehículos frigoríficos supuestamente pertenecientes a la flota de la Demandada, en los que aparece de forma destacada la denominación “Nevamar” así como otros elementos gráficos referidos a los productos congelados que la Demandada distribuye;
- La imagen de un automóvil aparentemente de competición en cuya carrocería se incluye una representación estilizada de la denominación “Nevamar”;
- La imagen de una cámara frigorífica llena de cajas aparentemente de productos congelados en las que se incluye el nombre “Nevamar” con los mismos elementos gráficos utilizados por la Demandada en el sitio web conectado al Nombre de Dominio;
- Una fotografía de una pared en la vía pública en la que se incluye el texto “Nevamar – Almacén frigorífico – Congelados – Sala de elaboración de pescado –

Entrada". En esta imagen, no obstante, el nombre Nevamar no se encuentra reproducido de acuerdo con la apariencia gráfica utilizada en el sitio web conectado al Nombre de Dominio;

- La impresión de un supuesto folleto en el que se anuncia la colaboración entre la Demandada y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Dicho folleto está presidido por el nombre "Nevamar" con los mismos elementos gráficos utilizados por la Demandada en el sitio web conectado al Nombre de Dominio; y
- La reproducción de dos albaranes de venta de productos de la Demandada, fechados con anterioridad a la presentación de la Demanda e incluyendo el nombre "Nevamar" y la correspondiente reproducción gráfica junto a los datos corporativos de la Demandada.

Habiendo revisado las copias de las pruebas presentadas por la Demandada preliminarmente el Experto desea indicar que algunas de ellas le plantean dudas significativas respecto a su fiabilidad. En particular, y en opinión del Experto (opinión adoptada en el marco de las limitadas facultades con las que cuenta en el marco de este procedimiento), las diversas fotografías de los vehículos frigoríficos supuestamente utilizados por la Demandada plantean serias dudas respecto a su carácter genuino. A pesar de que la Demandada indica en la Contestación a la Demanda que tales vehículos son utilizados para el transporte de sus productos, el Experto considera que las imágenes aportadas no permiten acreditar satisfactoriamente el uso del nombre "Nevamar", ya que se presentan fuera de contexto, y su vez no se encuentran relacionadas en conexión con ninguna documentación que pudiera acreditar dicho uso de una manera fehaciente. Aun más, las imágenes en sí, sin ninguna documentación (como lo podrían ser facturas, permisos de circulación, inventarios etc.; documentos que fácilmente podrían haber sido presentados por la Demandada), son insuficientes por sí solas para acreditar un uso real.

Por otra parte, otras pruebas aportadas por la Demandada (la fotografía de un automóvil de competición, la imagen de cajas de productos en una cámara frigorífica o el folleto de colaboración entre la Demandada y la AECC), a pesar de su carácter aparentemente auténtico, no ofrecen información alguna respecto a la fecha en que fueron tomadas ni permiten al Experto quedar satisfecho con la efectiva acreditación del uso del nombre "Nevamar" por la Demandada con anterioridad a la recepción de la Demanda. Se trata, por tanto, de unos elementos probatorios excesivamente estáticos, y por tanto insuficientes, a los efectos de acreditar el elemento indicado y, por tanto, no son aceptados por el Experto como pruebas válidas en este sentido.

Por último, la Demandada también ha aportado dos albaranes fechados con anterioridad a la recepción de la Demanda como prueba del uso del nombre "Nevamar" en el desarrollo de sus actividades comerciales. El Experto considera que tales albaranes son insuficientes por sí mismos para acreditar las alegaciones de la Demandada, atendiendo a que sólo se han presentado dos y, de hecho, se trata de copias de los supuestos originales (los cuales no han sido aportados por la Demandada ni en la Contestación a la Demanda ni en los documentos complementarios presentados como consecuencia de la Orden de Procedimiento). Si el objetivo de la Demandada era acreditar el uso de forma recurrente del nombre "Nevamar" en el desarrollo de sus actividades mercantiles con anterioridad a la recepción de la Demanda, los albaranes presentados son insuficientes a efectos de probar el extremo anteriormente indicado.

