

En Madrid, a 16 de septiembre de 2009, Anxo Tato Plaza, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por las mercantiles Essilor International (Compagnie Generale D'Optique), Societé Anonyme, y Essilor España S.A., frente a D. A. R. B. R., en relación con el nombre de dominio varilux.es, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- Mediante escrito fechado a 28 de julio de 2009, las mercantiles Essilor International (Compagnie Generale D'Optique), Societé Anonyme (en lo sucesivo, Essilor Int.), y Essilor España S.A. (en lo sucesivo Essilor España) presentaron ante la Secretaría de Autocontrol (Asociación para la autorregulación de la comunicación comercial) escrito de demanda frente a D. A. R. B. R., en relación con el nombre de dominio varilux.es.

2.- En su escrito de demanda, las demandantes alegan que Essilor Int. es titular de las siguientes marcas, de las cuales Essilor España es también licenciataria:

- Marca nacional número 0167397, Varilux, registrada en a clase 9 desde el año 1946.
- Marca internacional con efecto en España número 0218444, Varilux, registrada en la clase 9 desde el año 1962.

- Marca nacional número 1305490, “Varilux, una sola gafa para ver bien a cualquier distancia”, registrada en la clase 35 desde el año 1990.
- Marca internacional con efecto en España número 0600661, “Varilux confort”, registrada en la clase 9 desde el año 1993.
- Marca nacional número 2009510, Varilux de Essilor, registrada en la clase 35 desde el año 1996.
- Marca nacional número 2025083, “Varilux de Essilor lentes hechas a medida”, registrada en la clase 35 desde el año 1997.
- Marca nacional número 2047206, “Varilux sin efecto búsqueda”, registrada en la clase 9 desde el año 1997.
- Marca nacional número 2047205, “Varilux visión precisa e instantánea”, registrada en la clase 9 desde el año 1997.
- Marca nacional número 2520021, “La vida con Varilux”, registrada en la clase 9 desde el año 2003.
- Marca comunitaria número 0857280, “Varilux Computer”, registrada en la clase 9 desde el año 2005.
- Marca comunitaria número 0856825, “Varilux Driver”, registrada en la clase 9 desde el año 2005.
- Marca comunitaria número 0835879, “Varilux Liberty”, registrada en la clase 9 desde el año 2005.
- Marca comunitaria número 000872594, “Varilux Physio”, registrada en la clase 9 desde el año 2005.
- Marca nacional número 2642264, “Instituto Varilux”, registrada en las clases 9, 35, 41 y 42 desde el año 2005.
- Marca comunitaria número 00898512, “Varilux Road Pilot”, registrada en la clase 9 desde el año 2006.
- Marca comunitaria número 000936313, “Varilux Phisio 360°”, registrada en la clase 9 desde el año 2007.

- Marca nacional número 2806952, “Varilux Ipseo Premium”, registrada en la clase 35 desde el año 2008.
- Marca comunitaria número 006589816, “Varilux Ellipse Advans”, registrada en la clases 9 desde el año 2008.
- Marca comunitaria número 006812705, “Varilux”, registrada en las clases 9 y 44 desde el año 2008.
- Marca comunitaria número 006589824, “Varilux Comfort Advans”, registrada en la clase 9 desde el año 2009.

Para acreditar el registro de estas marcas, la demandante aporta copias de extractos de las bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas y de la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

3.- Alega también la demandante que Essilor Int. es titular de los nombres de dominio varilux.info y varilux.biz, registrados –respectivamente- el 31 de julio de 2001 y el 27 de marzo de 2002. Asimismo, una de sus filiales (Essilor of America Inc) es titular de los nombres de dominio varilux.com, varilux.net., varilux.org, varilux.us, y varilux-physio.com.

Para acreditar estos extremos, la demandante aporta información obtenida de las bases de datos oficiales en relación a los nombres de dominio de referencia.

