

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

DECISIÓN DEL EXPERTO

Hogar y Cosmética Española, S.A. c. J.L.C.

1. Las Partes

La demandante es Hogar y Cosmética Española, S.A., con domicilio en Torrejón de Ardoz, España (en adelante, la "Demandante").

El demandado es D. J.L.C., con domicilio en Málaga, España (en adelante, el "Demandado").

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

La entidad registradora del citado nombre de dominio es ES-NIC (en adelante, la "Entidad Registradora").

3. Iter Procedimental

La Demandante presentó el escrito de demanda (en adelante, la "Demanda") ante el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación (en adelante, el "Consejo") el 3 de febrero de 2009. En la misma fecha el Consejo envió a la Entidad Registradora, por medio de correo electrónico, una solicitud de verificación registral y bloqueo en relación con el Nombre de Dominio.

Como consecuencia de dicha solicitud la Entidad Registradora envió al Consejo, por medio de correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada era la persona que figuraba en su base de datos como titular del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación del mismo.

El Consejo 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 el artículo 7 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo formal al procedimiento. El 23 de febrero de 2009 la Demandada presentó ante el Consejo su escrito de contestación a la demanda (en adelante, la “contestación a la Demanda”).

El Consejo nombró a Albert Agustinoy Guilayn como experto encargado de resolver la presente disputa (en adelante, el “Experto”) el 26 de febrero de 2009, 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

A. La Demandante

La Demandante es una sociedad que, desde su fundación en 1988, se dedica al desarrollo, fabricación y distribución de productos cosméticos y de limpieza, destacando especialmente sus productos basados en el jugo de la planta Aloe Barbadensis. Éstos han obtenido un notable reconocimiento en el mercado, siguiendo comercializados por la Demandante tanto en España como en otros países como Suecia, Francia, Portugal, Suiza o Reino Unido.

La denominación social de la Demandante inscrita ante el Registro Mercantil es “Hogar y Cosmética Española, S.A.”. La Demandante es asimismo titular de la solicitud de marca “Hogar y Cosmética” (nº 2865620) ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, solicitud que fue presentada el 26 de febrero de 2009 así como del nombre de dominio <hogarycosmetica.com>.

B. El Demandado

El Demandado es un ciudadano español especializado en la prestación de servicios tecnológicos tales como el registro de nombres de dominio, el diseño y hospedaje de sitios web, así como la gestión de campañas publicitarias por medios electrónicos. Para ello, el Demandado se sirve de la sociedad Silueta Cubana, S.L., tal y como ha podido comprobar el Experto tras visitar el sitio web corporativo de dicha sociedad, en <http://www.siluetacubana.es>.

C. El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado el 25 de noviembre de 2005. Al momento de presentación de la Demanda, el Nombre de Dominio estaba conectado a un sitio web operado por el Demandado en el que se ofrecían diversas informaciones sobre los productos de la Demandante así como de otros fabricantes de productos que cuentan con el aloe vera como su principal ingrediente. El propio Demandado reconoce contar con una relación estrecha con la Demandante ya que, según indica en la Contestación a la Demanda, su mujer es empleada de la Demandante.

Según lo indicado por el Demandado en la contestación a la Demanda, registró el Nombre de Dominio, junto con otro nombre de dominio (<hogarycosmetica.net>), a encargo de la Demandante, a fin de promocionar su marca y productos en Internet. De hecho, el Experto ha podido comprobar que en el sitio web corporativo de Silueta

Cubana, S.L. todavía existe un enlace con el texto "Aloe Vera - Hogar y Cosmética" que enlaza con el sitio web conectado al Nombre de Dominio.

