

DECISIÓN DEL EXPERTO

Griferías Temporizadas, S.L. v. D. F.dl.C
Caso No. DES2010-0054

1. Las Partes

La Demandante es Griferías Temporizadas, S.L. con domicilio en Madrid, España, representada por C&E Fdez Abogados, España.

El Demandado es D. F.dl.C, con domicilio en Madrid, España, representado mediante apoderado.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <griferiatemporizada.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 8 de noviembre de 2010. El 9 de noviembre 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 10 de noviembre 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 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") (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 18 de noviembre de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de diciembre de 2010. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 1 de diciembre de 2010.

El Centro nombró a Luis Larramendi como Experto el día 7 de diciembre 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

El Experto considera como antecedentes de hecho irrefutables y debidamente acreditados los siguientes:

- La Demandante, Griferías Temporizadas, S.L., empresa española domiciliada en Madrid, fue constituida en 1993, y desde entonces opera con dicha denominación.

- El Demandado, D. F.dl.C, ciudadano de nacionalidad española, presta sus servicios profesionales a la firma XXXXXXXX., a cuyo sitio Web principal, ha redirigido el dominio en disputa.

A los efectos del presente procedimiento, y como consecuencia de averiguaciones adicionales realizadas por el propio experto, son también de tener en cuenta:

- "Grifería temporizada" puede ser utilizada como una expresión común que identifica una clase de grifos que se accionan pulsando un botón y que dejan salir agua durante un tiempo determinado, transcurrido el cual se cierran automáticamente. Este tipo de grifería está concebida para facilitar el ahorro de agua.

- Existe un extensísimo número de empresas que utiliza la expresión "grifería temporizada" para ofertar, precisamente, sus servicios de instalación o venta de grifería temporizada.

- Se han detectado páginas Web en las que se ofrece una relación numerosísima de "empresas de grifería temporizada", repartidas por toda la geografía española.

- Al acceder al sitio Web de la Demandante, ya sea a través del nombre de dominio <griferiatemporizada.es> se ofrece al usuario griferías temporizadas de marca XXX.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en su escrito de Demanda, lleva a cabo las siguientes afirmaciones:

- Que es titular de la marca no registrada y denominación social Griferías Temporizadas, S.L., y que comenzó sus operaciones el 26 de abril de 1993.

- Que existe una total identidad entre dicha denominación y el nombre de dominio en disputa, registrado de mala fe por el Demandado para ceder su uso a la firma Presto Ibérica, S.A., para la que trabaja.

- Que el registro del nombre de dominio en disputa no se ha efectuado para actuar en el mercado sino, simplemente para redireccionarlo a la entidad para la que trabaja.

- Que para que se determine la existencia de un derecho previo no es necesario que se disponga de un registro de marca.

- Que se produce confusión a nivel mundial, ya que los consumidores son conocedores de que la Demandante es conocida en el mercado como "Griferías Temporizadas", mientras que el Demandado hace uso de dicha denominación de forma singular, por lo que puede considerarse que existe identidad.

- Que la confundibilidad es manifiesta y se requiere desde la óptica de la mera potencialidad, por lo que no es necesario que se acredite que se ha producido realmente dicha confusión.

- Que el registro del nombre de dominio en disputa no solo priva a la Demandante de usar su marca como nombre de dominio, sino que induce a error a los consumidores, al provocar la visita a la página web de la firma para la que presta sus servicios el demandado, y la contratación de sus servicios en lugar de los de la Demandante, impidiéndose además desarrollar las actividades que tiene protegidas.

- Que el Demandado ha sido en todo momento conocedor de la existencia de la Demandante y su razón social, y que el registro del nombre de dominio en disputa ha causado a la Demandante grave perjuicio al haberse visto privada de poder registrar nombres de dominio en Internet con la denominación "Griferías Temporizadas".
- Que el Demandado carece de derecho o interés legítimo alguno sobre la denominación "Grifería Temporizada".
- Que la mala fe del Demandado viene dada por ser el plenamente consciente, al menos desde el envío del requerimiento que le fue remitido por la demandante el pasado 15 de junio de 2010, del riesgo de confusión del nombre de dominio en disputa y la denominación "Griferías Temporizadas", y el uso que ha continuado realizando de dicho nombre de dominio, el cual constituye igualmente un acto de competencia desleal.