4.- A la luz de todo lo anterior, concluye la demandante que el nombre de dominio varilux.es es idéntico denominativamente a las marcas y nombres de dominio titularidad de Essilor Int., y de las cuales Essilor España es licenciataria

5.- Las demandantes continúan su escrito afirmando que no consta ningún indicio que permita afirmar que el titular ostenta derechos o intereses

legítimos sobre el nombre de dominio en conflicto. Para acreditar este extremo, las demandantes aportan la siguiente documentación:

- Notas simples obtenidas de la página web online del Registro Mercantil Central, de las que se desprende que el demandado ostenta cargos en varias sociedades mercantiles, todas ellas dedicadas a temas inmobiliarios.
- Información obtenida de la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas y de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, en relación a marcas registradas con la denominación “Varilux”, de la que se desprende que el demandado no es titular de marca alguna que incluya dicha denominación.

6.- Según las demandantes, resulta evidente que el demandado ha registrado de mala fe el nombre de dominio objeto de la demanda, dada la identidad concurrente con las marcas y nombres de dominio de las actoras, y la falta de interés legítimo del hoy demandado. La mala fe en el registro del nombre de dominio varilux.es –según las demandantes- quedaría también acreditada por los siguientes hechos:

- Las marcas Varilux son marcas notorias y renombradas, y en este caso debe presumirse que quien registra un nombre de dominio coincidente con dichas marcas lo hace conociendo previamente su existencia. Para acreditar la notoriedad y renombre de sus marcas, las demandantes aportan la siguiente documentación:
 - Copia impresa del resultado de introducir el vocablo “Varilux” en el buscador “Google”, resultado que arroja más de 255.000 apariciones.
 - Informe realizado por la mercantil GfK Emer Ad Hoc Research sobre el impacto obtenido a través de la

campaña publicitaria llevada a cabo por Essilor España desde el 12 de febrero al 11 de marzo de 2007, estudio en el que se concluye que dicha campaña ha producido un aumento en las dimensiones de notoriedad de la marca en su sector

- Copia del número 75 de la revista “Voir”, en el que se da cuenta del 50 aniversario de la marca Varilux, lo que acredita el uso de la marca desde el año 1959.
- Diversa documentación relativa a las inversiones en publicidad para la promoción de la marca “Varilux”.
- Documentación relativa a la extensión territorial del uso de la marca Varilux.

7.- Continúan su escrito las demandantes exponiendo que el demandado, consciente de los derechos de propiedad industrial sobre la marca Varilux, ha registrado el nombre de dominio varilux.es a fin de impedir que el titular de derechos previos los explote a través del nombre de dominio, perturbando, de esta forma, la actividad comercial del mismo. A estos efectos, destacan que desde su registro en el año 2005, el demandado no ha hecho uso del nombre de dominio, ya que el mismo remite a una página web en blanco, circunstancia que acreditan mediante una impresión de la misma.

8.- Como consecuencia de todo lo anterior, las demandantes exponen que con fecha 17 de junio de 2008, procedieron a remitir un requerimiento al demandado, requerimiento cuya copia aportan. Según las demandantes, la única respuesta a dicho requerimiento fue un correo electrónico de fecha 6 de julio, remitido por un despacho de abogados en el que se manifiesta que el registro del nombre de dominio varilux.es no ha sido realizado de mala fe. Las demandantes aportan copia del citado correo electrónico.

9.- En consecuencia, las demandadas solicitan la transferencia del nombre de dominio varilux.es a Essilor España S.A.

10.- Traslada la demanda a D. A. R. B. R., no se ha recibido escrito de contestación a la misma.

II.- Fundamentos de Derecho.

