



# Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

## DECISIÓN DEL EXPERTO

**Panariagroup Industrie Ceramiche SpA v. M.J.B.C.**

**Caso No. DES2009-0036**

### **1. Las Partes**

La parte demandante es Panariagroup Industrie Ceramiche SpA, con domicilio en Finale Emilia, Italia representada por Studio Legale Turini, Italia (en adelante, la “Demandante”).

La parte demandada es M.J.B.C., con domicilio en Castellón, España (en adelante, el “Demandado”).

### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

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

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 3 de agosto de 2009. El 4 de agosto de 2009 el Centro envió a ESNIC por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 5 de agosto de 2009 ESNIC envió al Centro, a través del correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto del 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”) (en adelante, el “Reglamento”).

De conformidad con los artículos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el

18 de agosto de 2009. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de septiembre de 2009. El Demandado no contestó a la Demanda, por lo que el Centro le notificó su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 8 de septiembre de 2009. Sin perjuicio de ello, el 9 de septiembre de 2009 el Demandado remitió al Centro un mensaje de correo electrónico en el que resumía sus argumentos respecto al registro y uso del Nombre de Dominio.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn como Experto el día 18 de septiembre de 2009, recibiendo la correspondiente 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**

La Demandante es una empresa italiana que, desde su constitución en 1974, se ha especializado en el diseño y fabricación de productos de cerámica. Actualmente distribuye sus productos tanto en Italia, como en numerosos países en Europa (como, por ejemplo, España, Portugal u, obviamente, Italia) como en otros continentes como, por ejemplo, Estados Unidos de América.

Para el desarrollo de sus actividades la Demandante ha registrado y utiliza diversos registros marcarios basados en la denominación “Panaria” destacando, a los efectos de este procedimiento, la marca comunitaria N° 4898045 PANARIA solicitada el 13 de febrero de 2006 y concedida el 7 de febrero de 2007 para los productos incluidos en la Clase 19 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

##### **El Demandado**

De acuerdo con la documentación aportada por la Demandante, el Demandado actuó como revendedor de los productos de la Demandante en España entre el 18 de mayo de 2007 y el 5 de febrero de 2008, terminando en esa fecha la relación entre ambas partes.

El Experto no ha podido obtener información adicional en relación con el Demandado así como su relación comercial con la Demandante, ya que el Demandado no ha aportado al presente procedimiento mayores explicaciones sobre su relación con la Demandante.

##### **El Nombre de Dominio**

El Nombre de Dominio fue registrado por el Demandado el 11 de septiembre de 2007 y, desde entonces, se ha mantenido desconectado, sin ofrecer contenido alguno.

#### **5. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Demandante**

La Demandante afirma en la Demanda:

- Que posee derechos marcarios sobre la denominación “Panaria”, la cual constituye el nombre que ha utilizado para el desarrollo de sus actividades comerciales desde su constitución en 1974. En este sentido, la Demandante considera que, como consecuencia del reiterado uso por su parte de dicho nombre en el mercado, PANARIA se ha convertido en una marca famosa en diversas jurisdicciones, incluyendo España;
- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio pues, a pesar de haber sido revendedor de los productos de la Demandante, dicha condición no le otorgó en momento alguno legitimidad para proceder al registro y uso del Nombre de Dominio. En este sentido, incide la Demandante al indicar que, a pesar de que en algunos casos, cabría considerar que un distribuidor está legitimado para registrar un nombre de dominio correspondiente a la marca de los productos que comercializa, dichas circunstancias no se dan en este caso. A ello hay que sumar, según la Demandante, que dicho registro y uso se hizo sin contar con la autorización de la Demandante, legítima titular de los derechos sobre la denominación “Panaria”;
- Que el Demandado registró el Nombre de Dominio de mala fe ya que, en su condición de ex representante comercial de la Demandante, al proceder a dicho registro era plenamente consciente de la existencia de los derechos marcarios de la Demandante;
- Que el Demandado ha utilizado de mala fe el Nombre de Dominio ya que, a pesar de no haber hecho un uso activo del mismo, se mostró dispuesto a venderlo a la Demandante ante la oferta que ésta le hizo para conseguir la transferencia del Nombre de Dominio; y
- Que, atendiendo a lo anterior, el Nombre de Dominio debería ser transferido a su favor.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante dentro del plazo establecido en el marco de este procedimiento.

No obstante, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.a) del Reglamento, el Experto considera que la comunicación remitida por el Demandado fuera del mencionado plazo debe ser tenida en cuenta, atendiendo a su relevancia así como al hecho que considera que tal aceptación no supone una quiebra del principio de igualdad de trato a dispensar a las partes de conformidad con el Reglamento. En dicha comunicación el Demandado afirma:

- Que no entiende por qué se le juzga por poseer un nombre de dominio que, con la libertad que media al estar en un país libre, ha adquirido sin mediar coacción ni recriminación alguna;
- Que tampoco entiende las acusaciones de mala fe vertidas por la Demandante en su contra, atendiendo al hecho de que no se ha hecho uso alguno del Nombre de Dominio y menos se ha pretendido comercializarlo;
- Que el acuerdo alcanzado con Panaria para la comercialización de sus productos permitía al Demandado, con total libertad y en aras a asegurar una mejor marcha de los negocios en España, registrar el Nombre de Dominio. Asimismo, indica el

Demandado que, al concluir su relación comercial con la Demandante, le informó de la existencia del registro del Nombre de Dominio, sin que la Demandante instara en momento alguno al Demandado a transferirlo a su favor. Teniendo en cuenta ello, el Demandado indica que interpretó que la Demandante no se oponía a dicho registro y dio por zanjada la cuestión;

- Que, ante la oferta de representantes de la Demandante de transferir el Nombre de Dominio a cambio de un precio de 500 Euros, no pretendió especular sino aceptar de buena fe la oferta presentada; y
- Que si de verdad la Demandante quisiera proteger su marca PANARIA en Internet, debería registrar todos los nombres del mercado pues hacerlo sería más barato que demandar a un emprendedor como el Demandado que con total libertad adquiere un producto.

