

DECISIÓN DEL EXPERTO

The Procter & Gamble Company c. L.F.S.
Caso No. DES2012-0012

1. Las Partes

La Demandante es The Procter & Gamble Company con domicilio en Ginebra, Suiza, representada por Roeb y Cia., S.L., España.

La Demandada es L.F.S. con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <clubolay.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 6 de marzo de 2012. El 7 de marzo de 2012, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 8 de marzo de 2012, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como titular del registro, proporcionando a su vez los datos de contacto.

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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 15 de marzo de 2012. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de abril de 2012. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 5 de abril de 2012.

El Centro nombró a Alberto Bercovitz como Experto el día 19 de abril de 2012, 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 es la entidad The Procter & Gamble Company.

La entidad demandante es titular registral, entre otras, de numerosas marcas españolas o con efectos en España que consisten o contienen el término "olay". Entre estas se encuentran las marcas españolas nº 1779929 OLAY, solicitada el 15 de septiembre de 1993 y concedida el 3 de abril de 1994; nº 1779930 OIL OF OLAY, solicitada el 15 de septiembre de 1993 y concedida el 20 de septiembre de 1994; nº 2835608 CENTRO DE INVESTIGACIONES DERMICAS OLAY, solicitada el 1 de julio de 2008 y concedida el 3 de noviembre de 2008; y las marcas comunitarias nº 000273375 OLAY, solicitada el 6 de mayo de 1996 y concedida el 9 de febrero de 1999; nº 003053832 OLAY, solicitada el 14 de febrero de 2003 y concedida el 17 de enero de 2005; y nº 004724233 OLAY, solicitada el 16 de noviembre de 2005 y concedida el 7 de diciembre de 2006. Todas las marcas citadas se encuentran actualmente en vigor.

La Demandante es también titular de varios nombres de dominio nacionales ".es" que contienen el término "olay".

La Demandada es L.F.S. La Demandada registró el nombre de dominio en disputa <clubolay.es> el 4 de marzo de 2012.

El Experto ha podido comprobar que, a la fecha de esta Decisión, el nombre de dominio en disputa <clubolay.es> conduce a un "parking de dominios" de Sedo.com que contiene enlaces publicitarios de terceras personas relativos al sector de belleza y cosmética. En esta Web se menciona que el nombre de dominio <clubolay.es> está en venta.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En su demanda la Demandante afirma:

The Procter & Gamble Company es titular registral, entre otras, de numerosas marcas españolas o con efectos en España que consisten o contienen el término "olay". Entre estas se encuentran las marcas españolas nº 1779929 OLAY, solicitada el 15 de septiembre de 1993 y concedida el 3 de abril de 1994; nº 1779930 OIL OF OLAY, solicitada el 15 de septiembre de 1993 y concedida el 20 de septiembre de 1994; nº 2835608 CENTRO DE INVESTIGACIONES DERMICAS OLAY, solicitada el 1 de julio de 2008 y concedida el 3 de noviembre de 2008; y las marcas comunitarias nº 273375 OLAY, solicitada el 6 de mayo de 1996 y concedida el 9 de febrero de 1999; nº 03053832 OLAY, solicitada el 14 de febrero de 2003 y concedida el 17 de enero de 2005; y nº 004724233 OLAY, solicitada el 16 de noviembre de 2005 y concedida el 7 de diciembre de 2006.

La Demandante es, además, titular de 240 nombres de dominio con extensiones genéricas o nacionales consistentes o conteniendo el término "olay". De hecho, hasta el 16 de febrero de 2012, la Demandante fue titular del nombre de dominio objeto de la Demanda que a su vencimiento no fue renovado por un error involuntario.

Existe una total similitud entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de las que es titular la Demandante, pues el nombre de dominio en disputa no es más que la combinación de un término de uso común como es "club" y la marca renombrada OLAY. La Demandante en su página Web en español cuenta con un apartado denominado "Club Olay".