1.- Como es bien sabido, la finalidad fundamental perseguida por el sistema de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es) consiste en instaurar un sistema ágil y eficaz que permita hacer frente al registro especulativo o abusivo de aquellos nombres de dominio. Así se establece en el apartado cinco de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 34/2002, sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, conforme a la cual, “en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet se establecerán mecanismos apropiados para prevenir el registro abusivo o especulativo de nombres de dominio, el aprovechamiento indebido de términos de significado genérico o topónimos y, en general, para prevenir los conflictos que se puedan derivar de la asignación de nombres de dominio”. Por otra parte, idéntica finalidad u objetivo se reitera en la Disposición Adicional Única de la Orden Ministerial ITC/1542/2005, de 19 de mayo, por la que se aprueba el Plan Nacional de Nombres de dominio de Internet bajo el Código correspondiente a España, cuyo tenor literal es el siguiente: “Como complemento a este Plan y en los términos que permitan las disposiciones aplicables, la autoridad de asignación establecerá un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio en relación con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en

España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles. Este sistema de resolución extrajudicial de conflictos se basará en los siguientes principios: a) Deberá proporcionar una protección eficaz frente al registro de nombres de carácter especulativo o abusivo, en especial cuando el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que exista algún derecho previo de los citados en el párrafo anterior”.

2.- El Plan Nacional de Nombres de dominio de Internet bajo el Código correspondiente a España, por lo demás, no se limita a enumerar los objetivos perseguidos a través del sistema de resolución extrajudicial de conflictos relativos a los nombres de dominio .es. Antes bien, también recoge una definición de lo que ha de entenderse por registro abusivo o especulativo. A estos efectos, la misma Disposición Adicional Única a la que hemos hecho referencia establece lo siguiente: “Se entenderá que existe un registro especulativo o abusivo cuando el titular del dominio haya registrado el mismo careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión y haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe”.

3.- El concepto de registro especulativo o abusivo recogido en el Plan Nacional, por otra parte, ha sido objeto de un amplio desarrollo a través del artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España. Establece aquel precepto que se entenderá que se ha producido un registro de carácter especulativo o abusivo, entre otros casos, cuando concurren los siguientes requisitos: a) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer derechos previos; b) El demandado carece de

derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y c) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

4.- Conforme a lo expuesto, el primer presupuesto que debe analizarse a la hora de determinar si se ha producido un registro de carácter abusivo o especulativo de un nombre de dominio se refiere a la existencia de un riesgo de confusión entre el nombre de dominio objeto de litigio y otros términos sobre los que el demandante ostente derechos previos.

A estos efectos, debe tenerse presente que el nombre de dominio objeto del presente procedimiento, tal y como consta acreditado, fue registrado el 12 de noviembre de 2005.

Pues bien, la demandante Essilor Int. ha acreditado que es titular desde el año 1946 de la marca española 0167397, “varilux”. En segundo lugar, ha acreditado también la titularidad de la marca internacional con efecto en España número 0218444, “varilux”. Por último, entre las numerosas marcas cuya titularidad ha acreditado la demandante Essilor Int., se encuentran otras marcas nacionales, internacionales y comunitarias anteriores al registro del nombre de dominio objeto del procedimiento y que integran el vocablo Varilux, siendo este vocablo en muchas de ellas, bien el elemento claramente dominante de la marca, bien uno de los elementos con mayor capacidad o fuerza distintiva dentro de la misma (“varilux, una sola gafa para ver bien a cualquier distancia”, “varilux confort”, “varilux de essilor”, “varilux de essilor lentes hechas a medida”, “varilux sin efecto búsqueda”, “varilux visión precisa e instantánea”, “la vida con varilux”, etc.).

Essilor España, por su parte, es filial de Essilor Int., y licenciataria de sus marcas. En el poder general que acompaña como documento número 1

a la demanda, además, Essilor Int. autoriza para la solicitud de transmisión del nombre de dominio a Essilor España S.A.

Conforme a la constante doctrina de los órganos de resolución de controversias en materia de nombres de dominio .es, a la hora de valorar la similitud entre una marca previamente registrada y un nombre de dominio, no se deben tomar en consideración ni el prefijo www, ni el sufijo .es.

