

RESOLUCION DE CONFLICTO SOBRE DOMINIO “ES”

Litigio: Fuencampo XXI S.L. c JUMOSOL Fruits S.L.

Nombre de dominio en litigio: fuencampo.es

En Santiago de Compostela, a 24 de enero de 2011

JOSE ANTONIO GOMEZ SEGADÉ, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (en lo sucesivo AUTOCONTROL), para la resolución de la demanda formulada por Fuencampo XXI S.L. (en lo sucesivo Fuencampo) contra Jumosol Fruits S.L. (en lo sucesivo Jumosol), en relación con el nombre de dominio “**fuencampo.es**”, tras la recepción del expediente el día 14 de enero de 2011, y después de haber realizado su declaración de imparcialidad e independencia en relación con las partes del presente litigio, en el plazo reglamentariamente establecido de 10 días hábiles (que a tenor del artículo 6 de las Normas de Autocontrol no incluyen festivos, sábados ni domingos) dicta la siguiente

RESOLUCION

I.-ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Presentación de la demanda.

Mediante escrito de 22 de noviembre de 2010, a través de su representante legal D^a M. V. O. M., Fuencampo formuló ante AUTOCONTROL demanda de procedimiento de resolución extrajudicial de conflicto sobre nombre de dominio frente a Jumosol solicitando al experto que resulte designado que se ordene la transferencia del nombre de dominio “fuencampo.es”.

Segundo.- Alegaciones de la demandante.

En el escrito de demanda, la demandante alega en síntesis lo siguiente:

i.-Que la presente controversia entra dentro del ámbito del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“es”) (en lo sucesivo simplemente el Reglamento).

ii.-Que el nombre de dominio “fuencampo.es” registrado por la demandada es idéntico a la marca nacional “fuencampo XXI” (mixta) registrada y en vigor para la demandante.

iii.-Que la denominación “fuencampo XXI” es una marca nacional española registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con el número 2.574.991, en las clases 31 y 39, concedida con fecha 28 de octubre de 2004..

v.-Que el nombre de dominio fuencampo.es registrado por la demanda es idéntico al nombre comercial Fuencampo XXI registrado y en vigor para la demandante.

vi.-Que la denominación Fuencampo XXI es un nombre comercial registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas con el número 255.761, concedido con fecha 4 de junio de 2004.

vii.-Que el nombre de dominio fuencampo.es registrado por la demandada es idéntico a la marca comunitaria Fuencampo XXI registrada y en vigor para la demandante.

viii.-Que la denominación Fuencampo XXI es una marca comunitaria registrada en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) con el número 005778477, en las clases 29, 31 y 39, concedida con fecha 6 de marzo de 2008.

ix.-Que el nombre de dominio fuencampo.es registrado por la demanda, es idéntico al nombre de dominio fuencampo.com, registrado por la demandante el 19 de febrero de 2004.

x.-Que la demandante se dedica a la producción, comercialización y venta de la denominada “cebolla de Fuentes”, clase de cebolla originaria de Fuentes de Ebro (Zaragoza)

xi.-Que la parte demandada no ha atendido el requerimiento de la demandante para que cesara de forma inmediata en el uso del dominio fuencampo.es.

xii.-Que la parte demandada tiene un objeto social prácticamente idéntico al de la demandante, y también lleva a cabo su actividad en Fuentes de Ebro (Zaragoza)

xiii.-Que la detentación por la demanda del dominio fuencampo.es tan sólo puede obedecer a intereses especulativos o con ánimo de perjudicar a Fuencampo.

xiv.-Que el registro del dominio fuencampo.es por parte de Jumosol ha sido realizado de mala fe.

xv.-Como conclusión la demandante Fuencampo solicita al experto que ordene que le sea transferido el nombre de dominio “fuencampo.es” registrado por la demandada.

Tercero.- Anexos a la demanda.-

Como anexos a la demanda se acompañan diversos documentos, entre ellos copias notariales de los títulos de propiedad de la marca nacional, marca comunitaria y nombre comercial “Fuencampo XXI”, así como factura del registrador del dominio “fuencampo.com”. También se adjuntan diversas fotocopias de periódicos aragoneses con información o publicidad de la cebolla de fuentes, así como carátulas de información que acompañan a los productos que comercializa Fuencampo XXI con la marca “fuencampo”.

