

Resolución de conflicto sobre dominio “.es”

L'OREAL Soci t  Anonyme vs. D. J. S. M

Asunto “redken.es”

DECISION DEL EXPERTO

1. Antecedentes de Hecho.

1.1. Las Partes.

Demandante: L'OREAL Soci t  Anonyme, con domicilio en XXX El representante autorizado por la demandante es D^a. L. R. L, con domicilio en Calle XXX

Demandado: D. J. S. M con domicilio en Calle XXX

1.2. El Nombre de Dominio y el Registro.

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio “redken.es”, registrado ante la entidad p blica empresarial Red.es el 15 de noviembre de 2005.

1.3. Procedimiento.

La demanda se present  ante la Asociaci n para la Autorregulaci n de la Comunicaci n Comercial (“Autocontrol”) el 14 de noviembre de 2006. De conformidad con lo establecido en las Normas de Procedimiento de Resoluci n Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el c digo de pa s correspondiente a Espa a (“.es”) (las “Normas de Procedimiento”) y en el Reglamento del Procedimiento de Resoluci n Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el c digo de pa s correspondiente a Espa a (“.es”) (el “Reglamento”), la Secretar a de “Autocontrol” notific  la demanda al Demandado, quien no ha contestado a la demanda.

El Director General de “Autocontrol” design  a **D. Rafael Jim nez de Parga Cabrera** como Experto  nico, recibiendo la “Declaraci n de Aceptaci n y de Imparcialidad”, de conformidad con el art culo 17 de las “Normas de Procedimiento”. El Experto  nico considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

1.4. Alegaciones de las Partes.

1.4.1. Alegaciones de la Demandante.

a. Identidad del nombre de dominio hasta el punto de crear confusión con respecto a las marcas titularidad de la Demandante.

En su escrito de demanda, la Demandante afirma que es titular de la marca española nº 707.414, denominativa "REDKEN", solicitada el 22 de marzo de 1973 y concedida el 14 de junio de 1978; de la marca internacional nº 735.928 "REDKEN 5TH AVENUE NYC HEAVY CREAM" solicitada el 21 de junio de 2000 y concedida el 22 de marzo de 2001; de la marca comunitaria nº 1.646.231 "M METROCOLOR REDKEN 5TH AVENUE NYC" solicitada el 10 de mayo de 2000 y concedida el 10 de agosto de 2001; de la marca comunitaria nº 1.261.650, consistente en la denominación "REDKEN 5TH AVENUE" solicitada el 30 de julio de 1999 y concedida el 30 de octubre de 2000; y de la marca comunitaria nº 1.016.500 "REDKEN ALL SOFT" solicitada el 9 de diciembre de 1998 y concedida el 20 de junio de 2000.

Asimismo, la Demandante es titular de los nombres de dominio "redken.com", "redken.org", "redken.biz", "redken.info" y "redken.name", todos ellos concedidos y en vigor.

Afirma la Demandante que las marcas REDKEN se han hecho muy conocidas en nuestro país (y a nivel internacional) como marcas de L'OREAL para distinguir productos destinados al cuidado y tratamiento del cabello. Para acreditar este extremo, la Demandante aporta una ingente cantidad de artículos y anuncios publicados en la prensa especializada en estética, belleza y peluquería, así como en la denominada prensa femenina.

Según sostiene la Demandante, la convivencia del nombre de dominio del Demandado con los citados registros de marca, muy prioritarios en el tiempo, crea confusión con las marcas sobre las que posee derechos previos. Afirma la Demandante que esto es así dado que la identidad entre el nombre de dominio impugnado "redken.es", registrado ante la entidad pública Red.es el 15 de noviembre de 2005, y la marca española nº 707.414 "REDKEN", de su titularidad, es más que evidente, y que por ello esta Entidad debe declarar la falta de legitimación del Demandado para registrar dicho nombre de dominio y proceder a transferir el mismo a la Demandante, por ostentar derechos previos sobre el vocablo "REDKEN".

Afirma a este respecto finalmente la Demandante que la identidad denominativa y fonética existente entre el nombre de dominio impugnado y las prioritarias marcas de su titularidad, habida cuenta que aquél reproduce en su integridad su marca prioritaria "REDKEN" (sin que el hecho de que las demás marcas de L'OREAL estén compuestas por más palabras merme una evidente identidad, máxime cuando el término "REDKEN" constituye el elemento más característico y dominante de las marcas utilizadas por la Demandante),

constituye el elemento principal que deberá ser preferentemente utilizado para enjuiciar el grado de semejanza con el nombre de dominio. Hace referencia en este sentido la Demandante a la resolución de conflicto emitida por Autocontrol en el asunto de Hyperion Solutions Ibérica, S.A. vs. At. Search (www.hyperion.es).

b. Falta de intereses legítimos del Demandado.