A modo de conclusión sobre este punto, cabe recordar que la Demandada solicitó el registro de la marca "Nevamar" ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, siendo dicho registro denegado. Es más, ante el recurso presentado por la Demandada contra

dicha denegación, la mencionada denegación fue confirmada en alzada por la Oficina Española de Patentes y Marcas. En este sentido, desde un punto de vista legal la Demandada debe haber sido consciente en todo momento de la precariedad de su uso del nombre “Nevamar”, precariedad que ha derivado posteriormente en constatación de la posible infracción de los derechos de terceros como consecuencia de la denegación de su registro como marca así como de los requerimientos remitidos por la Demandante.

Por último, la Demandada también ha presentado una serie de extractos de directorios profesionales en Internet en los que aparece identificada como “Nevamar Paegra, S.L.”. En este sentido, la Demanda alega que la constatación de la existencia de dicha denominación acredita igualmente su derecho al uso del Nombre de Dominio. El Experto debe rechazar igualmente esta alegación teniendo en cuenta que las referencias presentadas por la Demandada corresponden a registros encargados y pagados por ella misma, sin ofrecer valor probatorio suficiente alguno al tratarse de directorios privados. En apoyo de sus conclusiones, el Experto ha podido constatar que la denominación oficial de la Demandada, tal y como consta inscrita en el Registro Mercantil español, es “Promotora de Actividades Económicas de Granada, S.L.”, sin que el nombre “Nevamar” haya sido incorporado a dicha denominación.

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que en el presente caso concurre la segunda de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

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

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que el Demandado ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe. A efectos del presente procedimiento debe destacarse que, a diferencia de aquellas controversias sometidas a la UDRP, la Demandante debe acreditar una de las dos circunstancias indicadas, pero no cada una de ellas.

Al analizar las circunstancias correspondientes al registro del Nombre de Dominio así como las alegaciones y documentación aportadas por las partes, no parece que existan elementos suficientes para considerar que la Demandada registró el Nombre de Dominio de mala fe. En efecto, la marca de la Demandante no puede considerarse como renombrada ni tampoco la Demandante se había puesto en contacto con la Demandada para ponerle de manifiesto la existencia de sus marcas “Nevamar”. De este modo, no parece que se dieran circunstancias para considerar que la motivación de la Demandada a la hora de registrar el Nombre de Dominio se basó en la voluntad de aprovecharse de los derechos marcarios de la Demandante.

Esta conclusión, no obstante, no puede mantenerse respecto al uso del Nombre de Dominio por parte de la Demandada. En este sentido, debe tenerse en cuenta el hecho de que la Demandante requirió de forma expresa a la Demandada respecto a la infracción de sus derechos que el uso del Nombre de Dominio suponía. A pesar de ello, la Demandada no contestó en modo alguno a dichos requerimientos y, por el contrario, mantuvo el uso del Nombre de Dominio, a pesar de ser consciente que el mismo suponía una infracción de los derechos de la Demandante. Esta conducta debe considerarse como un uso de mala fe, en cuanto que refleja un conocimiento efectivo por parte de la Demandada de la existencia de una marca perjudicada por ese uso. En el mismo sentido, dicho conocimiento se ve complementado por la inexistencia de un derecho o interés legítimo de la Demandada sobre el Nombre de Dominio y la falta de reacción alguna ante los requerimientos recibidos de la Demandante.

De este modo, solamente puede concluirse que el uso del Nombre de Dominio por parte

de la Demandada constituye una infracción del Reglamento. Dicha conclusión es congruente con otras decisiones adoptadas en el marco de la UDRP referidas a supuestos en los que se daban circunstancias parecidas (ver, por ejemplo, xxxxxxxx C. xxxxxx, Caso OMPI nº D2001-1242; xxxxxxxx c. xxxxxxxxxxxxxxxx, Caso OMPI nº D2004-0304; o xxxxxxxx c. xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Caso OMPI nº D2004-0324).

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <nevamar.es> sea transferido a Nevamar Company, LLC.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto

Fecha: 8 de agosto de 2008