

DECISIÓN DEL EXPERTO

Dulevo International, S.P.A. v. Dulevo Centro S.A. /
Dulevo Centro S.L.
Caso No. DES2011-0014

1. Las Partes

La demandante es Dulevo International, S.P.A., con domicilio en Fontanellato, Italia (en adelante, la "Demandante"), representada por Brosa Abogados y Economistas, España.

La demandada es Dulevo Centro S.A. / Dulevo Centro S.L., con domicilio en Madrid, España (en adelante, la "Demandada"), representada por Gómez-Acebo & Pombo Abogados, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <dulevo.es> (en adelante, el "Nombre de Dominio").

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demandante presentó su escrito de demanda (en adelante, la "Demanda") ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el "Centro") el 22 de marzo de 2011. En la misma fecha, el Centro envió a ESNIC por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 23 de marzo de 2011, ESNIC confirmó al Centro que la Demandada es la persona que figura como titular del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto 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") (en adelante, el "Reglamento").

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 31 de marzo de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de abril de 2011. El escrito de contestación a la Demanda (en adelante, la "Contestación a la Demanda") fue presentado ante el Centro el 20 de abril de 2011.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el "Experto") como experto el día 5 de mayo de 2011, recibiendo la correspondiente 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

A. La Demandante

La Demandante es una sociedad italiana que se dedica al desarrollo, fabricación y venta de maquinaria industrial y vial, teniendo presencia en numerosos países. En particular, la Demandante desarrolla actividades en España desde 1992, contando con una extensa red de distribuidores de sus productos en dicho país.

La Demandante es titular de la marca internacional DULEVO registrada ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual el 13 de octubre de 1986 (registro nº 507.047) en la clase 7 del Nomenclátor Internacional para barredoras, máquinas de limpieza así como sus partes y accesorios y con efectos en España, entre otras jurisdicciones.

B. La Demandada

La Demandada es una sociedad española que, desde su constitución en 1999, se ha dedicado a la distribución en determinadas regiones de España de productos fabricados por la Demandante, integrándose de hecho en un grupo de empresas dedicadas a las mencionadas actividades. En particular, la sociedad G.D. Maquinaria, S.A. (igualmente integrada dentro del mencionado grupo empresarial) es la socia única de la Demandada.

De acuerdo con la documentación presentada por las partes en el marco de este procedimiento, la Demandada ha mantenido durante años una relación comercial continuada con la Demandante en España, la cual parece mantenerse en el momento en que se emite la presente decisión.

C. El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado por la Demandada el 26 de abril de 2000. Desde su registro ha estado conectado a un sitio Web en el que se ofrece información sobre los productos de la Demandante y los correspondientes servicios de mantenimiento.

La página de inicio de dicho sitio Web incluye tanto el logo correspondiente a la marca de la Demandante (en la parte superior de la página) como el logo correspondiente a la sociedad G.D. Maquinaria, S.A (socia única de la Demandada). A pesar de ello, no se incluye en dicho sitio Web una descripción clara de la relación entre Demandante y Demandada. En este sentido, en la sección "Empresa" del sitio Web se incluye el siguiente texto:

"Empresa de ámbito nacional nacida hace mas de 20 años para la comercialización exclusiva de maquinaria de limpieza industrial y viaria DULEVO en España. Durante estos años hemos contribuido activamente a la introducción y comercialización de los productos DULEVO en el territorio español. Gozamos de presencia y prestigio en toda España. Nuestra actividad industrial, está y ha estado sistemáticamente centrada en la comercialización exclusiva de los productos Dulevo. La empresa también pone a disposición de sus clientes una amplia gama de productos Dulevo y una competitiva serie de servicios relacionados con la financiación, reparación y mantenimiento de las maquinas"

