



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Panrico, S.L. c. I. D. R.

Caso N° DES2008-0009

1. Las Partes

La Demandante es Panrico S.L., XXXXX XX XXXXX,XXXX, España.

El Demandado es I. D. R., XXXXXX, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <donettes.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es la entidad ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 25 de marzo de 2008. El 26 de marzo de 2008 el Centro envió a ESNIC mediante correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 27 de marzo de 2008 ESNIC envió al Centro, mediante correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, 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 párrafos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 2 de abril de 2008. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 22 de abril de 2008. En fecha 2 de abril de 2008 el Centro hizo notar al representante del Demandante la falta de una copia adicional de la Demanda, así como de todos los documentos que la acompañan. Con fecha 3 de abril de

2008, el representante autorizado del Demandante acusó recibo del anterior aviso y procedió a enviar el ejemplar restante. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda con fecha 24 de abril de 2008.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 5 de mayo de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Son hechos probados en el presente procedimiento los siguientes.

El Demandado es titular del nombre de dominio <donettes.es>, el cual fue registrado el día 18 de noviembre de 2005.

La Demandante es una reputada empresa española que opera en el sector de la alimentación. Es titular de los siguientes registros marcarios: Marca española Nº 717.388 DONETTES, denominativa, la cual fue solicitada en fecha 12 de junio de 1973, (para la clase 30 del nomenclátor internacional) y se registró finalmente con fecha 4 de mayo de 1976; marca comunitaria Nº 2.436.715, DONETTES, mixta, solicitada en fecha 5 de noviembre de 2001 (para clases 29 y 30), y registrada con fecha 28 de febrero de 2003. Las marcas mencionadas se encuentran en vigor.

La marca DONETTES goza en España de renombre, siendo conocida ampliamente por los consumidores. Ello se demuestra no solamente por informes sobre prospecciones realizadas entre los consumidores acerca de conocimiento de aquélla, sino también por la acreditación efectuada por la Demandante de gastos en publicidad; porcentajes de distribución del producto identificado por dicha marca en el sector de la bollería frita; la implantación del producto en España a nivel de distribuidor, o el gasto de publicidad efectuado en relación con el producto “Donettes”, entre otros datos a tener en cuenta.

El Demandado no ha acreditado ser titular de un derecho de marca, o de cualquier otro tipo, sobre el término “donettes”.

La Demandante no ha concedido al Demandado licencia alguna de uso sobre la marca DONETTES.

El Demandado no ha demostrado ser conocido en el mercado español bajo la denominación “donettes”.

Con fecha de 4 de mayo de 2006 y de 7 de marzo de 2008, representantes autorizados de la Demandante dirigieron al Demandado sendos requerimientos para que éste transfiriera a aquélla el nombre de dominio disputado y se abstuviera de seguir utilizando cualquier signo que incorporase el término “donettes”.

Según se ha acreditado documentalmente, el Demandado es propietario de dos empresas radicadas en el mismo ámbito geográfico que la Demandante, cuyo objeto social se refiere a la fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento, así como la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia,

respectivamente. No hay constancia de que el Demandado haya respondido a estos requerimientos.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las pretensiones de la Demandante se resumen del siguiente modo.

Que el nombre de dominio cuestionado es idéntico a la parte denominativa de las marcas registradas a nombre de aquélla antes citadas, las cuales constituyen derechos previos.

Que la marca DONETTES es una de las más renombradas del sector de la alimentación en España, donde es conocida por un 94,7 por ciento de los consumidores.

Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. En concreto, la Demandante no ha licenciado el uso de las marcas de las que es titular al Demandado, ni éste es o ha sido conocido en el mercado bajo la denominación “Donettes”.

Que siendo la marca DONETTES renombrada en el sector de referencia, y siendo el Demandado una persona residente en España, hay que colegir que el nombre de dominio fue registrado y está siendo usado de mala fe, siendo la finalidad que motivó su registro la de obtener un beneficio económico ilegítimo.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La Demandante es titular de la marca española Nº 717.388 DONETTES, denominativa, solicitada en fecha 12 de junio de 1973 (para la clase 30 del nomenclátor internacional) y registrada, finalmente, con fecha 4 de mayo de 1976; así como de la marca comunitaria Nº 2.436.715, DONETTES, mixta, solicitada en fecha 5 de noviembre de 2001 (para clases 29 y 30), y registrada con fecha 28 de febrero de 2003. De conformidad con lo que prescribe la normativa por la que se resuelven los conflictos entre nombres de dominio “.es” y marcas u otros derechos inmateriales, dichas marcas referenciadas constituyen “derechos previos” de la Demandante.