Así pues, si se parte de esta premisa, resulta obvio que existe plena identidad entre el nombre de dominio varilux.es, la marca nacional 0167397 (varilux) y la marca internacional número 0218444 (varilux). Existe también, en segundo lugar, un elevado grado de similitud entre el nombre de dominio objeto del presente procedimiento y las restantes marcas cuya fecha de prioridad es anterior a la fecha de registro del nombre de dominio, pues no en vano –como ya se ha expuesto- el vocablo Varilux constituye, bien el elemento claramente dominante o preponderante de las citadas marcas (*ad ex.* “varilux comfort”, “la vida con varilux”, etc.), bien uno de los elementos con mayor fuerza distintiva dentro de aquéllas (*ad ex.* “varilux de essilor”, “varilux de essilor, lentes hechas a medida).

En atención a lo expuesto, no cabe duda de que el nombre de dominio varilux.es es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otros términos sobre los cuales las demandantes ostentan derechos previos, con lo que debe entenderse cumplido el primer presupuesto exigido por el Reglamento para afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo.

5.- Conforme a lo expuesto al inicio de la presente resolución, el segundo presupuesto que debe concurrir para afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo es la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del titular del nombre de dominio.

Pues bien, en el caso que nos ocupa, y como se ha reflejado en los antecedentes de hecho de esta resolución, el demandado no ha presentado escrito de contestación, por lo que ni ha alegado (ni, por supuesto, ha acreditado) la existencia de derecho o interés legítimo de ningún tipo sobre el nombre de dominio.

Es más, debe tenerse presente que, en otras resoluciones previas dictadas por expertos designados por la Asociación para la autorregulación de la comunicación comercial, la ausencia de contestación a la demanda por parte del titular del nombre de dominio fue considerada un indicio de la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo. Encontramos esta doctrina, entre otras, en las siguientes resoluciones: www.cochesdeocasion.es (Experto: D. Carlos Lema Devesa); www.ociomovil.es (Experto: D. Manuel José Botana Agra); www.openbank.es (Experto: D. Alberto Bercovitz); www.betis.es y www.wwwpatagon.es (Experto: D. Ángel García Vidal); www.isotron.es (Experto: D. José Massaguer Fuentes); www.media-markt.es y www.bbvablue.es (Experto: D. Anxo Tato); www.desalas.es y www.hyperion.es (Experto: D. Eduardo Galán Corona); www.elconfidencia.es (Experto: D. Rafael Gimeno-Bayón Cobos); www.spannabis.es y www.expocannabis.es (Experto: D. Julio González Soria); www.rubifen.es (Experto: D. Carlos Fernández Nóvoa).

Dentro de estas resoluciones, resulta muy significativa y elocuente la dictada por el experto D. Angel GARCÍA VIDAL en relación con el nombre de dominio [betis.es](http://www.betis.es). Se afirma en ella lo siguiente: “la Demandada no ha contestado en plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificado en tiempo y forma. Esto supone un reconocimiento implícito por su parte de que no posee derechos o

intereses legítimos sobre los nombres de dominio <betis.es>. Porque si la Demandada tuviera algún derecho o interés legítimo sobre dicho nombre de dominio podría haber contestado para defenderlos en este procedimiento”.

También puede citarse, a estos efectos, la resolución dictada por el experto D. José MASSAGUER FUENTES en relación con el dominio isotron.es, en la que podemos encontrar la siguiente doctrina: “Del modo en que establece el artículo 496.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y han señalado los tribunales [SSAP Las Palmas 30 octubre 2002 (JUR 2003\8580) y SAP Madrid 20 de octubre de 2004 (JUR 2004\317219)], la falta de contestación a la demanda no implica un allanamiento o renuncia a la oposición ni la admisión de los hechos constitutivos de la pretensión. Ahora bien, al no haber contestado, el demandado ha perdido la posibilidad de alegar y probar hechos que eventualmente pudieran acreditar que ostenta algún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio controvertido. De ahí que, como exige el Reglamento (vid. art. 16 e) en relación el art. 21 del Reglamento), el Experto sólo pueda y además únicamente deba atender a las declaraciones y documentos presentados en la demanda para resolver la cuestión debatida. Y, bajo este aspecto, no parece dudoso que exigir a la demandante una prueba plena de que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido sería tanto como imponerle la prueba de un hecho negativo que, como toda prueba negativa, es prácticamente imposible de aportar. Por otra parte, y como ha señalado la jurisprudencia y recoge el apartado 6 del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la distribución de la carga de la prueba no se rige por reglas que respondan a principios inflexibles, sino que sobre el particular ha de resolverse en cada caso según la naturaleza de los hechos afirmados o negados y la disponibilidad o facilidad para probar que tenga cada parte [por ejemplo, SSTS 16- 10-02 (RJ 2002\8897) y 12-11-02 (RJ 2002\9754)]. Siendo esto así, y habida cuenta no

