

DECISIÓN DEL EXPERTO

Viatemis c. Electro Mecánica Cormar SA
Caso No. DES2016-0006

1. Las Partes

La Demandante es Viatemis, con domicilio en Saint-Victor, Francia, representada por Cabinet Chaillot, Francia.

La Demandada es Electro Mecánica Cormar SA, con domicilio en Llinars del Vallés, Barcelona, España, representado por Grant Thornton, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <cormar.es> (el "Nombre de Dominio").

El Registrador del Nombre de Dominio es Red.es. El Agente Registrador del Nombre de Dominio es Ascio Technologies Inc.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 18 de marzo de 2016. El 21 de marzo de 2016, el Centro envió a Red.es, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 21 de marzo de 2016, Red.es envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta informando de que figura como registrante Cormar S.A. (del expediente resulta confirmado que se trata de la misma sociedad Demandada, es decir Electro Mecánica Cormar S.A.), 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") (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 6 de abril de 2016. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de abril de 2016. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 26 de abril de 2016.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 9 de mayo de 2016, 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, una sociedad por acciones simplificada, domiciliada en Francia y registrada conforme a la legislación francesa, ha acreditado la titularidad y vigencia de los siguientes registros de la marca CORMAR: marca española nº 1560046 (clase 12), con fecha de solicitud 30 de marzo de 1990 y fecha de concesión 24 de mayo de 1994; y marca de la Unión Europea nº 2134518 (clases 9, 12 y 42), con fecha de solicitud 16 de marzo de 2001 y fecha de registro 12 de diciembre de 2002. Estas marcas son usadas por la Demandante para designar corta-circuitos de batería para vehículos terrestres y marinos.

La Demandada es una sociedad española unipersonal, especializada en la venta de desconectores de batería para vehículos terrestres y marinos.

El Nombre de Dominio fue registrado por la Demandada el 1 de julio de 2003 y se encuentra activo como sitio Web de la misma.

5. Alegaciones de las Partes

A.Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- Que la Demandada era una filial de la sociedad francesa Diamecans cuando registró el Nombre de Dominio (1 de julio de 2003) y que en aquel entonces la citada sociedad francesa era titular de los registros de marca CORMAR, marca española nº 1560046 y marca de la Unión Europea nº 2134518.
- Que el 14 de enero de 2009 los títulos de la Demandada fueron cedidos a la sociedad Kissling Swiss Switches, si bien la sociedad Diamecans conservó los registros de marca antes citados, remitiendo al fallo del Tribunal de Grande Instance de París de fecha 22 de noviembre de 2012, cuya firmeza acredita.
- Que el 3 de agosto de 2009 la Demandante adquirió el fondo de comercio y los registros de las citadas marcas CORMAR de la sociedad Diamecans, remitiendo de nuevo al fallo del Tribunal de Grande Instance de París de fecha 22 de noviembre de 2012, añadiendo que explota dichas marcas en la Unión Europea y especialmente en España para designar corta-circuitos de batería para vehículos terrestres y marinos y que estos productos se ofrecen en el sitio Web "www.cormar.fr" disponible en francés, inglés y español.
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a dichas marcas CORMAR, de las que es titular en la actualidad, habiendo sido solicitado el registro de las mismas antes del 1 de julio de 2003, y añade que dichas marcas designan productos y servicios idénticos a los que ofrece la Demandada en el sitio Web correspondiente al Nombre de Dominio, puesto que se trata de corta-baterías e interruptores de batería para vehículos, por lo que induce a confusión a los consumidores europeos y especialmente a los españoles.
- Que la Demandada no posee ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio, puesto que no posee ningún derecho anterior sobre la denominación CORMAR y su denominación social no es CORMAR, fundamentando estas alegaciones como sigue: i) actualmente, en el referido sitio Web correspondiente al Nombre de Dominio, la Demandada presenta sus productos en inglés, alemán y español, indicando en el mismo que no sólo comercializa tales productos en la península ibérica sino también en numerosos países de Europa y del mundo; ii) la Demandada fue condenada en Francia por falsificación de la marca de la Unión Europea nº 2134518 CORMAR, remitiendo nuevamente al fallo del Tribunal de Grande