Durante el transcurso de este procedimiento, el Demandado desactivó el sitio web originalmente enlazado con el Nombre de Dominio, sustituyéndolo por otro operado de igual modo por el Demandado que ofrece enlaces a diversas ediciones electrónicas de periódicos nacionales y locales españoles.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega en su Demanda:

1. Que es una sociedad mercantil válidamente constituida en España desde 1988, que ha desarrollado durante años productos cosméticos y de limpieza bajo la denominación "Hogar y Cosmética", habiendo utilizado comercialmente dicha denominación tanto a nivel nacional como internacional;
2. Que el Nombre de Dominio fue registrado por el Demandado, sin que ésta tuviera derecho o interés legítimo para ello, utilizar el mismo para la inclusión no autorizada en un sitio web operado por el propio Demandado de los logos y reproducciones de sus productos así como de otros competidores; y
3. Que, el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe, puesto que utiliza números de localización de móvil y fax que no son titularidad de la Demandante, así como logotipos o signos distintivos titularidad de la Demandante, además de promocionar productos fabricados por competidores de la Demandante; y
4. Que, atendiendo a las razones mencionadas, la titularidad del Nombre de Dominio debería ser transferida a su favor.

B. El Demandado

El Demandado alega en su Contestación a la Demanda:

1. Que la Demandante le solicitó, por razones varias, la exclusiva del Nombre de Dominio para publicitar sus productos (junto con el nombre de dominio <hogarycosmetica.net>), si bien los honorarios derivados de la prestación de tales servicios de registro y publicidad por parte del Demandado todavía no han sido satisfechos por la Demandante;
2. Que la Demandante, cuyo equipo directivo ha cambiado recientemente, opina que el Demandado debe regalarle el Nombre de Dominio, apropiándose del mismo sin abonar los gastos adeudados. En este sentido, el Demandado indica que ha retirado la publicidad de la Demandante del sitio web conectado al Nombre de Dominio y que está dispuesto a llevar sus diferencias ante los tribunales de justicia;
3. Que, al presentar la Demanda, la Demandante ha intentado extorsionar la verdad, sintiéndose el Demandado amenazado por la Demandante, especialmente atendiendo al hecho que su esposa es una empleada de la Demandante; y
4. Que, atendiendo a lo indicado, la Demanda debería ser rechazada.

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 del Nombre de Dominio respecto de un signo distintivo sobre el que la Demandante ostente derechos previos;

(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y

(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada de los mencionados elementos requeridos por la Política respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho análisis este 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 de la ICANN para la resolución de disputas relativas a la titularidad de nombres de dominio (en adelante, "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, entre otras, las decisiones en el Caso OMPI n° DES2006-0001, *Citigroup, Inc. y Citibank N.A. c. R.G.G.*; en el Caso OMPI n° DES2006-0002, *Ladbrokes Internacional Limited c. Hostinet, S.L.*; o en el Caso OMPI n° DES2006-0003, *Ferrero S.p.A. y Ferrero Ibérica, S.A. c. Maxtersolutions C.B.*).

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 denominaciones sociales debidamente inscritas ante el Registro Mercantil español.

A efectos del análisis del primero de los requisitos establecidos por el Reglamento, cabe señalar que ni las solicitudes de marca pendientes de concesión ni los registros de nombres de dominio se encuentran incluidas dentro del concepto de "derechos previos" establecido en el artículo 2 del Reglamento, tal y como han señalado anteriores decisiones (ver, por ejemplo, *ALO c. I.G.F.*, Caso AECCEM-FECEMD n° 20071204; o *Uniconsult Integrated Business Services, AIE, De Salas consultores Inmobiliarios, SL y FDSN c. Promora, SA*, Caso Autocontrol de 6 de junio de 2006). De este modo, el Experto centrará el cumplimiento del primero de los mencionados requisitos exclusivamente en la denominación social inscrita de la Demandante.

Dicha denominación social presenta respecto al Nombre de Dominio las dos siguientes diferencias:

- Por una parte la denominación social de la Demandante es "Hogar y Cosmética

Española, S.A.” mientras que el Nombre de Dominio es <hogarycosmetica.es>; y

- Por otro lado, no existen espacios entre las palabras que componen el Nombre de Dominio, el cual asimismo incluye la terminación “.es”.

