



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Gastón y Daniela S.A c. F. M.

Caso No. DES2008-00019

1. Las Partes

La Demandante es Gastón y Daniela S.A., con domicilio en xxxxxxxxxxxx, representada por xxxxx, España.

El Demandado es F. M., con domicilio en xxxxxxxxxxxx.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <gastóydaniela.es> (bq--abtwc43u6nxhszdbnzuwk3db.es) (el “Nombre de Dominio”).

El registrador del citado Nombre de Dominio es XXXXX.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de junio de 2008. El 17 de junio de 2008 el Centro envió a XXXXX, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en cuestión. El 23 de junio de 2008 XXXXX 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 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 23 de junio de 2008. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de julio de 2008. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 16 de julio de 2008.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 24 de julio de 2008, 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

La Demandante es una Sociedad española, fundada en xxxxxx en el año 1876, dedicada a los sectores de la decoración y del textil.

La Demandante es titular de numerosos registros de la marca GASTÓN Y DANIELA, entre los que cabe destacar:

- la marca comunitaria nº 4.991.915 GASTÓN Y DANIELA, para distinguir productos de las clases 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 (del 27 de enero de 2003);
- la marca española nº 1.075.826 GASTON Y DANIELA (mixta), para distinguir productos de la clase 24 (del 12 de julio de 1984);
- la marca española nº 1.075.827 GASTON Y DANIELA (mixta), para distinguir productos de la clase 27 (del 12 de julio de 1984);
- la marca española 935.063 GASTÓN Y DANIELA, para distinguir productos de la clase 20 (del 4 de marzo de 1980); y
- la marca española nº 2.752.088 GASTÓN Y DANIELA, para distinguir productos de las clases 24 y 27 (del 29 de diciembre de 1976).

La referida marca GASTÓN Y DANIELA goza de gran prestigio en los sectores mencionados y entre los consumidores, debido al uso que viene haciendo de ella la Demandante durante los últimos 130 años, por lo que puede ser calificada como marca notoria.

La Demandante registró el Nombre de Dominio <gastonydaniela.com>, del 24 de junio de 1998 y lo utiliza en Internet como página Web para dar a conocer sus productos, es decir como exposición on-line.

El Demandado es una persona física y registró el Nombre de Dominio el 12 de diciembre de 2007.

El Experto ha comprobado que al acceder al sitio Web “www.gastonydaniela.es” tan solo aparece una página con la indicación “servicio de parking de dominios de arsys.es”, siendo Arsys el Agente Registrador del Nombre de Dominio.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- Que es una Sociedad española, fundada en xxxxxx en el año 1876 y que en la actualidad es una de las empresas más prestigiosa en el ámbito de la decoración y el textil.

- Que es titular de numerosos registros de marca (algunos de los cuales se han mencionado en el párrafo 4º, Antecedentes de Hecho) y del nombre de dominio <gastonydaniela.com>, del 24 de junio de 1998.
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a su marca GASTÓN Y DANIELA, ampliamente conocida en el sector económico español, por lo que se trata de una marca notoria.
- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, habiéndolo registrado de mala fe.
- Que envió un requerimiento al Demandado informándole acerca de la lesión de sus derechos y exigiéndole la transferencia voluntaria del Nombre de Dominio; dicho requerimiento fue reiterado, a pesar de lo cual no recibió ninguna respuesta al mismo.

Por todo ello, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

De conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento. Resultan asimismo aplicables las leyes y los principios generales del Derecho español y, existiendo coincidencia o semejanza entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.

6.2 Falta de contestación a la Demanda por parte del Demandado

El Demandado no se ha personado en este procedimiento, por lo que, conforme a lo establecido en el párrafo e) del Artículo 16 del Reglamento, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado. Así se ha resuelto en numerosas decisiones del Centro (*xxxxxxx v. D.-A. B.*, Caso OMPI No. D2000-0277; *xxxxxxx v. S. R. R.*, Caso OMPI No. D2001-1183, y *xxxxxxx v. M. M.*, Caso OMPI No. D2001-1479, *xxxxxxx v. I. G. P.*, Caso OMPI No. DES2006-0009, entre otras).

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

De acuerdo con 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 el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado 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.

6.3.A. Identidad o semejanza hasta el punto de crear confusión

El Reglamento, en su artículo 2, define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en España.

En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre la Marca, como queda dicho en el párrafo segundo, apartado 4 (Antecedentes de Hecho).