Instance de París antes mencionado; iii) posteriormente la Demandada renovó el Nombre de Dominio de mala fe; iv) la sociedad Kissling Swiss Switches reservó en el año 2013 los nombres de dominio <electromecanicacormar.es> y <electromecanicacormar.com> pero los utilizaron para redirigirlos a la página Web del Nombre de Dominio; y v) el Nombre de Dominio fue registrado en el año 2003, es decir, con posterioridad a las fechas de solicitud de las referidas marcas CORMAR.

- Que el Nombre de Dominio ha sido registrado, renovado y es utilizado de mala fe, destacando en este sentido que i) cuando la Demandada lo registró, la titular de las marcas CORMAR era la sociedad Diamecans; ii) que se renovó de mala fe y principalmente para perturbar las actividades de la Demandante, sociedad de la competencia, ofreciendo los mismos productos y reproduciendo la marca CORMAR en el sitio Web correspondiente al Nombre de Dominio; iii) la utilización de mala fe deriva del referido fallo del Tribunal de Grande Instance de París donde se establece que el uso de las marcas CORMAR es una falsificación; iv) con el uso que la Demandada hace del Nombre de Dominio, intenta atraer a su propio sitio Web, con fines lucrativos, a los usuarios de Internet, creando asimismo riesgo de confusión respecto a la fuente, la afiliación o la aprobación de su sitio en Internet y, en definitiva, induce a creer que la Demandante está vinculada económicamente con la Demandada y, por tanto, que los productos tienen un origen común.

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

B. Demandada

Se resume seguidamente la contestación de la Demandada:

- Que la sociedad Electro Mecánica Cormar, S.A. fue constituida en el año 1981, como consta en la prueba aportada, y es legítima titular del Nombre de Dominio desde la fecha de su registro en el año 2003, habiéndolo utilizado de forma pacífica desde esa misma fecha, señalando que dicha sociedad ha estado controlada al cien por cien por las sociedades que sucesivamente han sido titulares de las marcas CORMAR (marcas que actualmente son propiedad de la Demandante y que ésta reivindica como derechos previos) y añadiendo que el control y explotación de dichas marcas quedaba dentro del control y gestión del grupo empresarial del que formaba parte la Demandada.

- Que, tal y como sostiene la Demandante, se produjeron diversas operaciones de compraventa de participaciones sociales y en particular el 3 de agosto de 2009 se acordó la cesión del fondo de comercio de Diamecans y de los citados derechos previos a favor de la Demandante, si bien en ningún momento queda acreditado que se incluyera la cesión del registro del Nombre de Dominio.

- Que a partir del año 2009, con ocasión de la firma del contrato de cesión de los citados derechos previos, ha seguido utilizando el Nombre de Dominio asociado a sus propios productos y servicios bajo una marca gráfica (propiedad de la sociedad Kissling Swiss Switches, empresa que ostenta el cien por cien de las participaciones sociales de la Demandada), asociada a su denominación social, concluyendo que no existe riesgo de confusión para el consumidor.

- Que ostenta derechos e intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio, destacando en este sentido: i) que las marcas o derechos previos que reivindica la Demandante le fueron cedidos en el año 2009 y por tanto con posterioridad a la fecha de registro del Nombre de Dominio; ii) que en la referida cesión no se incluyó el registro del Nombre de Dominio; iii) que se ha servido del Nombre de Dominio a modo de extensión del término de su denominación social, motivo por el cual el mismo no se incluyó entre los activos cedidos a la Demandante, ni expresa ni implícitamente; y iv) que viene utilizando su denominación social desde el año 1981 asociada a desconectores de batería, estando obligada por imperativo legal a identificarse en su actividad comercial con dicha denominación.

- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio ha sido registrado y se utiliza de buena fe, recordando que fue registrado con anterioridad a las fechas de los registro de las marcas CORMAR, y añadiendo que la renovación del mismo también se ha realizado de buena fe, puesto que el procedimiento judicial resuelto

mediante fallo del Tribunal de Grande Instance de París no afectaba a esta cuestión y que con el uso del Nombre de Dominio no pretende crear confusión con los servicios de la Demandante.

- Que con este procedimiento la Demandante intenta de forma injustificada perturbar la actividad comercial que legítimamente viene desarrollando desde el año 2003.

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

Conforme al 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 la terminación “.es” y del propio Reglamento.

El Experto también tendrá en cuenta las leyes y los principios generales del derecho español y, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, en vista de que el Reglamento es una variante de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” en inglés), el Experto tendrá en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las decisiones emitidas en virtud del Reglamento y la Política UDRP.

6.2. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que un nombre de dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el demandante tiene derechos previos; 2) que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y 3) que 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.

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

El artículo 2 del Reglamento define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en España. La Demandante ha acreditado tales derechos sobre la marca CORMAR, como queda detallado en el párrafo 4 (Antecedentes de Hecho).

La identidad entre la citada marca CORMAR y el Nombre de Dominio es absoluta, ya que en este caso es irrelevante, a efectos comparativos, la terminación “.es”. Y también considera el Experto que existe riesgo de confusión, a pesar de lo indicado por la Demandada, teniendo en cuenta además que ambas partes se dedican a la misma actividad.

Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2.

6.2.B. Derechos o intereses legítimos

Conforme a las previsiones del Reglamento, corresponde al demandante probar que el demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

En el presente caso, las pruebas aportadas por la Demandante no permiten concluir la ausencia de derechos o intereses legítimos. Además, en los estrechos márgenes de un procedimiento como el presente, el Experto carece de competencia para cuestionar o entrar a valorar ciertos aspectos del conflicto que enfrenta a las partes desde hace años y que no han resuelto anteriormente en sede judicial.

En efecto, en un procedimiento judicial que enfrentó a ambas partes ante el Tribunal de Grande Instance de París, al emitir su fallo de fecha 22 de noviembre de 2012 - cuya copia ha aportado la propia Demandante -, este Tribunal ya tenía conocimiento de la existencia del Nombre de Dominio y del uso que la Demandada hacía (y podría hacer en el futuro) del mismo y, sin embargo, de la lectura del fallo se deduce que ello tan solo resulta relevante en el supuesto de que se cometan, a través del Nombre de Dominio, actos de violación de la marca CORMAR. En dicho fallo se afirma que la Demandada, a partir del 16 de septiembre de 2009, carece de derechos sobre la marca citada por lo que no puede hacer un uso de dicha denominación a título de marca y, en consecuencia, fue condenada por cometer determinados actos de violación (de la marca) en el Salón Equip'auto en Villepinte, el 14 de octubre de 2009. Ahora bien, por otra parte, según reza en el propio fallo, la Demandante registró los nombres de dominio <electronicacormar.com> y <electronica-cormar.com> y otros nombres de dominio compuestos por la denominación social de la Demandada con las extensiones “.eu” y “.es” y el citado Tribunal se pronunció en el sentido de que dichos nombres de dominio son susceptibles de crear confusión en la clientela puesto que las dos empresas ofrecen productos idénticos, de modo que también condenó a la Demandante por competencia desleal y rechazó la solicitud de transferencia de los nombres de dominio solo porque la Demandante ya había renunciado a los mismos. Así, interpreta este Experto que, parecería que el Tribunal reconocía de forma implícita el derecho que ostenta la Demandada sobre su propia denominación social.

En cualquier caso, se ha acreditado en este procedimiento que la Demandada inició sus actividades y se constituyó como sociedad anónima española el 8 de diciembre de 1981, bajo la denominación social Electro Mecánica Cormar, S.A., siendo el término CORMAR el único realmente distintivo en tal denominación. También consta probado que los registros de la marca CORMAR reivindicados por la Demandante le fueron cedidos en el año 2009 y, por tanto, con posterioridad a la fecha de registro del Nombre de Dominio (en el año 2003).

