



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

A.S. v. Tecno Fer (Gold Fren Iberica), J.F.S.

Caso No. DES2010-0025

1. Las Partes

La Demandante es A.S., con domicilio en Holic, República Checa, representada por Cremer & Cremer Patdntanwälte, Alemania.

El Demandado es Tecno Fer (Gold Fren Iberica), J.F.S., con domicilio en Barcelona, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <goldfren.es> (el “Nombre de Dominio”).

El registrador del 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 3 de mayo de 2010. El 3 de mayo de 2010 el Centro envió a ESNIC, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 4 de mayo 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. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 5 de mayo de 2010. El Centro verificó que la Demanda, junto con la enmienda de la Demanda cumplían 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 y la enmienda a la Demanda al Demandado, dando comienzo

al procedimiento el 5 de mayo de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de mayo 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 28 de mayo de 2010.

La Demandante solicitó al Centro, con fecha 2 de junio de 2010 la suspensión del procedimiento para negociar con el Demandado la transmisión del Nombre de Dominio. El Centro confirmó la suspensión y posteriormente una extensión de la suspensión hasta el 4 de julio de 2010. Finalmente, el 2 de julio de 2010 la Demandante solicitó la reanudación del procedimiento y el Centro así lo confirmó el mismo día 2 de julio de 2010.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 9 de julio 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

La Demandante ha probado que es titular de diversos registros con efectos en España de la marca GOLDFREN, facilitando datos de algunos de dichos registros, entre otros: marca comunitaria 003882735, de fecha 30 de octubre de 2006, y marca española 2144199, de fecha 7 de septiembre de 1998. Estos registros son anteriores al registro del Nombre de Dominio.

La Demandante también ha probado que GOLDFREN es una marca que goza de un importante grado de conocimiento a nivel internacional y, en particular en España, para distinguir pastillas para frenos y discos para frenos.

El Nombre de Dominio fue registrado el 9 de enero de 2007.

Al momento de la presente decisión, el Experto ha comprobado que la página web correspondiente al Nombre de Dominio no está activa.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La parte Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- Que produce y vende desde el año 1991 pastillas para frenos y discos para frenos, bajo la marca GOLDFREN, marca que goza de un importante grado de conocimiento a nivel internacional y en particular en España, debido a que dichos productos han sido ampliamente promocionados con la citada marca y comercializados en el mercado español.
- Que es titular de diversos registros de la marca GOLDFREN, facilitando datos de algunos de dichos registros, entre otros: marca comunitaria 003882735, de fecha 30 de octubre de 2006, y marca española 2144199, de fecha 7 de septiembre de 1998.

- Que también tiene registrados varios nombres de dominio con la denominación “GOLDFREN”.
- Que el Demandado importó y distribuyó en España, desde 1996 hasta el año 2009 los productos de la Demandante con la marca GOLDFREN.
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a la marca GOLDFREN.
- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio y que pretende aprovecharse de su reputación y esfuerzo.
- Que el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio de mala fe, puesto que era perfectamente conocedor de la existencia de los derechos previos derivados de la marca GOLDFREN.
- Que el Demandado también registró la marca GOLD FREN a nombre de su esposa, registro que fue posteriormente transferido al Demandado. Finalmente, en cuanto que la Demandante tuvo conocimiento de ello, este registro fue transferido a la Demandante, a requerimiento de ésta, ya que nunca ha autorizado al Demandado a realizar ningún registro de su marca. Sin embargo, el Demandado se negó a transferir voluntariamente el Nombre de Dominio, habiendo llegado a solicitar a la Demandante por la transferencia del mismo la cantidad de 40.000 Euros.
- Que el único interés que ha movido al Demandado a registrar el Nombre de Dominio ha sido el de impedir a la Demandante que tenga otros importadores en España.
- Que el Demandado también ha usado el Nombre de Dominio de mala fe, ya que en la correspondiente página web anunciaba y ofrecía sus propias marcas, de forma que los consumidores erróneamente le seguían vinculando con la Demandante, a pesar de que la relación de importador y distribuidor ya no existía.

Por todo ello, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante. Sin embargo, se ha dirigido al Centro mediante diversos correos electrónicos, con manifestaciones acerca de su disposición a transferir el Nombre de Dominio a la Demandante, como se indica más adelante y con más detalle.

6. Debate y conclusiones

A. Reglas aplicables

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).

B. Falta de contestación a la Demanda por parte del Demandado

El Demandado no se ha personado formalmente en este procedimiento, por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 16 e) del Reglamento, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado. Así se ha resuelto en numerosas decisiones: *Deutsche Bank AG v. D.A.B.*, Caso OMPI No. D2000-0277; *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. S.R.R.*, Caso OMPI No. D2001-1183 y *Retevisión Movil S. A. v. M.M.*, Caso OMPI No. D2001-1479; *Nike Internacional, Ltd. v. D^a. I.G.P.*, Caso OMPI No. DES2006-0009, entre otras.

C. Derechos Previos

El propio artículo 2 del Reglamento nos da una definición precisa de lo que se ha de entender por “derechos previos”, a saber:

- 1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.
- 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte.
- 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

En el presente caso, se ha acreditado la existencia de derechos previos derivados de diversos registros de la marca GOLDFREN que se mencionan anteriormente (apartado 4).

D. Registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que el nombre de dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: i) el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el demandante tiene derechos previos; ii) el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y iii) el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

(i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Nombre de Dominio es idéntico a la marca GOLDFREN de la Demandante (la partícula “.es” no se ha de tener en cuenta en la comparación), por lo que resulta evidente el riesgo de confusión.