La parte denominativa del nombre de dominio cuestionado es “Donettes”, sin que la inclusión del sufijo “.es” en el Nombre de Dominio sea considerado como una diferencia relevante.

Consecuentemente, es innegable y evidente por sí mismo que se da el primero de los requisitos formales exigidos, ya que se da una total coincidencia entre la parte denominativa de los “derechos previos” a favor de la Demandante y el Nombre de Dominio.

B. Derechos o intereses legítimos

Respecto del segundo elemento, hay que partir de la base de que, dado el sistema sobre el que se asienta la resolución de conflictos entre nombres de dominio y marcas en el ámbito del Reglamento, la carga de la prueba de este segundo requisito viene a recaer sobre el Demandado una vez que el Demandante presenta un principio de prueba acerca de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el o los nombres de dominio impugnados.

Consecuente con lo anterior, acepto que la Demandante ha presentado evidencias suficientes de que el Demandado carece de derecho marcario registrado a su nombre que incorpore la palabra “donettes”, fundamental ésta en la conformación de la marca de la que es titular la Demandante. Más bien todo lo contrario, puesto que del análisis del informe de búsqueda resultante de introducir la palabra “donettes” en la base de datos pertinente, se deduce claramente que el Demandado no tiene registrado a su nombre marca alguna que incorpore dicha palabra.

Asimismo, debe tenerse presente que el Demandado no ha probado ostentar interés legítimo alguno en relación con el término “donettes”. Desde luego, frente a la afirmación de la Demandante de que ésta no le ha licenciado el uso de su derecho de marca opuesto, el Demandado ha guardado silencio, con lo que el Experto interpreta el mismo como aceptación del hecho esgrimido por la Demandante.

Consecuente con todo lo anterior, y con los hechos considerados probados, entiendo que se cumple, asimismo, el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento, relativo a la ausencia de derecho o interés legítimo alguno a favor del Demandado en relación con el nombre de dominio cuestionado.

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

Por último, ha de analizarse si el Demandado registró o está usando el nombre de dominio de mala fe.

El concepto de mala fe del que parte el Reglamento es esencialmente subjetivo, y consiste en un ánimo interno del Demandado (titular actual del nombre de dominio disputado) de querer causar algún tipo de perjuicio al Demandante en cuanto titular de un derecho de marca (u otro cualquiera de los admitidos en el Reglamento) con el hecho del registro o el uso del nombre de dominio objeto de disputa. No obstante, dicho ánimo, con ser interno, se manifiesta externamente a través de circunstancias de las que el Experto puede deducir inequívocamente que tal ánimo existió o existe en la actualidad.

En este sentido, teniendo en cuenta la amplia trayectoria desarrollada por la Demandante en el sector alimenticio español y europeo, constituyendo su producto Donettes uno de los más conocidos por el público consumidor en el mercado de relevancia (recuérdense las cifras arriba mencionadas); el hecho de que el nombre de dominio disputado no está activo, ni se le ha conocido uso alguno; la circunstancia de que el Demandado reside no solo en el mismo país al que pertenece la Demandante, sino más concretamente en su ámbito territorial cercano; y que incluso, aunque se hiciera abstracción de todo lo anterior, por el hecho de los requerimientos enviados por la Demandante al Demandado en suficiente y holgado periodo de tiempo, los cuales nunca fueron contestados, éste debiera haber conocido las pretensiones de la Demandante y, por tanto, la notoriedad de la marca DONETTES; y, finalmente, la nula relación entre la actividad o el sector para el que fueron registradas las marcas de la Demandante y la que parece ser, según lo acreditado, la actividad usual a la que se dedica el Demandado, la conclusión no puede

ser otra que considerar que éste registró y está usando en la actualidad el nombre de dominio <donettes.es> de mala fe, puesto que la consecuencia inmediata de aquel registro y este uso no es otra que la de impedir al Demandante, en cuanto titular de derechos previos sobre la mención “donettes”, el uso legítimo de dicho nombre de dominio con el perjuicio económico y moral que ello le depara a juzgar por la indudable relevancia de la marca opuesta, y ello en la medida en que, como señala la jurisprudencia comunitaria al respecto, y numerosas resoluciones del Centro, una marca notoria o renombrada debe gozar de especial protección, puesto que el conocimiento que de ella tiene el público consumidor es mayor por su propia esencia, y cualquier uso no autorizado que se haga de la marca protegida resultará, por ello, especialmente perjudicial al titular de la marca renombrada o notoria dada su amplia difusión.

Por todas estas razones, entiendo, asimismo, que el Demandado registró y está usando el nombre de dominio <donettes.es> de mala fe.

7. Decisión

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

José Carlos Erdozain
Experto Único

Fecha: 19 de mayo de 2008