Cuarto. Procedimiento.-

Admitida a trámite la demanda por AUTOCONTROL, y cumplidos los requisitos establecidos en el Reglamento y en las Normas de Procedimiento de Autocontrol, se dio traslado de la demandada.

El Director General de AUTOCONTROL, designó D. José Antonio Gómez Segade como Experto único, recibiendo la “Declaración de aceptación e imparcialidad” de conformidad con el artículo 17 de las Normas de Procedimiento de AUTOCONTROL. El Experto único considera que su nombramiento se ajusta a las normas de procedimiento. Estima asimismo que el expediente, que ha recibido el día 14 de enero de 2011, es correcto y suficiente para emitir su opinión sobre la presente controversia que entra en el ámbito del Reglamento y para cuya resolución el Experto único tiene competencia.

En relación con lo dispuesto en el artículo 18 a) de las Normas de Procedimiento de AUTOCONTROL, el Experto que suscribe considera admisibles los documentos y restantes pruebas presentadas por la demandante. No considera necesario ejercitar ninguna de las facultades que se le reconocen en las letras b), c) y d) del artículo 18 las Normas de Procedimiento de AUTOCONTROL.

Quinto. Alegaciones de la demandada.

La demandada no ha contestado a la demanda, ni ha efectuado ninguna alegación ni ha enviado ningún documento o comunicación.

II.-FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Normativa aplicable.-

El Experto ha de resolver sobre la demanda apoyándose en:

- las declaraciones y documentos aportados por las partes.
- las normas del “Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (“.es”)", aprobado por Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo (BOE de 31 de mayo de 2005) (denominada abreviadamente en esta Resolución Plan Nacional)
- los preceptos del Reglamento de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”)", aprobado el 7 de noviembre de 2005, por el Director General de la entidad pública empresarial Red.es (denominado abreviadamente en esta Resolución “el Reglamento”).
- el contenido de las “Normas de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”)" (denominadas abreviadamente en esta Resolución “las Normas de AUTOCONTROL”)", aprobadas por AUTOCONTROL como proveedor de servicios de solución extrajudicial de conflictos acreditado por Red.es, al que ha acudido la demandante.

-los principios y las leyes del Derecho nacional español, entre las que adquiere particular relevancia la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de marcas.

Dado que la regulación del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos en España está inspirada en el procedimiento para solución de controversias en materia de nombres de dominio del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, y dado que ya existe una amplia doctrina contenidas en Decisiones emitidas por ese Centro, se tendrá en cuenta dicha doctrina cuando los puntos examinados ante OMI coincidan con los de la regulación española. Lógicamente también se tendrán en cuenta, y con mayor fundamento todavía, las Resoluciones producidas en otros litigios resueltos por Expertos designados por otros proveedores de servicios de solución extrajudicial de conflictos españoles acreditados por Red.es y que aplican la regulación española.

Segundo Consideraciones previas sobre la falta de contestación a la demanda por parte de la demandada.

Como hemos señalado anteriormente, la demandada no ha contestado a la demanda. Por ello, el Experto que suscribe debe considerar las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta las alegaciones y la prueba aportada por la demandante. Evidentemente, el Experto no puede resolver a favor de la demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del demandado, sino que tiene que extraer las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del demandado (en este sentido véase, por ejemplo, la resolución del caso OMPI No. D2008-0476 *3 Suisses International SA v. Maison Tropical SA* ; o el tantas veces citado caso OMPI No. D2001-0173, *Banco Río de la Plata s.A. v. A.R.*).

Como es bien sabido, la carga de la prueba recae sobre el demandante, pero no corresponde al demandante la prueba negativa « diabólica » de que el demandado no posee derechos previos o interés legítimo en el uso del nombre de dominio. Será el demandado quien tenga que demostrar que posee derechos previos o interés legítimo en el uso del nombre de dominio. Si no contesta a la demanda, el demandado desaprovecha la oportunidad de invocar cualquier circunstancia que pudiera probar que posee derechos previos o un interés legítimo en el uso del nombre de dominio. En consecuencia, ante la falta de contestación, la carga de la prueba recae sobre el demandante y las pruebas que aporte no se ven alteradas por una contestación inexistente, aunque, como antes señalamos, esto no implica que el Experto tenga que resolver automáticamente a favor de las pretensiones del demandante.