Se cumple, por tanto, el primer requisito exigido por el Reglamento en su referido

artículo 2.

(ii) Derechos o intereses legítimos

El Reglamento establece que corresponde al demandante probar que el demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Sin embargo, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos *prima facie*, lo que efectivamente sucede en el presente caso, para que dependa del demandado demostrar lo contrario.

Numerosas decisiones del Centro han venido considerando que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Tales supuestos son:

- Haber utilizado el nombre de dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por la denominación correspondiente al nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- 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 con ánimo de lucro.

En el presente caso no concurre circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo del Demandado sobre el Nombre de Dominio. Por otra parte, el Demandado, al no haberse personado en este procedimiento, no ha aportado prueba alguna que sirva para demostrar lo contrario. En cualquier caso, difícilmente podría probar el Demandado que es corrientemente conocido por la denominación GOLDFREN, puesto que dicha denominación se corresponde con una marca singular, cuyo titular (la Demandante), por lo demás y como es lógico, en ningún momento ha autorizado al Demandado a realizar registro alguno de dicha denominación.

El hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda es considerado en numerosas decisiones dictadas en procedimientos seguidos ante el Centro, como un reconocimiento implícito por su parte de que no posee derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, ya que si los tuviese habría adoptado una posición activa y los habría puesto de manifiesto.

Además, el Demandado no puede alegar desconocimiento de la marca del Demandante, puesto que ha sido importador y distribuidor en España de dicha marca durante trece años. La vigente Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas) regula este tipo de actuaciones por parte de los agentes o representantes del titular legítimo de una marca. Concretamente, el Artículo 10 de dicha Ley dice textualmente:

“1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en otro miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular.

2. El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación, conforme a lo previsto en esta Ley y en el artículo 6 septies del Convenio de París. En particular, serán de aplicación a la acción reivindicatoria las previsiones contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 2.”

En resumen, las alegaciones y pruebas aportadas por la Demandante permiten concluir, por un lado, que el Demandado carece de cualquier derecho o interés legítimo que pueda justificar la tenencia del Nombre de Dominio y, por otro, que con su registro tan solo pretendía aprovecharse de algún modo de un derecho ajeno.

Por consiguiente, también se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2.

(iii) Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe

Como queda dicho, el Demandado conocía perfectamente la existencia de la marca GOLDFREN, por haber sido su distribuidor en España durante trece años (desde el año 1996 hasta el año 2009).

La mencionada circunstancia, unida a la ausencia de derechos o intereses legítimos, permite afirmar que el registro del Nombre de Dominio, difícilmente puede obedecer a una actuación basada en la buena fe del Demandado. Por el contrario, cabe concluir que con dicho registro se ha pretendido un aprovechamiento indebido de la marca GOLDFREN, lo que prohíbe expresamente la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su artículo 34, según el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

Además, cuando la Demandante intentó evitar el presente procedimiento, exigiendo al Demandado en varias ocasiones la transferencia voluntaria del Nombre de Dominio, incluso ofreciéndole cantidades razonables por dicha transferencia, el Demandado llegó a pretender una cantidad muy elevada (40.000 Euros), circunstancia que constituye prueba de mala fe, en el sentido del Reglamento (Artículo 2, párrafo 1 del apartado “Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe”).

Sin embargo, durante la tramitación del presente procedimiento, el Demandado ha cursado al Centro correos electrónicos manifestando su intención de transferir voluntariamente el Nombre de Dominio. Concretamente, en su correo de fecha 6 de mayo de 2010 informa de que su empresa ha cerrado y de que ha contactado con la Demandante para transferirle el Nombre de Dominio. Más adelante, en su correo al Centro de fecha 3 de julio de 2010, el Demandado se muestra sorprendido de que se reanude el procedimiento, manifestando que le ha dicho al Demandante que está dispuesto a cederle el Nombre de Dominio gratuitamente. Lo cierto es que, por alguna razón, esta transferencia no ha sido materializada, por lo que se ha hecho necesario continuar con el procedimiento y dictar la presente decisión. En cualquier caso, las referidas manifestaciones del Demandado constituyen un reconocimiento implícito de que el legítimo propietario del Nombre de Dominio ha de ser la Demandante.

Por último y aunque el Reglamento no exige que la mala fe afecte tanto al registro como al uso del Nombre de Dominio, cabe añadir que, cuando se registra un nombre de dominio sin interés legítimo y de mala fe, no cabe esperar que se haga un uso de buena fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía, en el momento del registro, de estar perjudicando sin causa legítima los derechos de un tercero (entre otras,

Comunidad Autónoma de Galicia v. J.S.B., Caso OMPI No. D2000-1017). Como se ha indicado anteriormente, en el presente caso, el Nombre de Dominio está inactivo en la actualidad. Numerosas decisiones bajo la Política vienen interpretando que la inactividad o tenencia pasiva de un nombre de dominio puede considerarse como un uso de mala fe. Entre otras, cabe citar las siguientes decisiones del Centro: *Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA) v. F.L.P.*, Caso OMPI No. D2000-1402; *Caixa d'Estalvis I Pensions de Barcelona (La Caixa) v. E.J.*, Caso OMPI No. D2001-0438; *Tiendas de Conveniencia, S.A. v. OPENCOR, S.A.*, Caso OMPI No. D2002-1026; *Grupo Zena de Restaurantes, S.A. v. Ri*, Caso OMPI No. D2006-0740.

Por todo ello, se cumple igualmente el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que prospere la Demanda.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <goldfren.es> sea transferido al Demandante.

Antonia Ruiz López
Experto

Fecha: 22 de julio de 2010