La marca OLAY es además una marca reputada en todo el mundo.

La Demandada no es conocida corrientemente por el nombre de dominio en disputa, ni se conoce que

tenga ninguna vinculación con este término.

Como dato previo relevante, se menciona que el nombre de dominio en disputa fue registrado inicialmente por la Demandante que, por un olvido, no lo renovó. El 16 de febrero de 2012, el nombre de dominio en disputa fue registrado por M. Ruiz Belmonte. La Demandante requirió al titular del nombre de dominio en disputa para la transmisión del mismo. El titular no contestó por escrito a este requerimiento, si bien de forma verbal propuso la cesión del nombre de dominio en disputa a cambio de un precio, oferta que fue rechazada por la Demandante.

Posteriormente, el titular del nombre de dominio en disputa, en connivencia con la Demandada, renunció al mismo para que fuera inmediatamente registrado por ésta.

El nombre de dominio en disputa <clubolay.es> está actualmente alojado en el “parking de dominios” de “www.sedo.com”, Web en la que se menciona que el nombre de dominio está en venta. Todo parece indicar que la Demandada conocía la existencia de la marca renombrada OLAY y que el registro del nombre de dominio en disputa <clubolay.es> constituye un intento de entorpecer la reclamación ya iniciada contra el anterior titular, lo que evidencia la mala fe de la Demandada.

La Demandante finaliza su Demanda solicitando que el nombre de dominio en disputa <clubolay.es> le sea transferido.

B. Demandada

La Demandada no ha contestado a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

A. Reglas aplicables

El artículo 21 del Reglamento encomienda al Experto la resolución del procedimiento teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes, y respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”).

El Reglamento está inspirado en los principios de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política” o “UDRP”) por lo que existiendo ya una amplia doctrina consolidada y confirmada por las decisiones emitidas bajo el marco de la UDRP, parece razonable tomar en consideración dicha doctrina.

Así mismo, se tendrán en cuenta las leyes y los principios generales del Derecho nacional español.

B. Falta de contestación a la Demanda por parte de la Demandada

La Demanda ha sido notificada formalmente a la Demandada por correo electrónico y por servicio de mensajería. Pese al envío de estas comunicaciones, la Demandada no ha contestado a la Demanda ni se ha personado en el procedimiento, por lo que el procedimiento ha seguido su tramitación.

El Experto considera que para que la notificación sea correcta basta con que sea realizada en la dirección que figura en el registro. La devolución de las comunicaciones o su falta de recepción por la Demandada no puede, en ningún caso, paralizar la tramitación del procedimiento. Si fuera así, bastaría con inscribir un domicilio falso en el registro del agente registrador o devolver sistemáticamente las comunicaciones para impedir o retrasar la tramitación del procedimiento.

En este caso, la Demandada ha sido emplazada correctamente y no ha contestado a la Demanda. Por ello, el Experto 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 de la Demandada, sino que tiene que sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta de la Demandada (Ver *Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner*, Caso OMPI No. D2000-0277; *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. S.R.R.*, Caso OMPI No. D2001-1183; *Retevisión Movil, S.A. v M.M.*, Caso OMPI No. D2001-1479; *Transportes y Distribución, S.A. Tradisa v. A.L.A.* Caso OMPI No. D2002-1088; *Deutsche Telekom AG v. A.D.L.*, Caso OMPI No. DES2008-0039; y *Germanwings GmbH v. C.DdIH*, Caso OMPI No. DES2010-0045).