## **6. Debate y conclusiones**

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (1) acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de un término sobre el que la Demandante alega poseer derechos previos; y
- (2) acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y
- (3) acreditar que la Demandada ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre 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 de solución de controversias en materia de nombres de dominio (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 *Citigroup, Inc., Citibank N.A. c. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001, en *Ladbroke's Internacional Limited c. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0002; o en *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. c. Maxtersolutions C.B.*, Caso OMPI No. 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 *New York Insurance Company c. A.C.P.*, Caso OMPI No. D2000-0812; *A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night*, Caso OMPI No. D2003-0172; o *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón c. O.E.C.*, Caso OMPI No. 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, 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. 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, cabe recordar que el Demandado registró el Nombre de Dominio en el marco de una relación comercial con la Demandante, en virtud de la cual actuó durante unos meses como revendedor de productos de la Demandante en España. Precisamente el Demandado justifica su actuación en dicha condición de revendedor. No obstante, atendiendo a los criterios establecidos en las decisiones aplicando la UDRP a supuestos parecidos (ver, por ejemplo, *Oki Data Americas, Inc. c. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. D2001-0903; o *Experian Information Solutions, Inc. c. Credit Research, Inc.*, Caso OMPI No. D2005-0095) no parece que pueda considerarse que el Demandado ostenta un genuino interés legítimo sobre el Nombre de Dominio. En efecto, para llegar a tal conclusión deben tenerse en cuenta los siguientes elementos:

- El Demandado ha dejado de ser distribuidor de los productos de la Demandante, por lo que difícilmente podría sostenerse que todavía tiene derecho a utilizar el Nombre de Dominio para promover y comercializar unos productos respecto a los cuales ya no ostenta derecho de distribución alguno;
- El Nombre de Dominio nunca se ha utilizado para promover o comercializar los productos de la Demandante. Por el contrario, ha estado desactivado desde su registro de modo que difícilmente podría considerarse que ha servido como

auténtica plataforma de promoción y comercialización de los productos de la Demandante ni se ha utilizado de tal manera que cualquier usuario de Internet podría averiguar fácilmente la existencia de una relación comercial entre la Demandante y el Demandado; y

- El registro del Nombre de Dominio comporta un evidente riesgo de confusión con la marca de la Demandante, sin que pueda considerarse que su composición y registro permitiría a cualquier usuario de Internet percibir que el mismo es titularidad de un distribuidor de la Demandante.

Tampoco puede aceptarse el argumento del Demandante indicando que su registro se encuentra amparado por su derecho a la libertad comercial, atendiendo al hecho que la obvia violación de los derechos de la Demandante difícilmente puede justificarse en el marco de una genérica libertad de actuación. De hecho, de acuerdo con la documentación aportada en este procedimiento, la Demandante no autorizó en momento alguno el registro y uso del Nombre de Dominio por parte del Demandado.

Por último, la alegación del Demandado en el sentido de que la Demandante debía haber registrado tanto el Nombre de Dominio como cualquier otro basado en la denominación “Panaria” es igualmente rechazable. Sería absurdo imponer tal obligación a los titulares de registros marcarios o de cualquier otra denominación susceptible de ser protegida por medio de un “derecho previo” en el sentido del Reglamento, puesto supondría una evidente e injusta sobrecarga en los deberes de tales titulares así como vaciar de contenido sus derechos registrados.

De este modo, 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.

### **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 tal efecto, 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. Habida cuenta de esta circunstancia, es difícil imaginar que el Demandado pudiera haber registrado de buena fe el Nombre de Dominio, atendiendo a la falta de una autorización expresa en tal sentido por parte de la Demandante, titular de la marca correspondiente al Nombre de Dominio.

Esta percepción se ve reforzada tanto por el hecho de que la identidad existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio, como por el hecho de que el Demandado, en su calidad de ex agente comercial de la Demandante, era plenamente consciente de la existencia de la marca “Panaria” al registrar el Nombre de Dominio. Dadas estas circunstancias, se hace difícil imaginar un uso futuro del mismo que no supusiera una infracción de los derechos de aquella. Esto se constata de forma plena teniendo en cuenta el hecho de que la relación comercial existente entre las partes quedó resuelta en febrero de 2008. Por lo tanto, cabe insistir en que un potencial uso del Nombre de Dominio desde aquel momento probablemente hubiese conducido a una evidente infracción de los derechos de la Demandante.

Habiendo indicado lo anterior, el Experto considera que el Demandado registró y ha utilizado en Nombre de Dominio de mala fe. Cabe agregar que, conforme el

Reglamento para “.ES”, resulta suficiente que el Demandante proporcione evidencia sobre el registro o el uso de mala fe del nombre de dominio por parte del Demandado. No obstante, cabe puntualizar que la eventual aceptación de una oferta dineraria proveniente de la Demandante espontáneamente ofrecida (es decir, sin que mediara previamente una invitación del Demandado), en opinión del Experto, no puede considerarse una actuación de mala fe en el sentido previsto por el Reglamento.

En cualquier caso, de acuerdo con lo indicado en líneas anteriores, el Experto considera que la Demandante ha probado que en este caso se da la tercera de las condiciones exigidas por el Reglamento.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <panaria.es> sea transferido a la Demandante.

---

Albert Agustinoy Guilayn  
Experto

Fecha: 5 de octubre de 2009