Tercero.-Hechos probados.-

De acuerdo con las afirmaciones vertidas en la demanda y con el contenido de la documentación aportada con la misma, y las averiguaciones del Experto, se consideran hechos probados los siguientes:

i.-La demandante es titular de la marca española Fuencampo XXI, registrada en la OEPM con el número 2.574.991.

ii.-La demandante es titular de la marca comunitaria Fuencampo XXI, registrada en la OAMI con el número 005778477.

iii.-La demandante es titular del nombre comercial Fuencampo XXI registrado en la OEPM con el número 255.761.

iv.-La demandante es titular del nombre de dominio “fuencampo.com”. registrado el 19 de febrero de 2004.

v.-La demandante es una sociedad de responsabilidad limitada que tiene como denominación social Fuencampo XXI.

vi.-Con fecha 23 de febrero de 2008, el nombre de dominio “fuencampo.es” fue asignado a favor de Jumosol por la entidad pública Red.es, autoridad de asignación de acuerdo con lo dispuesto en el Plan Nacional de nombre de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España.

vii.-La demandante comercializa sus productos, cebolla dulce de Fuentes de Ebro y hortalizas frescas, utilizando la denominación “fuencampo”, y así lo ha podido comprobar el Experto en la página Web de la demandante “fuencampo.com”

viii.-Como ha podido comprobar el Experto, el nombre de dominio “fuencampo.es” está registrado a nombre de Jumosol y en estos momentos se encuentra bloqueado por consecuencia del presente litigio. La página Web “fuencampo.es”, aparece en inglés y español con publicidad de diversos servicios, ninguno referido a productos agrarios, con la advertencia de que se encuentra en construcción.

ix.-Como ha podido comprobar el Experto, Jumosol dispone del nombre de dominio “jumosol.com”, y en esta página Web comercializa sus productos, que consisten en cebolla dulce de Fuentes de Ebro

Segundo.-Requisitos que determinan el carácter especulativo o abusivo de un nombre de dominio.-

La disposición adicional única del Plan Nacional establece que deberá otorgarse “una protección eficaz frente al registro de nombres de carácter especulativo o abusivo”. A continuación el mismo precepto, reiterado en el artículo 2 del Reglamento, concreta que para que el registro del nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo deben concurrir cumulativamente, y no alternativamente, los tres siguientes requisitos:

- Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alegue poseer derechos previos.
- Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio
- Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fé.

Tercero.-Existencia de Derechos previos de la demandante.-

La disposición adicional única del Plan Nacional y el artículo 2 del Reglamento, proporcionan el concepto de lo que son derechos previos, con el fin de establecer la existencia o inexistencia de los derechos que el demandante alegue sobre el nombre de dominio en litigio. A este respecto, según el artículo 2 del Reglamento se entenderá por “derechos previos”:

- 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 o figuras del espectáculo o el deporte.*
- 3) *Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones públicas y organismos públicos españoles.*

En el presente procedimiento los presuntos derechos previos serían una marca española, un nombre comercial español, una marca comunitaria, y un nombre de dominio con el genérico .com. En efecto, la demandante alega que tiene un derecho previo porque el demandado registra el nombre de dominio “fuencampo.es” con posterioridad a la concesión de los derechos de propiedad industrial mencionados que consisten en la denominación “Fuencampo XXI”. Además la demandante también es titular del nombre de dominio “fuencampo.com”, adquirido con anterioridad a la asignación del nombre de dominio “fuencampo.es” por parte de la demandada.

A la vista de los hechos probados, parece claro que efectivamente lleva razón la demandante cuando afirma que posee derechos de propiedad industrial previos que han sido lesionados por el registro de la demandada. Mas aún, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2.1 del Reglamento que incluye entre los derechos previos “las denominaciones de entidades válidamente registradas en España”, la demandante también tiene un derecho previo consistente en la denominación social “Fuencampo XX S.L.”

En definitiva, existiendo derechos previos en el sentido del Reglamento de los que resulta titular la demandante, procede analizar si se cumplen los demás requisitos para que pueda considerarse abusivo o especulativo el registro del nombre de dominio y , por lo tanto, para que pueda prosperar la demanda.