Con base en todo ello, la Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio <griferiatemporizada.es>.

B. Demandado

El Demandado, en su escrito de contestación a la Demanda lleva a cabo las siguientes afirmaciones:

- Que la Demandante no es titular de la marca GRIFERÍAS TEMPORIZADAS, sino sólo de una denominación societaria que no aporta derecho o protección alguna.
- Que el Art. 5.1 d) de la Ley Española de Marcas prohíbe el registro de signos que se compongan de nombres "habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio".
- Que "Grifería Temporizada" sirve para designar un tipo de producto común en el mercado, consistente en una clase de grifos que mediante un pulsador funciona durante un tiempo determinado sin necesidad de que sean cerrados, con el fin de economizar agua.
- Que la expresión "Grifería Temporizada" no designa ningún producto exclusivo de la Demandante, sino un producto común producido por numerosas empresas.
- Aún existiendo similitud entre <griferiatemporizada.es> y <griferiatemporizada.com> no puede crearse confusión entre los consumidores dado el carácter genérico tanto de "grifería" como de "temporizada".
- Que tiene interés legítimo en el nombre de dominio en disputa al prestar sus servicios a una empresa (Presto Ibérica, S.A.) que se dedica desde 1979 a prestar los mismos servicios a los que se dedica la Demandante.
- Que antes de tener noticias sobre la presente controversia o recibir el requerimiento de la Demandante ya se venía usando el nombre dominio en disputa, a lo que debe añadirse que la expresión "Grifería Temporizada" viene siendo usada comercial y empresarialmente por XXXXXX.
- Que no puede existir mala fe dada la actividad a la que se dedica la firma para quien trabaja el Demandado y que no se ha presentado prueba alguna de que el Demandado o XXXXX. hayan deseado vender productos asociándolos a la Demandante, ni de que se haya obtenido el registro con el fin de impedir que la Demandante refleje su marca como nombre de dominio en la red, ni de perturbar su actividad comercial.
- Con base en todo ello, el Demandado solicita que la Demanda sea desestimada.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos

Previamente a determinar si este primer requisito concurre en el caso planteado, debe clarificarse si la Demandante es titular de un derecho previo reivindicable en este procedimiento, a tenor de la normativa aplicable.

El Art. 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos en materia de nombres de dominio “.Es”, establece una relación de derechos previos citándose en primer lugar “denominaciones de entidades válidamente registradas en España”.

En este caso, por consiguiente, dado que se ha acreditado debidamente que la Demandante Griferías Temporizadas, S.L., es una entidad válidamente constituida y registrada en España, debe entenderse que esta es titular de un derecho previo reivindicable a los efectos de este procedimiento.

Por lo que respecta a la comparación entre dicho derecho previo y el nombre de dominio en disputa, es claro que el grado de similitud entre ambos es de cuasi identidad, pues la expresión “Grifería Temporizada” que refleja el nombre de dominio en disputa, es la forma singular de la que constituye la parte más significativa de la razón social de la Demandante, Griferías Temporizadas, S.L.

No es necesario, por tanto, entrar a analizar otros particulares para determinar que concurre esa semejanza, considerándose, por consiguiente, que la Demandante ha acreditado el cumplimiento del primer requisito establecido por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El Experto considera, a la vista de las alegaciones presentadas por las partes, así como del resultado de las averiguaciones por el mismo realizadas, que difícilmente puede determinarse que el Demandado carezca de derecho o interés legítimo en el registro del dominio <griferiatemporizada.es>.

Este Experto parte de las siguientes premisas:

- La expresión “grifería temporizada” puede identificar un producto determinado consistente en un grifo o conjunto de grifos que, una vez accionados, permiten la salida de agua durante un breve periodo de tiempo preestablecido, cerrándose después de manera automática.

- Este Experto ha detectado, a través de una simple búsqueda en la red, infinidad de entidades que ofrecen “grifería temporizada” pudiéndose incluso acceder a listas de empresas españolas, por provincias, que se identifican como “empresas de grifería temporizada”.

- El carácter común de la expresión queda también igualmente demostrado por el hecho de que forma parte de otras razones sociales diferente de la de la Demandante, como por ejemplo, XXXXXXXX.