C. Examen de los requisitos que determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

Tal y como se establece en el artículo 2 del Reglamento, los requisitos que deben darse para que el registro del nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo son:

- que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer derechos previos;
- que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y
- que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

C.1. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos

La Demandante ha acreditado que es titular registral de diversas marcas españolas que consisten o incluyen el término OLAY. En concreto, The Procter & Gamble Company es titular registral, entre otras, de las marcas españolas nº 1779929 OLAY, solicitada el 15 de septiembre de 1993 y concedida el 3 de abril de 1994; nº 179930 OIL OF OLAY, solicitada el 15 de septiembre de 1993 y concedida el 20 de septiembre de 1994; nº 2835608 CENTRO DE INVESTIGACIONES DERMICAS OLAY, solicitada el 1 de julio de 2008 y concedida el 3 de noviembre de 2008; y las marcas comunitarias nº 273375 OLAY, solicitada el 6 de mayo de 1996 y concedida el 9 de febrero de 1999; nº 03053832 OLAY, solicitada el 14 de febrero de 2003 y concedida el 17 de enero de 2005; nº 004724233 OLAY, solicitada el 16 de noviembre de 2005 y concedida el 7 de diciembre de 2006. Todos estos registros de marca son anteriores al registro del nombre de dominio en disputa <clubolay.es> y están actualmente en vigor.

Existen, pues, derechos previos de la Demandante sobre la denominación “olay”.

Ciertamente, el nombre de dominio en disputa <clubolay.es> guarda una similitud capaz de crear confusión con la marca OLAY de la que es titular la Demandante.

En primer lugar, no puede considerarse relevante el hecho de que el nombre de dominio en disputa añada a la marca OLAY el término “club”. Esto es así porque no cabe duda alguna de que la marca OLAY es, no sólo notoria, sino incluso renombrada en España. En este sentido, la Demandante ha aportado documentación que acredita que la marca OLAY ha sido profusamente registrada y publicitada por su titular (Anexos 2 a 7 de la Demanda). Además, el Experto tiene conocimiento de la notoriedad e incluso renombre de la marca OLAY en España.

Consiguientemente, la denominación “olay” constituye la parte distintiva y caracterizante tanto de las marcas de la Demandante, como del nombre de dominio en disputa de la Demandada, en el que se reproduce con absoluta identidad. Del mismo modo, hay que tener en cuenta que la denominación “clubolay” ha sido utilizada por la propia Demandante en su página Web, tal y como acredita en la documentación que acompaña a la Demanda (Anexo 5).

Por ello, la inclusión del término “club” en el nombre de dominio lejos de distinguirlo de la marca renombrada OLAY lo que hace es incrementar en mayor medida la posibilidad de confusión (Ver *Toyota España, S.A.U v. F.G.D.*, Caso Autocontrol; y *Adam Opel AG, General Motors España, S.L. v. Tecnozar Informática*, Caso OMPI No. DES2009-0041).

En cuanto a la diferencia existente entre el nombre de dominio y las marcas que consiste en la adición del gTLD “.es”, no tienen relevancia alguna a los efectos de distinguir el nombre de dominio en disputa de las marcas de la Demandante (Ver *Draw-Tite, Inc. v. Plattsburgh Spring Inc.*, Caso OMPI No. D2000-0017; *Christian Dior Couture SA v. Liage International Inc.*, Caso OMPI No. D2000-0098; *J. García Carrión, S.A. v. M.J.C.F.*, Caso OMPI No. D2000-239; *Caixa d’Estalvis del Penedes v. C.M.O.*, Caso OMPI No. D2001-0397; *Retevisión Movil, S.A. v. M.M.*, Caso OMPI No. D2001-1479; *Banco Río de la Plata, S.A. v. A.R.*, Caso OMPI No. D2001-0173; *Pans & Company International, S.L., Pansfood, S.A. v. E.B.G.*, Caso OMPI No. D2002-0908; *Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. v. Jamones El Campo, S.L.*, Caso OMPI No. D2002-1114; *Deutsche Telekom AG v. Luis Javier Collazos*, Caso OMPI No. D2003-0371; *Tesys Internet S.L v. M.S.M.*, Caso OMPI No. DES2006-0021; *Caja de Ahorros Municipal de Burgos v. Kathryn Jane Mallin/Dogs.info*, Caso OMPI No. DES2007-0005; y *Deutsche Telekom AG v. A.D.L.*, Caso OMPI No. DES2008-0039).