Cuarto.-Identidad o confusión hasta el punto de causar confusión.

El primer requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro de nombre de dominio de carácter abusivo o especulativo, es que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer derechos previos”.

Debido a los condicionamientos técnicos de los nombres de dominio, la comparación entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel. Asimismo, también debe dejarse al margen los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que en los nombres de dominio es imposible la existencia de estos elementos. Y tampoco parece relevante que el nombre de dominio sea en minúsculas mientras que la marca reproducida figura en mayúsculas.

Partiendo de estas premisas, el Experto que suscribe considera que existe cuasi identidad entre los signos distintivos “fuencampo XXI” y la denominación social “Fuencampo XXI S.L.”, sobre los que el demandante tiene derechos previos, y el nombre de dominio “fuencampo.es” registrado por el

demandado. La adición del sufijo “.es” por ser elemento sin capacidad distintiva debe excluirse de la confrontación entre los derechos previos y el nombre de dominio “fuencampo.es” (en el mismo sentido por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 15 de julio de 2004, en EDJ 2004/13780).

No existe identidad total entre los derechos previos del demandante y el nombre de dominio “fuencampo.es”, porque los derechos previos del demandante consisten en un signo complejo integrado por la denominación “fuencampo” y el signo “XXI”, por eso hablamos anteriormente de “cuasi identidad”. Pero esta diferencia es irrelevante porque cuando se confrontan signos complejos debe atenderse al vocablo dominante que es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad por tener mayor fuerza distintiva (por todos en este sentido FERNANDEZ-NOVOA, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Madrid 2001, p. 225 y ss con cita de jurisprudencia del Tribunal Supremo). En el presente caso, es evidente que el vocablo dominante es “fuencampo” porque tiene fuerza distintiva; y, en cambio, el signo genérico “XXI” carece de aptitud por sí solo para convertirse en elemento dominante de un signo distintivo complejo. Por tanto, hay que afirmar rotundamente que aunque no haya una identidad milimétrica con los signos distintivos previos del demandante, el nombre de dominio del demandado es tan similar con los signos sobre los que tiene derechos previos el demandante que se genera confusión.

En consecuencia, debe considerarse cumplido el primer requisito fijado en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo.

Quinto.-Ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado.

El segundo requisito para la existencia de un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto de dicho nombre de dominio. El artículo 13 b) vii del Reglamento exige que en la demanda se incluya la argumentación de los motivos por los que se considera abusiva o especulativa un registro, y que se aporte cualquier prueba en este sentido. Pero esta prueba negativa del interés legítimo del demandado impuesta al demandante constituye una auténtica *probatio diabolica* de cumplimiento prácticamente imposible. Por eso se viene considerando suficiente que el demandante aporte indicios que demuestren que el demandado carece de derechos o intereses legítimos. Corresponderá al demandado, en la contestación a la demanda, probar que posee derechos o intereses legítimos para el registro del nombre de dominio, y así se desprende de lo dispuesto en el artículo 16, b v) del Reglamento.

Habida cuenta de que el demandado no ha contestado a la demanda (como antes hemos visto), y de que la circunstancia de que el nombre de dominio controvertido estuviera vacante o libre no es razón suficiente para entender que el demandado tiene un interés legítimo en su registro (caso OMPI No. D2006-0374, *Sindic de Greuges de Catalunya v. L. T.*), ha de concluirse que, en el procedimiento, no consta ningún indicio que permita afirmar que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio

objeto del presente procedimiento. Más aún, el demandante ha logrado acreditar ciertos hechos que constituyen indicios suficientes para presumir, a los efectos de este procedimiento, que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido.

Tampoco desde luego constituye un indicio de que el demandado pudiera tener derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio "fuencampo.es", la Resolución del Director General de la Red.es de 27 de enero de 2010 por la que no se admite la solicitud de cancelación del nombre de dominio "fuencampo.es" presentada por Fuencampo XXI S.L. En efecto, como se indica en la propia Resolución la cancelación (de oficio o a instancia de parte) tiene unas causas tasadas, que no concurren en el presente conflicto y la resolución de conflictos no es competencia de la Red.es. Pero en la propia Resolución se indica que el solicitante puede acudir a la vía judicial o administrativa, como efectivamente ha hecho mediante el planteamiento de este conflicto.