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es titular de numerosos registros a nivel internacional con efectos, entre otras jurisdicciones, en España basados en la denominación "Dulevo", la cual ha utilizado durante años para el desarrollo de sus actividades industriales y comerciales. En opinión de la Demandante, sus marcas DULEVO han conseguido una significativa notoriedad internacional en el sector de la fabricación de equipos industriales.
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas DULEVO de las que la Demandante es titular;
- Que la Demandante ha operado en España desde 1992, sin que haya existido vínculo alguno entre la Demandante y la Demandada. Sin perjuicio de ello, la Demandante indica haber formalizado verbalmente un contrato de distribución no exclusiva para Madrid y Guadalajara con la sociedad G.D. Maquinaria, S.A., la cual – de acuerdo con la información incluida en el sitio Web conectado al Nombre de Dominio y la información obtenida del Registro Mercantil - es socia única de la Demandada. La Demandante indica que en ningún momento ha autorizado a la Demandada a registrar el Nombre de Dominio, sobre el cual, por tanto, no ostenta derecho ni interés legítimo alguno;
- Que desde el momento en que la Demandada registró el Nombre de Dominio sin previamente haber obtenido la debida y previa autorización de la titular de la marca y no mediando vínculo comercial alguno con aquélla, incurrió en mala fe. En este sentido, la Demandante indica – entre otros argumentos - que la mala fe de la Demandada es obvia atendiendo: (i) al conocimiento que tenía de la existencia de la marca de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio; (ii) al hecho de que se constituyó como sociedad incorporando a su razón social el nombre "Dulevo"; (iii) la Demandada se identifica en la página de inicio del sitio Web conectado al Nombre de Dominio como "Dulevo España", como si fuera la titular de la marca registrada, su filial o el único comercializador de los productos fabricados por la Demandante en España; (iv) la Demandada omite en otras secciones del mencionado sitio Web que no es la titular de la marca DULEVO; y (v) a que existen otros 28 distribuidores de productos de la Demandante en España, por lo que el uso del Nombre de Dominio constituye un obvio perjuicio contra tales distribuidores así como contra la propia Demandante; y
- Que, atendiendo a lo anterior, el Nombre de Dominio debería ser transferido a su favor.

B. Demandada

La Demandada sostiene en la contestación a la Demanda:

- Que forma parte de un grupo empresarial español que distribuye en España desde 1987 los productos de la Demandante y al que pertenecen tanto la Demandada como la sociedad G.D. Maquinaria, S.A. En particular, el 21 de septiembre de 1999 el fundador de dicho grupo constituyó la Demandada, de la cual se convirtió G.D. Maquinaria, S.A. única socia el 23 de noviembre de 2005. Junto con las demás sociedades pertenecientes al citado grupo empresarial, durante años la Demandada ha venido distribuyendo los productos de la Demandante así como prestando los correspondientes servicios de mantenimiento en distintas regiones españolas;
- Que el Nombre de Dominio es, en efecto, idéntico a la marca DULEVO titularidad de la Demandante, pero también es idéntico a la denominación social de la Demandada;
- Que cuenta con un interés legítimo sobre el Nombre de Dominio dado que ha venido utilizando el término "Dulevo" tanto en su denominación social como en el Nombre de Dominio durante más de diez años. Es más, según la Demandada, el Nombre de Dominio ha servido como un eficaz medio para la promoción de los productos de la Demandante, actuando la Demandada legítimamente en la distribución de los mismos. Indica, en este sentido, la Demandada que la Demandante mantiene una política de tolerancia respecto al registro y uso de nombres de dominio territoriales basados en la denominación "Dulevo" por parte de sus distribuidores, habiendo permitido tal registro y uso en Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Francia, Argentina o el Reino Unido;

- Que los argumentos aducidos por la Demandante respecto a la mala fe en el registro y uso del Nombre de Dominio por parte de la Demandada son falsos. En particular, considera que: (i) no es cierto que no exista ningún vínculo entre Demandante y Demandada, atendiendo al hecho de que la Demandada es una sociedad unipersonal cuyo único socio es precisamente una distribuidora nombrada y reconocida por la Demandante; (ii) la Demandante ha reconocido en diversas ocasiones la condición de distribuidor exclusivo de G.D. Maquinaria, S.A.; y (iii) la Demandada efectivamente conocía la marca de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio, puesto que el mismo se dirigía precisamente a promocionar los productos de la Demandante, sin que ésta se haya opuesto a dicho uso durante años;

- Que, atendiendo a los argumentos apuntados, la Demanda debería ser desestimada.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) Acreditar el carácter idéntico o similar hasta el punto de crear confusión del Nombre de Dominio con respecto a un signo distintivo sobre el que la Demandante ostente derechos previos;

(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio; y

(iii) Acreditar que la Demandada ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho análisis el Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP"), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las siguientes decisiones: *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Ladbroke's International Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0002; o *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003).