Afirma la Demandante que el Demandado no tiene derechos ni intereses legítimos respecto de dicho nombre de dominio. Los derechos previos e intereses legítimos sobre el término “REDKEN” corresponden a L’OREAL, por ser titular de los distintos registros marcarios que componen la familia de marcas “REDKEN”, de donde se desprende su derecho exclusivo sobre la denominación y la ausencia de interés legítimo del Demandado sobre el nombre de dominio origen de la presente controversia, al carecer de cualquier derecho sobre la denominación “REDKEN”.

c. Nombre de dominio registrado con mala fe.

La Demandante afirma que la mala fe del Demandado se desprende del hecho de que éste es un profesional del sector de la peluquería, por lo que resulta francamente difícil pensar que no conocía la prestigiosa marca de L’OREAL, que se vende principalmente en salones de belleza y peluquerías, por cuanto los productos que distinguen las marcas “REDKEN” son productos de alta gama para profesionales del mundo de la belleza. La Demandante acredita la vinculación del Demandado con el mundo de la peluquería, aportando una nota simple informativa relativa a la sociedad PAULMITCHELLSPAIN, S.L., de la que el Demandado es Administrador único, y cuyo objeto social es el siguiente: *“Servicios de peluquería de señoras y caballeros; Comercio al por mayor de productos de peluquería, perfumería y cosmética, químicos para la cosmética, artículos para la higiene y el aseo personal, bisutería para el adorno personal, artículos de tocador, aparatos eléctricos para la aplicación de perfumes”*.

Afirma la Demandante que, en un principio, al entrar en la página web www.redken.es, cualquier persona era redireccionada a la página web www.1xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.

A este respecto señala la Demandante que la sociedad americana JOHN PAUL MITCHELL SYSTEMS es una de las empresas más importantes a escala mundial en el sector de la perfumería y cosmética, siendo una de las principales competidoras de L’OREAL en el sector de productos para el cabello.

Acredita la Demandante que requirió al Demandado para que le transfiriese el nombre de dominio “redken.es”, y el Demandado contestó por medio de un correo electrónico (documento nº 55 de la demanda) en el que no indicaba qué derechos o intereses tenía sobre la denominación “REDKEN”, limitándose a señalar que no está relacionado con la empresa PAUL MITCHELL, y que la existencia de marcas registradas de L’OREAL no le da un derecho preferente. Sostiene la Demandante que en conversaciones mantenidas posteriormente con el Demandado, éste se ha mostrado reacio a llegar a un acuerdo con ella a menos que implique una cuantiosa compensación económica, lo que evidencia su mala fe.

Por lo que respecta a la página web www.redken.es, el Demandado, tras recibir el requerimiento, procedió a vaciarla de contenido, permaneciendo actualmente inactiva. Este extremo ha sido verificado por el Experto, pues efectivamente, actualmente, la referida página web permanece inactiva.

1.4.2. Alegaciones del Demandado.

El Demandado no ha contestado a la demanda.

2. Fundamentos de Derecho.

2.1. Reglas aplicables.

Tal como establece de forma clara la resolución de conflicto emitida por Autocontrol en el asunto de Open Bank Santander Consumer, S.A. vs. Cibergirona, S.L.:

“de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del “Reglamento” el Experto ha de resolver sobre la demanda en base a:

- las declaraciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en el “Plan Nacional” y en el propio “Reglamento” y
- las leyes y los principios del Derecho nacional español.

Toda la regulación del presente procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos (el “Reglamento” y las “Normas de Procedimiento”) está inspirada en el procedimiento para solución de controversias en materia de nombres de dominio del Centro de Arbitraje y Mediación de OMPI, por lo que existiendo ya una amplia Doctrina consolidada y confirmada por las Decisiones emitidas por ese Centro en materia de solución de controversias de nombres de dominio, parece razonable tomar en consideración esa Doctrina cuando los puntos examinados en esos procedimientos ante OMPI coincidan con los de la regulación española.”

2.2. Falta de contestación a la demanda por parte del Demandado.

Pese a que el Demandado no haya contestado a la demanda interpuesta, el Experto no puede automáticamente resolver a favor de la Demandante, sino que debe proceder a resolver la controversia suscitada con base en las circunstancias del caso y las pruebas existentes. No obstante lo anteriormente expuesto, lo cierto es que ante la falta de contestación del Demandado, las alegaciones de la Demandante y la prueba aportada por ésta, no se han visto cuestionadas en el presente procedimiento, en momento alguno.

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

El artículo 2 del “Reglamento” establece que los requisitos que deben darse para que el registro del nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo son:

- 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, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

La Demandante estructura su escrito de demanda, respondiendo de forma ordenada a dichos requisitos, y en el mismo orden vamos a analizarlos a continuación.

2.4. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.

