

I. Antecedentes de Hecho.

1) Las partes.

El demandante es la sociedad mercantil denominada ACUIGROUP MARE MAR, S.L., con C.I.F. XXXXXXXX y con domicilio social en XXXXXXX #, ##### Puerto de Sagunto (Valencia – España), que está representada en este procedimiento por D. Helios Miguel Muñoz Carbonell.

El demandado es la sociedad mercantil LA DAMA DEL MAR S.L, con domicilio en XXXXXXX, XXXXX, ##, ##### La Puebla de Alfinden (Zaragoza – España).

2) El nombre de dominio y el registrador.

El nombre de dominio objeto de esta controversia es <ladamadelmar.es>, siendo Interdomain el agente registrador del mismo.

3) Iter procedimental.

La demanda se presentó ante el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, en su calidad de proveedor o prestador de servicios de resolución extrajudicial de conflictos.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación notificó la demanda al demandado, solicitándose asimismo a RED.es el bloqueo del nombre de dominio.

El demandado no contestó a la demanda.

Transcurrido el plazo para contestar a la demanda, el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación designó a este experto, quien firmó el correspondiente Impreso de Aceptación de Nombramiento. Este experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Posteriormente, el demandado remitió a este experto una comunicación, desde la dirección de correo electrónico ladamadelmar@ladamadelmar.es (diferente de la que consta inscrita como dirección de la persona de contacto administrativo en relación con el nombre de dominio de que se trata –a la que fue notificada la demanda-) que, en términos ambiguos, parecía contener una petición extemporánea de presentación de escrito de contestación a la demanda.

Dicha petición fue denegada.

4) Hechos relevantes.

a) El demandante es titular de los siguientes derechos previos:

(i) Marcas españolas:

Marca española núm. 2.572.381 “LA DAMA DEL MAR” (MIXTA) en clases 35, 38 y 39; y marca española núm. 2.664.447 “LA DAMA DEL MAR” (MIXTA) en clases 29, 35, 39 y 44. Dichas marcas españolas se encuentran registradas y en vigor, y son anteriores al 16 de noviembre de 2009 (fecha de registro del nombre de dominio <ladamadelmar.es>). De hecho, la fecha de solicitud de la marca más antigua es el 16 de diciembre de 2003.

(ii) Nombres comerciales:

Nombre comercial núm. 262.540 LA DAMA DEL MAR en clases 35, 39 y 44. Se encuentra registrado y en vigor y es anterior al nombre de dominio del demandado. En efecto, la fecha de solicitud de este nombre comercial es el 28 de julio de 2005.

b) El pretendido derecho previo consistente en la marca comunitaria núm. 8922627 “LA DAMA DEL MAR” (MIXTA) en clases 29, 35, 39 y 44 se encuentra en trámite, y, por lo tanto, no puede considerarse, al menos de momento, una marca “válidamente registrada”, según el art. 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”). En consecuencia, a día de hoy no puede considerarse como tal derecho previo (en el mismo sentido puede verse, por ejemplo, *Flairview Travel Pty Ltd. v. Nevosys, S.L.* –resolución de 26 de enero de 2007 en relación con el nombre de dominio <ratestogo.es>). En cualquier caso, y pese a que lo anterior hace que este hecho resulte ya intrascendente, se observa que, aunque la fecha de presentación de esta marca comunitaria es posterior a la fecha de registro del nombre de dominio de que se trata, la misma reivindica la antigüedad de la marca española núm. 2.664.447, antes citada, que sí es anterior.

c) El demandado no mantiene una página web operativa con el nombre de dominio <ladamadelmar.es>.

5) Alegaciones de las partes.

A. Demandante.

El demandante alega que es titular de los derechos previos consistentes en dos marcas españolas, un nombre comercial y una marca comunitaria (esta última en trámite) que contienen, o consisten en, la expresión LA DAMA DEL MAR, y que el nombre de dominio <ladamadelmar.es> es idéntico a tales derechos previos, creando confusión en el público.

Además, afirma que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <ladamadelmar.es>, por no constar derechos previos del demandado, y por ser el demandado una sociedad mercantil que, pese a que su denominación social es idéntica a dicho nombre de dominio, tan

sólo fue constituida el 5 de agosto de 2009, registrándose el nombre de dominio en cuestión el 16 de noviembre de 2009.