Seguidamente se analizarán dichas diferencias, a fin de considerar si son lo suficiente relevantes como para descartar riesgo alguno de confusión entre el Nombre de Dominio y la denominación social de la Demandante.

En relación con la primera de las diferencias anteriormente resaltada, el Experto no considera que sea lo suficientemente relevante como poder asegurar que no existe un riesgo de confusión entre el Nombre de Dominio y la denominación social de la Demandante. De hecho, las diferencias más remarcables en este sentido son que dicha denominación social incluye el adjetivo “Española” junto con el nombre “Hogar y Cosmética”, además de las siglas “S.A.” (referidas al tipo de sociedad mercantil en la que se ha constituido la Demandante).

El Experto no considera que dichas diferencias sean lo suficientemente relevantes como para descartar riesgo alguno entre la denominación social de la Demandante y el Nombre de Dominio. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la palabra “Española” no es más que un complemento del núcleo denominativo “Hogar y Cosmética”, mientras que las siglas “S.A.” se limitan a desarrollar un papel informativo secundario que en ningún caso podría descartar la inexistencia de riesgos de confusión.

Por lo que respecta a la inclusión del sufijo “.es” y la falta de espacio entre las palabras que forman el Nombre de Dominio tampoco deben ser consideradas como diferencias relevantes, 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 el Caso OMPI nº D2000-0812, *New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth*; Caso OMPI nº D203-0172, *A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night*; o en el Caso OMPI nº D2005-1029, *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón c. O.E.C.*

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, debe probar la Demandante 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:

- 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.

- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.

- 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, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio. Por el contrario, debe recordarse que:

- El Demandado ha reconocido que tanto el registro como el posterior uso del Nombre de Dominio se dirigió a la promoción de la Demandante y sus productos cosméticos y de limpieza, sin que pretendiera en momento alguno adquirir derecho alguno sobre la denominación "Hogar y Cosmética";

- El Demandado alega como justificante de su conducta el hecho de que la Demandante no ha satisfecho el pago de los servicios de registro del Nombre de Dominio y de uso publicitario del mismo que la Demandante supuestamente le encargó. Sin perjuicio de que el Demandado no ha aportado prueba alguna respecto a la existencia del encargo que generó la deuda mencionada ni de su reclamación a la Demandante, el Experto debe puntualizar que la existencia de una deuda por parte de la Demandante no justificaría la actuación del Demandado. El control sobre el Nombre de Dominio no debería servir como medio de reclamación de dicha deuda, ni permitiría justificar la actuación del Demandado en el marco del Reglamento. Éste cuenta con otros medios jurídicos de reclamación específica de sus derechos que evitarían la infracción de los derechos de la Demandante;

- Difícilmente podría considerarse que el Demandado ha hecho un uso legítimo u ostenta un interés legítimo en general sobre el Nombre de Dominio dado que el mismo se refiere de modo obvio e inequívoco a la denominación utilizada por la Demandante en el mercado para la comercialización y promoción de sus productos, sin que cupiera razonablemente un uso por parte del Demandado que no constituyera una infracción de los derechos de la Demandante.

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas 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.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente decisión, el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio.

A ello debe sumarse el hecho del evidente conocimiento de los derechos de la Demandante sobre el Nombre de Dominio (al registrarse como supuesto encargo de la Demandante, para la cual trabaja la esposa del Demandado) en el momento del registro del Nombre de Dominio. El Demandado, por tanto, en todo momento ha sido plenamente consciente del hecho que cualquier uso no autorizado del Nombre de Dominio supondría una infracción de los derechos de la Demandante. Asimismo, la evidente correspondencia existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace imposible imaginar un uso del mismo que no supusiera una

infracción de los derechos de aquélla.

Teniendo en cuenta lo dicho, el 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, de conformidad con el Artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <hogarycosmetica.es> sea transferido a la Demandante, como titular de derechos previos en el sentido del Artículo 2 del Reglamento.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único

Fecha: 15 de marzo de 2009