- Otros establecimientos no especializados en el sector en el que ambas partes desarrollan sus actividades, pero que dentro del abanico de servicios que ofrecen a los usuarios se encuentran los de instalación de grifería, son también identificadas como “empresas de grifería temporizada”, como por ejemplo pueda ser XXXXX.

- La propia Demandante, en su página Web, hace un uso genérico de la expresión, siendo en realidad la marca de los productos, esto es, de grifería temporizada, que utiliza, XXX. Adicionalmente, en el apartado “Decálogo de razones para instalar un grifo temporizado ARU” se establece, por ejemplo, en el punto 5, que “desde criterios de economía, durabilidad, higiene y simplicidad, XXXXXXXX, lanza al mercado unos productos de vanguardia en diseño y calidad técnica”. Como puede apreciarse, por tanto, es la propia demandante quien hace uso de la expresión como identificativo del producto que ofrece al usuario cuya

marca es XXX.

Habiéndose señalado estas premisas, el Experto quiere hacer constar las siguientes conclusiones:

B.1.- Este Experto debe señalar, ante todo, que la existencia de un derecho previo basado en una razón social no implica necesariamente el nacimiento de un derecho exclusivo de uso de los términos que constituyen esa razón social, salvo que exista un derecho de marca registrada, que resulta además especialmente esencial en casos de términos genéricos o comunes, como ocurre en el supuesto que aquí se plantea.

A este respecto, el Art. 2 de la vigente Ley Española de Marcas señala que: “El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley”, a la vez que por su parte el Art. 34 del citado cuerpo legal señala que “el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico”.

En el presente caso este Experto considera a la vista de los datos obrantes en el expediente que el Demandado está utilizando “grifería temporizada” como un nombre de dominio en su virtud como una expresión común.

B.2.- Por otro lado, el nombre de dominio en disputa es <griferiatemporizada.es> y no <griferiastemporizadas.es>. Así, aunque haya una indudable proximidad entre ambas denominaciones, la correspondiente al nombre de dominio controvertido identifica directamente el producto concreto, ver *Gibson, LLC v. Jeanette Valencia*, Caso OMPI No. D2010-0490 y *St Andrews Links Ltd v Refresh Design*, Caso OMPI No. D2009 0601.

En conclusión, este Experto considera que el Demandante no ha acreditado la concurrencia del segundo requisito y que al Demandado le asiste un verdadero derecho o interés legítimo en el registro del nombre de dominio en disputa.

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

Aunque la no concurrencia del segundo requisito exigido por el Reglamento hace ya innecesario el examen de la posible concurrencia de este tercer requisito, este experto quiere, al menos brevemente dejar constancia de lo siguiente:

- No ha quedado acreditado ni obra en el expediente prueba alguna de que el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio con el fin de venderlo, alquilarlo o cederlo por cualquier título al Demandante o a un competidor de éste, por un valor que supere el coste documentado derivado de su registro.

- Tampoco puede deducirse del expediente que el Demandado haya registrado el nombre de dominio con el 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, no sólo porque en modo alguno puede determinarse que el Demandado haya desarrollado un patrón de conducta mediante el registro de diversos nombres de dominio con la finalidad anteriormente mencionada, sino que tampoco puede considerarse que la Demandante se haya visto privada de poder registrar su denominación como nombre de dominio.

- En modo alguno puede deducirse que el Demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor puesto que, como ha quedado demostrado, el uso por cualquier comerciante del sector, de la expresión “grifería temporizada”, cuando esto sea un uso genérico (y no como referencia al Demandante), no constituye no sólo ninguna perturbación para la Demandante, sino también la necesidad de dichos comerciantes para poder ofrecer los productos que se identifican como “grifería temporizada”.

- Por último, tampoco puede llegarse a la conclusión de que el Demandado haya intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet, a la vez que se crea la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante, precisamente por el uso por el Demandado del término "grifería temporizada" en su virtud descriptivo.

El Experto concluye, por consiguiente, que tampoco ha quedado acreditada la concurrencia del tercer requisito exigido por el Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto desestima la demanda.

Luis Larramendi

Experto

Fecha: 22 Diciembre 2010