sólo de que el demandado no ha contestado a la demanda, sino también, y en primer término, de que la circunstancia de que el nombre de dominio controvertido estuviera vacante o libre no es razón suficiente para entender que el demandado tiene un interés legítimo en su registro [por todas, las resoluciones OMPI D2006-0374 “Sindic de Greuges de Catalunya v. L.T” (14 de junio de 2006) y D2005-0497 Sindic de Greuges de Catalunya v. L.T” (18 de julio de 2005)], ha de concluirse que, en el procedimiento, no consta ningún indicio que permita afirmar que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio objeto del presente procedimiento”.

Partiendo de esta constante doctrina, y en ausencia de contestación a la demanda por parte del titular del nombre de dominio varilux.es, cabría ya concluir, sin necesidad de ulteriores argumentos, que en el caso que nos ocupa no consta derecho o interés legítimo de ningún tipo que soporte el registro de aquel nombre de dominio.

Pero, en el caso que nos ocupa, esta conclusión aparece claramente reforzada si se tiene en cuenta que a la ausencia de cualquier contestación por parte del demandado se une el principio de prueba aportado por las demandantes, a través del cual se acredita que el demandado no ostenta derecho alguno sobre ninguna de las marcas nacionales o comunitarias que integran el vocablo “varilux”.

Una vez atendidas todas estas circunstancias, es necesario concluir que en el presente procedimiento no consta derecho o interés legítimo alguno del demandado sobre el término “varilux”.

6.- En tercer lugar, para poder afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo es preciso también que el titular del nombre

de dominio haya registrado o utilice el nombre de dominio de mala fe. Según establece el artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España, se entiende que se ha producido un registro o uso del nombre de dominio de mala fe en los siguientes supuestos:

- 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 esa 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.
- e) Cuando el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.

Pues bien, las demandadas han acreditado que la marca “Varilux” ha venido siendo utilizada en España durante un prolongado período de tiempo (más de cincuenta años). Han acreditado también el desarrollo de importantes campañas publicitarias en favor de la misma. Circunstancias todas ellas que han de llevarnos a concluir que la marca “Varilux” es, al menos, un signo distintivo con el que se encuentra familiarizado el público español.

También se debe tener presente –en segundo lugar- que el término “varilux” es claramente una denominación de fantasía, sin significado alguno en castellano.

Todo ello, en opinión de este experto, debe llevarnos a concluir que no existe ninguna posibilidad de que la elección del nombre de dominio varilux.es haya sido puramente casual. Si a ello le unimos que consta acreditado que dicho nombre de dominio no tiene un uso efectivo en la actualidad (pues con él se dirige a una página en blanco), es obligado concluir que el registro del nombre de dominio varilux.es fue realizado de mala fe, a fin de impedir que el poseedor de derechos previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, y con el fin también de perturbar su actividad.

7.- Puesto que en el caso que nos ocupa concurren todos los presupuestos exigidos por el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España para poder afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo, procede estimar la demanda planteada y acceder a la petición de transferencia del nombre de dominio objeto de controversia planteada por las demandantes.

Por las razones expuestas,

RESUELVO:

1.- Estimar la demanda formulada por las mercantiles Essilor International (Compagnie Generale D'Optique), Societé Anonyme, y Essilor España S.A., frente a D. A. R. B. R., en relación con el nombre de dominio varilux.es

2.- Ordenar la transferencia del nombre de dominio varilux.es a Essilor España S.A.

En Madrid, a 16 de septiembre de 2008

Fdo. Anxo Tato Plaza