Además, es evidente que el registro del Nombre de Dominio no fue cedido a la Demandante cuando ésta adquirió el fondo de comercio de la sociedad Diamecans ni tampoco cuando adquirió los registros de la marca CORMAR. La Demandante no alega nada en este sentido y tampoco acredita que se pactase en el contrato de cesión la prohibición a la Demandada de usar el Nombre de Dominio para ofrecer en Internet sus propios productos y servicios. La ausencia de pactos o compromisos en este sentido podría justificar la aparente tolerancia que la Demandante ha mantenido durante los años posteriores al 2009 respecto de la existencia del Nombre de Dominio en manos de la Demandada.

Si la Demandante considera que el uso que viene realizando la Demandada del Nombre de Dominio (o la propia existencia del mismo) le causa perjuicios o que se comenten actos de violación de la marca CORMAR a través del sitio Web correspondiente, tiene la posibilidad de iniciar ante la jurisdicción competente los procedimientos judiciales que estime pertinentes. Es decir, no parece que el Reglamento sea el instrumento legal más adecuado, ni el presente procedimiento el foro más pertinente, para dirimir este tipo de conflictos, habida cuenta de las limitaciones normativas que establece el Reglamento, así como los escasos poderes de discernimiento e investigación con los que cuenta el Experto. El Reglamento y la Política UDRP han sido creados para corregir casos claros de ciberocupación y no para resolver conflictos complejos con eventuales infracciones de marca (en este mismo sentido, véase *AST Sportswear, Inc. v. Steven R. Hyken*, Caso OMPI No. D2001-1324; *CITGO Petroleum Corporation v. Matthew S. Tercsak*, Caso OMPI No. D2003-0003; *Zodiac International v. Ferreterías Ferromar, S.L.*, Caso OMPI No. DES2010-0048, entre otros).

Cabe recordar que la vigente Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su artículo 37 y bajo el título “Limitaciones del derecho de marca”, establece que “El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: a) de su nombre y de su dirección (...)”.

Por otra parte, el artículo 9 de la citada Ley española, bajo el título “Otros derechos anteriores”, en su párrafo 1.d) faculta al titular de una denominación o razón social (de una persona jurídica) para oponerse, cumpliéndose determinados requisitos, al registro de una nueva marca. Dicho precepto dice textualmente:

“1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: (...)

d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado.”

Este último precepto legal implica el reconocimiento de ciertos derechos a favor del titular de una denominación social.

Por tanto, en opinión de este Experto, de las evidencias aportadas por las Partes, el Experto no puede apreciar la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada en el Nombre de Dominio en tanto que la Demandada viene usando su denominación social en el comercio de forma ininterrumpida, al menos en España, desde el año 1981, siendo “cormar” el término realmente distintivo en tal denominación (término en el que consiste íntegramente el Nombre de Dominio) y de la evidencia aportada no se desprende que el Nombre de Dominio fuera cedido a la Demandante, ni que se pactase en el contrato de cesión la prohibición a la Demandada de usar el Nombre de Dominio.

En consecuencia, no se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su Artículo 2.

En la medida en que no se cumple el segundo de los requisitos y teniendo en cuenta que para que la Demanda prospere es necesaria la concurrencia cumulativa de los tres requisitos previstos en el Reglamento, no tiene sentido entrar a analizar el requisito relativo al registro o uso de mala fe del Nombre de Dominio.

Por último, el Experto desea reiterar que la presente decisión se adopta en el limitado marco de estos procedimientos y no prejuzga las decisiones que eventualmente puedan adoptar los jueces competentes en posibles procedimientos en los que se ofrezca y produzca todo tipo de prueba admisible, y con amplio debate, en cuanto a los derechos que, conforme a la legislación aplicable, puedan o no tener las Partes (véase, por ejemplo, *Millennium & Copthorne International Limited v. Allium Hotels S.L.*, Caso OMPI No. D2006-1277).

7. Decisión

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

Antonia Ruiz López

Experto

Fecha: 20 de mayo de 2016