Finalmente, mantiene que el nombre de dominio <ladamadelmar.es> ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe, puesto que el demandante es una empresa del sector pesquero reconocida dentro del territorio español y comunitario tanto por el público en general como por el sector pesquero en particular, siendo imposible el desconocimiento de sus marcas por parte del demandado, quien no tiene ninguna conexión, afiliación o relación comercial con el demandante pero ha podido tener conocimiento de las marcas de éste. Además, aunque el demandado no mantiene una página web con contenido, sería difícil que, dedicándose aquél a la misma actividad comercial que el demandante, pudieran ofrecerse a través de ella productos o servicios diferentes.

B. Demandado.

El demandado no contestó a la demanda.

II. Fundamentos de Derecho.

1) Reglas aplicables.

Resulta aplicable el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es"). En adelante, se denominará a esta norma "el Reglamento".

También resulta aplicable el Reglamento del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación para la resolución extrajudicial de conflictos sobre nombres de dominio.es.

Además, este experto acudirá a las decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política Uniforme de ICANN para la resolución de disputas relativas a la titularidad de nombres de dominio (UDRP), que fue la base del Reglamento, las cuales han sido repetidamente empleadas en aplicación del mismo (véase, por ejemplo, *Nereida Mediterránea, S.L. v. Gestión y Desarrollo Proyecta Inversiones Levante, S.L.* –resolución de 5 de julio de 2006 en relación con el nombre de dominio <grupoballester.es>-).

Finalmente, se tendrán en cuenta las leyes y los principios generales del Derecho español.

2) La falta de contestación a la demanda por parte del demandado.

El demandado no contestó a la demanda. Sin embargo, puede considerarse que se ha personado en el procedimiento, pues, como se ha dicho, remitió a este experto, tras el plazo para contestar a la demanda, una comunicación por correo electrónico; comunicación que indicaba que la falta de contestación se debió "a un malentendido por nuestra parte", y que parecía contener una

petición algo ambigua (“rogamos sea tan amable de atender nuestras razones”) de que se le permitiera proceder extemporáneamente a la contestación.

Este experto dio traslado de dicha comunicación a todos los intervinientes en el procedimiento, y no accedió a dicha petición.

Con ello, el experto debe emitir su resolución teniendo en cuenta las alegaciones del demandante y las pruebas por él aportadas, las cuales, a falta de contestación a la demanda, no se ven desvirtuadas por el demandado. Sin embargo, la falta de contestación no conlleva la estimación automática de la demanda, sino que el experto debe decidir teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso (véase, por ejemplo, *Toyota España, S.A.U. v. A.F.W.* – resolución de 10 de mayo de 2010 en relación con el nombre de dominio <toyotaiq.es>-).

De todos modos, debe recordarse que es práctica habitual de los expertos en este tipo de casos que ellos mismos lleven a cabo, a su vez, sus propias comprobaciones y pesquisas, sobre extremos tales como los derechos previos, las actividades de las partes o el uso del nombre de dominio de que en cada caso se trate (pueden verse, entre otras muchas, resoluciones como la decisión de la OMPI en el Caso No. DES2006-0005 *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.* – resolución de 30 de junio de 2006 en relación con el nombre de dominio <eusa.es>-; A.M.S. v. *Mudanzas Madrid Profesionales S.L.* – resolución de 3 de julio de 2007 en relación con el nombre de dominio <mudanzasmadrid.es>-; decisión de la OMPI en el Caso No. DES2008-0010 *Sigla, S.A. v. Sistemas Ransol, S.L.* – resolución de 27 de mayo de 2008 en relación con el nombre de dominio <sigla.es>-; y decisión de la OMPI en el Caso N° DES2009-0052 *Xiring v. Kalysis Iberia SL/Asociación Nacional de Investigadores en Didáctica (A.N.I.D.)* – resolución de 16 de marzo de 2010 en relación con el nombre de dominio <xiring.es>-). Ello resulta natural y puede considerarse dentro de las facultades generales del experto del art. 18 del Reglamento (y, señaladamente, de las recogidas en los párrafos a) y b) del mismo). El experto hará uso de estas facultades también en este caso.