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

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con una denominación sobre la cual la Demandante ostente "derechos previos", incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España.

La principal diferencia existente entre la marca DULEVO titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio es que éste incluye el sufijo ".es". No obstante, el Experto considera que la inclusión del mismo no debe ser considerada como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en *New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth*, Caso OMPI No. D2000-0812; *A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Inc.*, Caso OMPI No. D2003-0172; *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. O.E.C.*, Caso OMPI No. D2005-1029.

De este modo, el Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

En el párrafo 4.c) de la UDRP se identifican tres supuestos - de carácter meramente enunciativo - en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio. En concreto, tales supuestos son:

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

A fin de analizar este elemento, debe partirse de dos elementos fácticos de gran importancia:

(i) la denominación social de la Demandada es "Dulevo Centro, S.A.", la cual ha utilizado para el desarrollo de sus actividades durante más de diez años; y

(ii) la Demandante parece haber tolerado el uso de la mencionada denominación social desde la constitución de la Demandada. De hecho, atendiendo a la documentación aportada por la Demandante en el marco de este procedimiento, no parece haber iniciado acción alguna contra la Demandada como consecuencia de la inclusión del nombre "Dulevo" en la denominación social de aquélla. Es más, de nuevo atendiendo a los documentos que el Experto ha podido analizar, parece que la Demandante ha tolerado el uso de dicha denominación social durante más de diez años, tolerancia que parece poco congruente con la reclamación del Nombre de Dominio.

Teniendo en cuenta lo anterior, parece que el registro y uso del Nombre de Dominio por parte de la Demandada ha respondido a la voluntad de reflejar en el mismo el elemento más distintivo de su denominación social, la cual ha utilizado (al igual que el propio Nombre de Dominio) para el desarrollo de sus actividades comerciales durante un largo plazo de tiempo. Cuestión distinta sería considerar la legalidad del uso por parte de la Demandada del nombre "Dulevo" en su denominación social, si bien esta cuestión supera los límites del procedimiento establecido con base en el Reglamento (tal y como se analiza con mayor detalle posteriormente).

De este modo, el Experto considera que la correspondencia entre el Nombre de Dominio y la denominación oficial de la Demandada, sumada al hecho de que ambos elementos han sido utilizados pacíficamente por la Demandada durante más de diez años, permiten concluir que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio en el sentido estrictamente previsto por el Reglamento. En efecto, el Experto considera que la actuación de la Demandada respecto al Nombre de Dominio quedaría amparada por su denominación social así como por la posterior utilización del nombre de dominio para el desarrollo de sus actividades de distribuidor de productos de la Demandante.

Esta conclusión, no obstante, debe circunscribirse necesariamente en el marco exclusivo del Reglamento, sin que sea exportable a otros ámbitos jurídicos. Por definición el Reglamento pretende resolver disputas referidas a un ámbito sensiblemente limitado (el registro o uso abusivo de nombres de dominio). El conflicto planteado entre las partes, referido tanto al Nombre de Dominio como a la denominación social de la

Demandada como incluso a la propia distribución de productos de la Demandante por parte de la Demandada, supera ampliamente el ámbito de aplicación del Reglamento.

De esta manera, es probable que la conducta de la Demandada pudiera ser abordada con mayor propiedad en otros ámbitos jurídicos (como, por ejemplo, el ámbito marcario o el contractual), pero el Experto considera que el procedimiento ofrecido por el Reglamento (dado su limitado alcance y las igualmente limitadas capacidades de investigación y decisión ofrecidas al Experto en el marco de tal procedimiento) constituye un foro insuficiente para poder tratar adecuadamente la disputa planteada entre las partes.

C. Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe

Atendiendo a lo indicado respecto al segundo de los elementos del Reglamento, el Experto no considera necesario analizar la eventual concurrencia de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

Albert Agustinoy Guilayn

Experto

Fecha: 25 de mayo de 2011