



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Kingfisher France v. R.H.

Caso No. DES2010-0011

1. Las Partes

La Demandante es Kingfisher France, con domicilio en Francia, representada por Herrero & Asociados, España.

La Demandada es R.H., con domicilio en Alemania.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <brico-depot.es>.

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 (el “Centro”) el 23 de febrero de 2010. El 25 de febrero de 2010 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 26 de febrero de 2010 ESNIC 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 de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda, junto con la enmienda de la Demanda cumplía con 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 2 de marzo de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 22 de marzo de 2010. 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 24 de marzo de 2010.

El Centro nombró a Paz Soler Masota como Experto el día 9 de abril de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Con independencia de las alegaciones realizadas por la actora en su Demanda, se tienen por relevantes al caso los siguientes antecedentes de hecho y circunstancias:

- La Demandante es titular de varios nombres de dominio en torno a la denominación “Bricodepot” y, en particular, opera un sitio web bajo el nombre de dominio <bricodepot.es>.
- A la fecha de presentación de la Demanda, el nombre de dominio dirigía a un sitio web en el cual aparecían enlaces hacia páginas de terceros.
- El Experto, tras numerosos intentos, no ha podido acceder al sitio web a través del nombre de dominio en controversia. De hecho, al intentar acceder al referido sitio, el usuario es (cuanto menos en las fechas de redacción de la presente Decisión) automáticamente redireccionado al sitio web propio de la Demandante, antes mencionado.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que el nombre de dominio controvertido constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto:

- La Demandante es una entidad con una muy sólida implantación comercial en todo el mundo, y en particular en España, ya desde 2003, contando hoy día con una amplia red de establecimientos y colaboradores en territorio español.
- La Demandante es titular, entre otras, de varias marcas internacionales, comunitarias y nacionales coincidentes con la denominación que es objeto del nombre de dominio en controversia, en concreto: marcas internacionales nº 612974 y nº 914334, marca comunitaria nº 5457817 y marca nacional nº 2659544, todas ellas en vigor.
- Que el Demandado no es titular de marcas registradas ni de una razón social que pueda legitimar la solicitud del nombre de dominio, y que la actividad que se realiza a través del mismo es la oferta de enlaces hacia páginas de terceros, todas ellas vinculadas con empresas de bricolage relacionadas con BRICO DEPOT, marca de la Demandante.
- Que el Demandado ya ha sido parte en otros procesos similares, por el registro ilegítimo de nombres de dominio coincidentes con marcas de renombre ajenas.
- Que la Demandante intentó evitar este procedimiento, sin éxito alguno, mediante el envío de un requerimiento al Demandado, vía correo electrónico de fecha 18 de febrero de 2010, respecto del cual no obtuvo respuesta alguna.

- Que, en todo caso, el Demandante no ha autorizado al Demandado a registrar o utilizar un nombre de dominio que reproduzca sus marcas o nombres comerciales, ni existe vínculo alguno entre las Partes.
- Y así, de todo lo anterior, que el Demandante solicite la transferencia en su favor del nombre de dominio objeto de la presente controversia.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

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”. Asimismo se tendrán en cuenta 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 bajo el marco del Reglamento, así como de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP, en sus siglas en inglés).

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio en controversia, éstos son:

- (i) que el nombre de dominio registrado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con otros términos sobre los que el Demandante alegue tener derechos previos;
- (ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
- (iii) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Experto considera que el nombre de dominio en controversia <brico-depot.es> es prácticamente idéntico a las marcas de la Demandante conteniendo la denominación Brico Depot, cuyo carácter notorio ha quedado ampliamente acreditado en el expediente, sin que a estos efectos obste la adición del sufijo “.es”, en concordancia, entre muchas otras, con *Huawei Technologies Co. Ltd. v. F.J.G.S.*, Caso OMPI No. DES2006-0044.

Por lo demás, el hecho de se haya introducido un guión de separación entre los sustantivos que componen la denominación objeto del nombre de dominio (“brico-depot”) refleja una conducta incapaz por sí misma de evitar similitud con los signos distintivos propios de la Demandante.

El Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Del modo que se ha adelantado, la Demandante ha aportado abundante prueba del carácter notorio de sus marcas en el territorio español, consecuencia de su fuerte implantación desde hace casi una década, que por consiguiente la Demandada no puede en absoluto desconocer.

Buena prueba de lo anterior es el hecho de que, pendiente de resolución este procedimiento, el Demandado haya reorientado el sitio bajo el nombre de dominio en controversia al sitio web propio de la Demandante, lo cual significa un reconocimiento implícito de falta de derecho o interés legítimo del Demandado.

El Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

El uso del nombre de dominio en controversia demuestra la mala fe originaria en su registro por parte de la Demandada. En efecto, los contenidos ofrecidos a través del sitio web distinguido con el nombre de dominio no han respondido en ningún momento a una voluntad de explotación legítima del mismo, antes al contrario, pues en ningún caso se explica el mantenimiento de un sitio conteniendo simplemente enlaces a empresas de terceros, vinculadas con empresas de bricolaje, sin ulterior mención.

La anterior conclusión se refuerza, por lo demás, con dos circunstancias que el Experto presume tradicionalmente indicativas de la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en controversia, cuales son, de un lado, la falta de personación en el proceso y de contestación a la Demanda como, de otro lado, la comprobación de un patrón de conducta del Demandado en la usurpación de nombres de dominio conteniendo marcas renombradas (*Confédération National du Crédit Mutuel v. R.H.*, Caso OMPI No. DTV2009-0008, *Société Anonyme des Galeries Lafayette and Galeries Lafayette Voyage Domains By Proxy, Inc. contre R.H.*, Caso OMPI No. D2009-0904, *France Printemps v. R.H.*, Caso OMPI No. D2007-0971 y *BCBD MAX AZRIA Groupe c. R.H.i*, Caso OMPI No. DFR2008-0040).

El Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del tercero de los elementos exigidos 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 <brico-depot.es> sea transferido al Demandante.

Paz Soler Masota
Experto

Fecha: 23 de abril de 2010