Respecto al riesgo de “crear confusión”, no cabe la menor duda de que tal riesgo existe, puesto que nos encontramos ante una total identidad entre la marca de la Demandante y el Nombre de Dominio. De acuerdo con la Doctrina unánime del Centro, en la comparación no se ha de tener en cuenta la partícula “es”.

Se cumple, por tanto, el primer requisito exigido por el Reglamento en su referido artículo 2.

6.3.B. Derechos o intereses legítimos

El Reglamento establece que corresponde al Demandante probar que el Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, según Doctrina consolidada, 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. Sin embargo, tal y como se ha indicado anteriormente, el Demandado no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.

La Doctrina del Centro también ha venido considerando que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. A ellos nos vamos a referir a continuación.

El Demandado no ha sido ni es conocido por la denominación “gastónydaniela”. En realidad dicha denominación se corresponde con la marca notoria de la Demandante, siendo además una marca de fuerte carácter distintivo formada a partir de dos nombres propios, por lo que difícilmente se puede atribuir a la casualidad o al azar la elección de la misma para su registro como Nombre de Dominio.

El Demandado tampoco ha hecho ningún uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, limitándose a una tenencia pasiva del mismo.

Por el contrario, la Demandante lleva 130 años utilizando su marca en España, habiendo adquirido notoriedad y prestigio. Por ello, resulta evidente que el Demandado conocía perfectamente la existencia de la citada marca y que al registrarla como Nombre de Dominio no pretendía un uso en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, sino aprovecharse de su notoriedad.

De lo que antecede resulta evidente que la Demandante en ningún momento ha concedido al Demandado una licencia o cualquier otro tipo de autorización de uso de su

marca.

En cualquier caso, el Demandado no ha contestado a los requerimientos enviados por la Demandante, ni se ha personado en el presente procedimiento, lo que, de acuerdo con la Doctrina del Centro dadas las circunstancias del caso, puede interpretarse como un reconocimiento implícito por su parte de que no posee derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, ya que si los tuviese habría adoptado una posición activa y los habría puesto de manifiesto.

En resumen, las alegaciones y pruebas aportadas por el Demandante permiten concluir que el Demandado carece de cualquier derecho o interés legítimo que pueda justificar la tenencia del Nombre de Dominio y que con su registro tan solo pretendía aprovecharse de algún modo de la notoriedad de una marca ajena. Así, con motivo de la puesta en funcionamiento de los dominios multilingües <.es> aprovechó para registrar ilegítimamente a su nombre una denominación que para la generalidad del público identifica a la Demandante.

Por consiguiente, también se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2.

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

La Demandante ha acreditado la notoriedad de la Marca y, por tanto, procede tener en cuenta que las marcas notorias 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).

La referida notoriedad permite deducir que el Demandado conocía perfectamente la existencia de la Marca del Demandante y que registró el Nombre de Dominio de mala fe, de acuerdo con la Doctrina del Centro. En realidad, el Experto está persuadido de que dicho registro difícilmente puede obedecer a una actuación basada en la buena fe del Demandando. Por el contrario, cabe concluir que con dicho registro el Demandado ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la marca GASTÓN Y DANIELA, lo que prohíbe expresamente la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su Artículo 34, según el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico; además, tratándose de una marca notoria o renombrada, 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).

También se ha de valorar aquí el hecho ya referido de que la Demandante intentó evitar el presente procedimiento enviando requerimientos al Demandado para que procediera, de forma voluntaria, a transferirle el Nombre de Dominio, lo que habría bastado para resolver el conflicto. Sin embargo, tal requerimiento quedó sin respuesta.

Por último, respecto a la tenencia pasiva del Nombre de Dominio, numerosas decisiones del Centro vienen interpretando que ha de considerarse como un uso de mala fe. Entre otras, cabe citar las siguientes: *xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (XXXXXX) v. F. L. P.*, Caso OMPI N° D2000-1402; *xxxxxxxxxx (xxxxxx) v. E.-J.*, Caso OMPI N° D2001-0438; *xxxxxxxx v. xxxxxxxx*, y *J. S.D.*, Caso OMPI N° D2002-1026; *xxxxxxxxxx V. xx*, Caso OMPI N° D2006-0740.

En cualquier caso, de acuerdo con la Doctrina del Centro, resulta difícil imaginar un uso de buena fe cuando el registro ha sido realizado de mala fe.

En consecuencia, el Experto considera que también se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio, <gastónydaniela.es> (bq--abtwc43u6nxhszdbnzuwk3db.es) sea transferido a la Demandante.

Antonia Ruiz López
Experto

Fecha: 7 de agosto de 2008