3) Los requisitos que determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

De conformidad con el Reglamento, el demandante, para la estimación de sus pretensiones, debe acreditar la existencia de los siguientes requisitos:

- a) Que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con los derechos previos que ostente el demandante;
- b) Que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- c) Que el nombre de dominio ha sido registrado o se esté utilizando de mala fe.

4) Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión.

El demandante es titular de dos marcas españolas y un nombre comercial, que contienen, o consisten en, la denominación LA DAMA DEL MAR. Como se ha dicho, la marca comunitaria núm. 8922627 no se considera derecho previo, por no estar, al menos de momento, válidamente registrada.

El demandante no ha proporcionado pruebas suficientes de la notoriedad de dichos signos distintivos, y, en consecuencia, este experto no los considera notorios. En efecto, la única prueba aportada es un extracto de la propia página web del demandante donde se aprecia que LA DAMA DEL MAR distingue un producto del pez conocido como "dorada". No hay cifras de ventas, ni gastos en publicidad, ni datos de la extensión geográfica y temporal del uso de la marca. La limitadísima prueba aportada no puede, por lo tanto, llevar a la conclusión de que los derechos previos (dos marcas y un nombre comercial) son notorios.

Además, y contra lo que se afirma en la demanda, no es evidente que, siendo diferentes la denominación social de la demandante (ACUIGRUP MARE MAR, S.L.) y la marca "LA DAMA DEL MAR" (MIXTA), sin que conste tampoco el uso del nombre comercial LA DAMA DEL MAR, se puedan "considerar indivisibles los prestigios de Marca y Empresa". Por otra parte, e independientemente de la dudosa importancia que la reputación o falta de reputación de ACUIGRUP MARE MAR, S.L., al margen de la marca y nombre comercial LA DAMA DEL MAR, pudiera tener para la resolución de este conflicto, lo cierto es que no se ha acreditado que ACUIGRUP MARE MAR, S.L. sea una empresa de prestigio, ni que su denominación social, si es que se usa como nombre comercial, sea tampoco un nombre comercial notorio. Los únicos datos aportados (un extracto de su propia página web que indica que la empresa cuenta con tres plantas de acuicultura en la Comunidad Valenciana, y que ha multiplicado en unos años el número de toneladas métricas; un boletín que se refiere escuetamente a un proyecto de dicha empresa; y un extracto de una página web que informa de que un directivo de ACUIGRUP MARE MAR, S.L. ostenta un cargo en una federación europea) son completamente insuficientes en este sentido, sin cifras reales de ventas, gastos en publicidad o datos sobre cuotas de mercado.

Dicho lo anterior, es preciso determinar si el nombre de dominio <ladamadelmar.es> es idéntico o similar a los signos distintivos en cuestión (dos marcas españolas y un nombre comercial) hasta el punto de crear confusión con los mismos.

En este sentido, debe en primer lugar recordarse que, en la comparación, es necesario prescindir del nombre de dominio de primer nivel (que no es disponible por su titular), y de los elementos gráficos de aquellos derechos anteriores que los contienen (ya que éstos no pueden existir en los nombres de dominio). Además, también es irrelevante que los derechos previos contengan, en su caso, letras mayúsculas, estando los nombres de dominio en minúsculas. Las resoluciones en este sentido son numerosas, pudiendo citarse, por todas, la decisión de la OMPI en el Caso N° DES2006-0038, de 12 de febrero de 2007.

A este experto no le cabe duda de que, aplicando los criterios anteriores, entre el nombre de dominio <ladamadelmar.es> y los derechos previos hay

prácticamente una verdadera identidad, hasta el punto de crear confusión. Esta apreciación no se ve disminuida por el hecho de que en los derechos anteriores la expresión LA DAMA DEL MAR aparezca con la correspondiente separación entre las palabras que la componen, siendo además un hecho conocido que tal separación mediante espacios en blanco es de por sí imposible en los nombres de dominio.

5) Derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

Se ha dicho con razón (véase, por todas, y en aplicación del Reglamento de que ahora se trata, la decisión de la OMPI en el Caso N° DES2006-0038, de 12 de febrero de 2007, ya citada) que la prueba de ausencia de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa es en rigor una prueba negativa, y que, ante la dificultad de esta *probatio diabolica*, basta la acreditación de que *prima facie*, parecen faltar dichos derechos e intereses. Naturalmente, siempre resultará sencillo para el demandado rebatir tal apariencia, y demostrar que los derechos o intereses legítimos existen.

El Reglamento no precisa el concepto de “derechos o intereses legítimos”, pero la ICANN sí ha establecido en su UDRP situaciones en las que existen objetivamente dichos derechos o intereses, a saber: a) cuando, antes de haber recibido cualquier aviso de controversia, el demandado ha utilizado el nombre de dominio o un nombre correspondiente al mismo, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; b) cuando el demandado ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marca; o c) cuando el demandado ha hecho un uso legítimo no comercial, o un uso leal, del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o de empañar la marca en cuestión con ánimo de lucro.

En el presente caso, el demandante alega que sus marcas y nombre comercial son notorios, y que el demandado no ha sido comúnmente conocido por el nombre de dominio. De lo primero, como ya se ha dicho, no hay pruebas suficientes en el escrito de demanda y sus anexos, y este experto no considera, en consecuencia, que dichos signos distintivos sean notorios.

Y, respecto de lo segundo, no es ni mucho menos evidente que el demandado no haya sido comúnmente conocido por el nombre de dominio. Por el contrario, debe tenerse en cuenta que la denominación social del demandado, LA DAMA DEL MAR S.L., coincide con dicho nombre de dominio. Su fecha de inicio de operaciones es el 5 de agosto de 2009, y ello es un indicio razonable de que el demandado siempre ha sido conocido por el nombre de dominio. Así se desprende también de las comprobaciones realizadas por este experto, según las cuales, en diferentes sitios web se identifica siempre al demandado por su denominación social, LA DAMA DEL MAR S.L., que coincide con el nombre de dominio en disputa.

Claramente, nos encontramos ante un supuesto de conflicto entre marca y nombre comercial, por un lado, y denominación social por otro. Ahora bien, como se dijo en un caso como la decisión de la OMPI en el Caso N° DES2006-

0015, de 18 de octubre de 2006 (J.M.S. v. PC One Computers and Phones, S.L.), que presenta similitudes con el actual:

“En el ámbito español, la concesión de signos distintivos (marcas, nombres comerciales) y denominaciones sociales se realiza sin conexión entre los procedimientos relativos, que son ejecutados por autoridades distintas, aspecto éste que ha sido objeto de examen crítico por nuestra mejor doctrina, en tanto que no operan mecanismos de prevención de los conflictos que se producen por la concurrencia en el mercado de signos idénticos o similares de distinta procedencia empresarial, con la consiguiente situación de potencial confusión entre los consumidores. La resolución de este complejo conflicto es competencia exclusiva de los tribunales españoles, quienes en último término se habrían de pronunciar sobre el mejor derecho de una de las partes en lid, cuestión ésta que trasciende a la competencia propia de este Panel, que se ha de limitar a constatar si el registro y uso del nombre en controversia es o no conforme a los principios y reglas establecidos en el Reglamento.”

Lo mismo sucede en este caso. Es cierto que LA DAMA DEL MAR S.L. se constituyó después de que nacieran los derechos previos del demandante, pero este experto no puede decidir sobre la validez o no de la denominación social LA DAMA DEL MAR S.L. Como señala la propia resolución citada:

“De nuevo, y en evitación de toda duda, no compete al Panel decidir sobre la validez de la denominación social del Demandado, sino a los tribunales españoles, en línea con la doctrina en el caso Hostelería y Jardines S.L. v. Viveros Huerto del Cura, S.A., Caso OMPI Nº DES2006-0014.”

Pues bien, la coincidencia de la denominación social del demandado con el nombre de dominio en disputa, y los indicios de que el demandado ha sido conocido comúnmente con dicha denominación social coincidente con el nombre de dominio, son motivos suficientes para estimar que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio.

Como se ha dicho, si el demandante entendiera que tal denominación social es inválida, la decisión correspondiente debiera tomarse en otro foro, tras el procedimiento judicial correspondiente.