En definitiva, este experto estima que, a la vista del expediente, el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio "fuencampo.es", y por tanto considera cumplido el segundo requisito establecido en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo.

Sexto.-Registro o uso del nombre de dominio de mala fe.

A tenor del artículo 2 del Reglamento, el tercer requisito que ha de concurrir para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe. Dado que la mala fe es un elemento subjetivo interno de difícil prueba, sería suficiente aportar indicios de la existencia de mala fe. Incumbe, pues, al demandado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16, b,v) del Reglamento, aportar evidencias de la buena fe. Para simplificar y facilitar estas pruebas, el artículo 2 del Reglamento enumera diversas hipótesis en las que se entenderá probada la existencia de mala fe en el registro o en el uso del nombre de dominio.

A juicio de la demandante, existe mala fe porque *"la detentación por la demandada del dominio fuencampo.es, tan sólo puede obedecer a intereses especulativos o con ánimo de perjudicar a FUENCAMPO XXI S.L. Consideramos que el registro del dominio "fuencampo.es" por parte de JUMOSOL FRUITS S.L. ha sido realizado de mala fé. Se puede apreciar visitando las webs de ambas compañías..."*

Pues bien, a la vista del expediente y de las alegaciones de la demandante, el Experto que suscribe estima que ha existido mala fe en el registro, porque el demandado lo ha realizado con el fin de impedir que la demandante pudiera utilizar como nombre de dominio sus marcas, nombre comercial y denominación social "fuencampo XXI" o simplemente "fuencampo" que es la que utiliza ordinariamente la demandante en la publicidad y comercialización de sus productos. A esta conclusión hay que llegar por las siguientes razones

En primer lugar el demandado conocía la existencia de los signos distintivos previos de que es titular la demandante, porque se concedieron y

publicaron con bastante antelación al 23 de febrero de 2008 en que se procedió al registro del nombre de dominio “fuencampo.es”.

Hay que presumir que el demandado conocía los signos distintivos de la demandante, porque se publicaron en los Boletines Oficiales de la OEPM y de la OAMI. Y ninguna duda ofrece tampoco que el demandado conocía la denominación social de la demandante, porque la demandante es un competidor que comercializa los mismos productos que la demandada y en la misma población y zona geográfica..

En segundo término, hay que concluir que el demandado ha registrado el nombre de dominio “fuencampo.es” con el fin de impedir que la demandante, titular de diversos signos distintivos y de de la denominación social con las palabras “Fuencampo XXI”. Y a ello hay que añadir la falta de utilización del nombre de dominio por el demandado, factor que, entre otros, ha servido para fundar la mala fe del registro en otros casos (vid. por ejemplo, la Resolución de Autocontrol de 6 de junio de 2006, en el caso *Open Bank Santander Consumer S.A. v. Cibergirona, S.L.*). La mala fe es patente porque la denominación “fuencampo” es una denominación de fantasía, y no cabe pensar que el demandado haya escogido por azar esa denominación que conocía por ser la de su competidor en la comarca de Fuentes de Ebro. También concurre otro indicio de mala fé consistente en que el registro del nombre de dominio “fuencampo.es” persigue perturbar la actividad comercial de un competidor, toda vez que demandante y demandado lleva a cabo idéntica actividad económica como es la comercialización de la cebolla dulce de Fuentes de Ebro. Ante la presencia de estos dos indicios de mala fe, es irrelevante que no concurre cualquiera otro de los posibles indicios que señala el artículo 2 del Reglamento.

En definitiva, también se cumple el tercer requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro de carácter abusivo o especulativo de un nombre de dominio.

Por todas las razones hasta aquí expuestas, respetando lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento y en el artículo 19 de las Normas de Procedimiento de AUTOCONTROL

RESUELVO

Estimar la demanda presentada por FUENCAMPO XXI S.L. contra JUMOSOL FRUITS S.L. en relación con el nombre de dominio “fuencampo.es”, y en consecuencia ordenar la transferencia del nombre de dominio “fuencampo.es” a la demandante FUENCAMPO XXI S.L.

Así lo firmo en Santiago de Compostela a 24 de enero de 2011

JOSE ANTONIO GÓMEZ SEGADE
Experto Único