Se cumple, pues, el primero de los requisitos previstos en el Reglamento.

C.2. Derechos o intereses legítimos

De las alegaciones y pruebas aportadas con la Demanda se desprende que la Demandada no tiene ninguna licencia o relación contractual con la Demandante que le permita utilizar la denominación “olay” o aplicarla o utilizarla en cualquier nombre de dominio, y en ningún momento ha recibido la Demandada autorización de la Demandante para registrar o utilizar el nombre de dominio en disputa <clubolay>.

La Demandada al no contestar a la Demanda no ha alegado, como podía hacerlo, hechos o elementos que pudieran justificar que tuviera derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa.

No obstante, como ya se ha expuesto anteriormente, el hecho de que la Demandada no haya realizado alegaciones no significa que el Experto pueda resolver sin más a favor de la Demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación de la Demandada. Por el contrario, el Experto debe extraer las conclusiones que considere justas, partiendo de las alegaciones y pruebas aportadas por la Demandante y valorando en su conjunto las circunstancias del caso, incluido el acceso a la página Web con el nombre de dominio objeto en disputa.

Pues bien, el Experto ha podido comprobar que la Demandada no está utilizando el nombre de dominio en disputa para la prestación de ningún servicio propio, que podría de alguna manera justificar la existencia de algún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Por el contrario, en la actualidad, el nombre de dominio objeto en disputa conduce a una página Web de las llamadas de “parking” que contiene enlaces publicitarios de terceras personas, relacionados todos ellos con productos y servicios de cosmética y belleza, es decir, relacionados con productos o servicios de la misma clase que aquellos para los que la Demandante utiliza la marca “Olay”. No puede pues considerarse que la Demandada haya utilizado el nombre de dominio en relación con una oferta propia de buena fe de productos o servicios (Ver *Nintendo Co. Ltd. y Nintendo España, S.A. v. Sigmund Solares*, Caso resuelto por el Consejo Superior de Cámaras; *Deutsche Telekom AG v. A.D.L.*, Caso OMPI No. DES2008-0039; y *Adam Opel AG, General Motors España, S.L. v. Tecnozar Informática*, Caso OMPI No. DES2009-0041; *Germanwings GmbH v. C.DdIH*, Caso OMPI No. DES2010-0045).

A esto hay que unir el hecho de que la propia Demandada tiene actualmente en venta el nombre de dominio en disputa, circunstancia que ha sido considerada como una evidencia adicional de falta de interés legítimo (Ver *ING GROEP N.V. c. Armario Díaz López*, Caso OMPI No. DES2009-0007; y *Germanwings GmbH v. C.DdIH*, , Caso OMPI No. DES2010-0045; Casos *Autocontrol Open Bank Santander Consumer S.L. v. Cibergirona, S.L y Toyota España, S.L.U. v. A.F.W.*

C.3. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Como punto de partida hay que poner de manifiesto que la marca OLAY de la Demandante es una marca notoria, e incluso renombrada, en el mercado español, es decir, es conocida con carácter general por el gran público. En este sentido, la Demandante ha aportado, junto con la Demanda, prueba que acredita que la marca OLAY ha sido profusamente registrada y publicitada por su titular (Anexos 2 a 7 de la Demanda). Debe señalarse, además, que el Experto tiene conocimiento de la notoriedad e incluso renombre de la marca OLAY. Por ello, hay una base sólida para considerar que la Demandada debía tener perfecto conocimiento de la existencia de la marca OLAY, así como de su notoriedad y renombre, al registrar el nombre de dominio en disputa. A esto hay que añadir que el nombre de dominio en disputa no solo incluye la marca OLAY sino que incorpora la palabra “club”, formando la denominación “clubolay” que es utilizada por la Demandante en la página principal de su Web en español.