En resumen, se deduce que el demandado no carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

6) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe.

Lo indicado en el apartado anterior es suficiente para la desestimación de la demanda.

Con todo, se analizará la concurrencia o no del último requisito para la determinación de si el registro del nombre de dominio de que se trata es especulativo o abusivo, a saber, si el mismo se ha registrado o utilizado de mala fe.

En este sentido, se impone apuntar que el art. 2 del Reglamento recoge las situaciones en las que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe o se

está utilizando de mala fe. Esos supuestos son los siguientes: 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 esta índole; c) cuando el demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de obstaculizar 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 al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o e) cuando el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.

En este caso, no existen pruebas de que concurra ninguna de las circunstancias anteriores.

En primer lugar, contra lo que se afirma en la demanda, el desconocimiento de los derechos previos del demandante no es en absoluto imposible, ni aunque demandante y demandado pudieran estar en el mismo sector. Téngase en cuenta que en muchos sectores es imposible conocer a todos los competidores, y menos aún todas las marcas de los competidores. Este conocimiento de las marcas ajenas suele tener lugar por el conocimiento del propio mercado, no por el conocimiento de los datos registrales de dichas marcas. Además, el grado de competencia entre demandante y demandado es discutible, a efectos de valorar la posibilidad de este conocimiento. En efecto, la demandada se dedica a “la preparación, conservación, envasado y comercialización de semiconservas en salazón”, mientras que nada indica, por las pruebas aportadas, que las doradas que al parecer comercializa la demandante con la marca LA DAMA DEL MAR sean productos en conserva, y no pescado fresco. LA DAMA DEL MAR no es una marca notoria ni un nombre comercial notorio (si es que tan siquiera se usa como nombre comercial), y, aunque pueda argumentarse que en muchos casos las empresas de un mismo sector, o de sectores más o menos cercanos, pueden conocer más marcas, de las usadas en el sector, que los consumidores, sean notorias o no, lo cierto es que no puede presuponerse sin más el conocimiento de los derechos previos de la demandante por parte del demandado.

Más bien parece que el demandado es una empresa muy pequeña, con un capital de 3015 euros y tan sólo dos empleados (según las propias pruebas aportadas por el demandante), que se constituye con una denominación social evocativa del sector en el que va a desplegar su actividad, y que, poco después de su comienzo de operaciones, registra un nombre de dominio que coincide con su denominación social, ante todo para su uso en su dirección de correo

electrónico. Todo ello sin que tuviera conocimiento de la existencia de los derechos previos del demandante.

No se deduce que el demandado haya registrado el nombre de dominio para obstaculizar la actividad comercial del demandante (téngase en cuenta, en particular, que ésta viene ejerciéndose a través del nombre de dominio <maremar.es> que identifica al demandante), ni para atraer con ánimo de lucro usuarios a una página web (que ni siquiera está operativa) creando confusión con la demandante. Y mucho menos aún se deduce que el demandado haya tratado de vender el nombre de dominio de que se trata al demandante, o de obtener otro beneficio usando el mismo como mero objeto de propiedad, ni que el demandado haya desarrollado una actividad tendente a impedir el ejercicio de los derechos previos del demandante a través del nombre de dominio.

Pero es que, además, y sobre todo, si existen derechos o intereses legítimos, no cabe en principio entender que hay mala fe. Así lo señala expresamente la citada decisión de la OMPI en el Caso N° DES2006-0015, de 18 de octubre de 2006:

“En línea con la doctrina establecida por el Panel en el precitado Hostelería y Jardines S.L. v. Viveros Huerto del Cura, S.A., Caso OMPI N° DES2006-0014 ‘una vez que la demandada ha acreditado ser titular de derechos que la legitiman formalmente para hacer uso de la denominación controvertida, no cabe en principio apreciar la concurrencia de mala fe.’”

En suma, tampoco se aprecia que el registro o el uso del nombre de dominio en disputa hayan tenido lugar de mala fe.

III. Resolución.

Por todo lo anterior, el experto acuerda la desestimación de la demanda, denegándose la transmisión del nombre de dominio <ladamadelmar.es> al demandante.

Alexander Zuazo Araluze
Fecha: 15 de julio de 2010