Efectivamente, la Demandante es titular de la marca española nº 707.414, denominativa “REDKEN”, solicitada el 22 de marzo de 1973 y concedida el 14 de junio de 1978; de la marca internacional nº 735.928 “REDKEN 5TH AVENUE NYC HEAVY CREAM” solicitada el 21 de junio de 2000 y concedida el 22 de marzo de 2001; de la marca comunitaria nº 1.646.231 “M METROCOLOR REDKEN 5TH AVENUE NYC” solicitada el 10 de mayo de 2000 y concedida el 10 de agosto de 2001; de la marca comunitaria nº 1.261.650, consistente en la denominación “REDKEN 5TH AVENUE” solicitada el 30 de julio de 1999 y concedida el 30 de octubre de 2000; y de la marca comunitaria nº 1.016.500 “REDKEN ALL SOFT” solicitada el 9 de diciembre de 1998 y concedida el 20 de junio de 2000.

Asimismo, la Demandante es efectivamente titular de los nombres de dominio “redken.com”, “redken.org”, “redken.biz”, “redken.info” y “redken.name”, todos ellos concedidos y en vigor.

Tal como alega la Demandante en su demanda, concurre una indiscutible identidad entre el nombre de dominio “redken.es” y la marca española nº 707.414 “REDKEN”, titularidad de L'OREAL, solicitada el 22 de marzo de 1973, para proteger productos de la clase 3ª, y que se encuentra concedida y en vigor.

Entiende el Experto que de la prueba aportada por la Demandante resulta evidente que el nombre de dominio “redken.es” es idéntico, denominativa y fonéticamente, a las marcas registradas por la Demandante, que han sido solicitadas y concedidas con anterioridad al registro del nombre de dominio. En este sentido es muy clara la resolución emitida por Autocontrol en el asunto de Hyperion Solutions Ibérica, S.A. vs At. Search (www.hyperion.es), que muy acertadamente invoca la Demandante, en la que se establece:

“(…) nuestra doctrina y jurisprudencia (entre otras, STS, Sala 1ª, de 13 de mayo de 1996 y 22 de septiembre de 1999) ha destacado que puede crearse confusión entre signos denominativos cuando coincide el elemento dominante de los mismos. Confrontado el nombre de dominio impugnado con las marcas y denominación social de la demandante se constata que el vocablo “Hyperion” es el término dominante en éstas y en él reside la fuerza distintiva”.

Se cumple, pues, el primero de los requisitos que de acuerdo con el “Reglamento” determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

2.5. Derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

La Demandante ha acreditado, en su escrito de demanda, que el Demandado no tiene ninguna relación contractual con ella o licencia de tipo alguno, que le permita utilizar la marca “REDKEN”, de su titularidad (como ha acreditado), así como que en ningún momento ha autorizado al Demandado a registrar o utilizar el nombre de dominio “redken.es”.

De la falta de contestación del Demandado, así como del contenido del correo electrónico que el Demandado remitió en fecha 6 de mayo de 2006 a la Demandante, aportado como documento nº 55 de la demanda, se desprende su falta de interés legítimo sobre el nombre de dominio.

Se cumple, pues, el segundo de los requisitos que de acuerdo con el “Reglamento” determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

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

En primer lugar debe destacarse que la marca “REDKEN” es renombrada a nivel internacional, esto es, es conocida con carácter general por el gran público, tal como ha demostrado la Demandante. El Demandado no podía desconocer su existencia.

A mayor abundamiento, el hecho de que el Demandado esté vinculado al sector de la peluquería profesionalmente, viene a sustentar de forma sólida que éste tenía perfecto conocimiento de la existencia de la marca y de su renombre internacional, al inscribir el nombre de dominio “redken.es”.

No podemos dejar de citar en este punto nuevamente la resolución de conflicto emitida por Autocontrol en el asunto de Open Bank Santander Consumer, S.A. vs. Cibergirona, S.L., cuando establece que *“puede ser además de aplicación a este caso la práctica decisoria del Centro de Mediación y Arbitraje de OMPI que mantiene que en el caso de marcas notorias o renombradas, el registro de un nombre de dominio confundible a dicha marca se considera siempre 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[entre otros Casos OMPI D2000-0018 “Banco Español de Crédito S.A. v. M.D.P.V.T.”; D2005-1139 “The Coca-cola Company v. Netitalia, S.L.”; D2000- 0483 “Bankinter, S.A. v. D.M.P.”; y D2001-1183 “Bodegas vega Sicilia, S.A. v. S.R.R.”.*

Entiende el Experto que de todo lo anterior se desprende la falta de interés legítimo para el registro y, por tanto, que el registro de nombre de dominio se hizo con mala fe.

Finalmente no puede concluir el Experto sin afirmar que el nombre de dominio “redken.es” está inactivo, y que esto viene a sustentar la mala fe del Demandado, pues no tiene sentido registrar nombres de dominio si éstos no van a utilizarse. De facto, lo que hace el Demandado con su actitud, al tener el nombre de dominio “redken.es” registrado, aunque no lo utilice, es impedir que pueda registrarla la Demandante, titular de la marca.

Se cumple, pues, el tercero de los requisitos que de acuerdo con el “Reglamento” determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

3. Decisión.

En base a toda la fundamentación anteriormente expuesta, el Experto acuerda que el nombre de dominio “redken.es” sea transferido a la Demandante.

Rafael Jiménez de Parga Cabrera