Por ello, puede ser de aplicación a este caso la práctica decisoria de expertos UDRP que mantiene que en el caso de marcas notorias, el registro de un nombre de dominio confundible con dicha marca se considera en muchas circunstancias hecho de mala fe, pues se presupone que cuando el demandado registra el nombre de dominio lo hace conociendo previamente la existencia de la marca (ver, entre otros, *Banco Español de Crédito S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira*, Caso OMPI No. D2000-0018; *The Coca-Cola Company v. Netitalia, S.L.*, Caso OMPI No. D2005-1139; *BANKINTER, S.A. v. D.M.P.*, Caso OMPI No. D2000-0483; *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. S.R.R.*, Caso OMPI No. D2001-1183; y *Adam Opel AG y General Motors España, S.L. v. Tecnozar Informática*, Caso OMPI No. DES2009-0041).

Siendo esto así, y no habiéndose alegado interés legítimo para el registro, no parece dudoso para este Experto que el registro del nombre de dominio en disputa no fue casual sino que se hizo de mala fe.

A esto hay que unir que la palabra “olay” es una denominación totalmente de fantasía, que no tiene significado alguno en el diccionario de la lengua española. Por ello, es demasiada coincidencia que nadie vaya a registrar, por su propia iniciativa, un nombre de dominio incluyendo este peculiar término sin conocer previamente que se trata de una de las marcas de productos de cosmética y belleza más conocida en España. Y no solo eso, es demasiada coincidencia que el nombre de dominio en disputa recoja precisamente la denominación “clubolay” que es utilizada por la Demandante en su página Web (*Dermofarm, S.A. v. Pedro José Casado Ferreira*, Caso OMPI No. D2004-0833; *Deutsche Telekom AG v. A.D.L.*, Caso OMPI No. DES 2008-0039; *Edintorni Europe, SRL v. New Business Synergies S.L.*, Caso OMPI No. DES2010-0009; *Nintendo Co. Ltd. y Nintendo España, S.A.U. v. Sigmund Solares*, Caso Consejo Superior de Cámaras; y *Toyota España, S.L.U. v. F.G.D.*, Caso Autocontrol).

Otro factor importante a considerar es que, tal y como ha acreditado la Demandante, tan solo un mes antes del registro del nombre de dominio en disputa por la Demandada, éste había sido registrado por una persona distinta a la actual titular. La Demandante requirió a este primer titular reclamando la transmisión del nombre de dominio en disputa quien exigió el pago de un precio para proceder a la transmisión. Sospechosamente, cuando la Demandante se negó a pagar la cantidad reclamada, el titular inicial renunció al nombre de dominio en disputa para que fuera inmediatamente registrado por la Demandada. Todo parece indicar, pues, que la Demandada procede al registro del nombre de dominio en disputa de mala fe y en connivencia con el primer titular.

A esto hay que añadir, que el nombre de dominio en disputa <clubolay.es> no está siendo usado por la Demandada para ofrecer sus propios servicios o productos. Esta inactividad, unida al hecho de que la Demandada tiene en venta el nombre de dominio en disputa, pone de manifiesto que el registro del nombre de dominio en disputa <clubolay.es> ha tenido como única finalidad obstaculizar su registro por parte de la empresa titular de la marca y obtener un beneficio con su venta (ver *Edintorni Europe, SRL v. New Business Synergies S.L.*, Caso OMPI No. DES2010-0009; *Toyota España, S.L.U. v. A.F.W.*, Caso Autocontrol).

De todo este conjunto de circunstancias resulta indudable, en opinión de este Experto, que la actuación de la Demandada al registrar el nombre de dominio en disputa es una actuación de mala fe que afecta tanto al

registro del nombre de dominio en disputa como a su uso.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <clubolay.es> sea transferido a la Demandante.

Alberto Bercovitz

Experto

Fecha: 3 de mayo de 2012