

RESOLUCIÓN DE EXPERTO EMITIDA POR EL DR. RODOLFO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Procedimiento núm.: 200903c12.lafarge
Demandante: Lafarge - RCS Paris 542105572 -
Representante Sr.: Asunción Icazategui Andia
Demandado: A.J.M.
Representante Sr./Sra.:
Agente Registrador del Demandado: Abansys & Hostytec, S.L.

1. Las Partes

La Demandante es Lafarge sociedad con domicilio en Paris, xxxxxxxx xx (xxxx xxxxx xxxxxxx) representada en este procedimiento por Dña. Asunción Icazategui Andia, en su condición de ABOGADO. (en adelante, la DEMANDANTE)

El Demandado es D. A.J.M., con domicilio en Madrid, xxxxxxxx xxxx xxx-xx (xx xxxxx) en su calidad de titular registral del nombre de dominio objeto de controversia (en adelante, el DEMANDADO)

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio en disputa es "lafarge.es".

El agente registrador acreditado a través del cual el Demandado procedió a registrar el citado dominio es Abansys & Hostytec, S.L. con domicilio en Benidorm (Alicante), xxxxxxx, x (xx xxxxx).

3. Iter procedimental

El 16 de marzo de 2009 la Demandante presentó su demanda para la recuperación del nombre de dominio lafarge.es y los documentos que la acompañan.

Ese mismo día se procedió al bloqueo del nombre de dominio, de acuerdo con lo que establece el 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)

El 20 de abril de 2009 se dió traslado de la demanda al Demandado y al agente registrador, por correo postal, y en el caso del agente registrador también por correo electrónico tal y como consta en el expediente que me ha sido entregado.

El 31 de marzo de 2009, el Demandado presentó escrito de contestación a la demanda por correo electrónico.

El 27 de abril de 2009 el Dr. Rodolfo Fernández Fernández fue designado experto para la resolución de la presente controversia y a continuación se procedió al traslado del expediente que forma el procedimiento en fecha 4 de mayo de 2009, comenzando a computarse el plazo de tiempo para la emisión de la decisión a partir del día siguiente a la recepción de este escrito.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran probados:

Las marcas españolas de las que la Demandante es titular son, entre otras:

- La marca M2252141 "LAFARGE" solicitada el 5/08/99, para la clase 19
- La marca M2252142 "LAFARGE" solicitada el 5/08/99, para la clase 38
- La marca M2328453 " L LAFARGE ASLAND" solicitada el 28/06/00, para la clase 19
- La marca M2638242 "L LAFARGE REDOUR", solicitada el 24/02/05, para la clase 19
- La marca M2732870 " L LAFARGE CEMENTOS" solicitada el 29/09/06 para las clases 6, 19, 35, 36, 37, 38.

Asimismo es titular de las siguientes marcas internacionales:

- La marca H406277 "LAFARGE" solicitada el 25/03/74, renovada el 25/03/94, para las se corresponde con la denominación "LAFARGE" y se registró para las clases 1, 2, 3, 7, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 31.
- La marca H648681 "L LAFARGE", solicitada el 18/12/95 para las clases 1, 2, 6, 17, 19, 37, 42.

Y de la marca comunitaria A4203931, LAFARGE ITEO, solicitada el 28/01/05, para las clases 38 y 42

Todo ello resulta de los documentos números 1 a 8 del escrito de demanda y ha sido constatado tras consultar la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Estas marcas, están registradas para la comercialización de productos diversos aunque principalmente para la comercialización de materiales de construcción, principalmente cemento.

Las marcas de LAFARGE se solicitaron y están concedidas con mucha anterioridad al registro por parte del Demandado del nombre de dominio objeto de controversia, que se realizó en fecha 24 de noviembre de 2005.

La marca LAFARGE es utilizada para identificar y distinguir los productos comercializados por la Demandante.

Se considera probado el hecho de que LAFARGE se trata de una marca notoria, y que el grupo LAFARGE cuenta con notoriedad, prestigio y renombre no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional.

Asimismo la Demandante es titular de un total de 43 nombres de dominio con la denominación "lafarge"

No existe prueba de que el Demandado tenga derecho alguno en relación con el uso del nombre de dominio "lafarge.es".

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Según la Demandante LAFARGE es una empresa líder en la fabricación de cemento y materiales de construcción que goza de una reconocida notoriedad mundial en el sector. La empresa, con sede en París, tiene una filial en España, LAFARGE CEMENTOS, S.A.

La empresa es titular de numerosas marcas en varios países que incorporan el término "LAFARGE" como denominación única o principal (entre ellas varias marcas españolas) Además es titular de un total de 43 nombres de dominio con la denominación "lafarge"

La Demandante alega que envió un requerimiento (que adjunta como documento nº 19) al Demandado Sr. J.M. instándole a cancelar el dominio, al que el Demandado contestó (documento nº 20) no aviniéndose a lo requerido y alegando que había solicitado el registro de la marca Lafarge.

El dominio lafarge.es fue utilizado por el Sr. Jiménez para alojar una página a través de la cual ofrecía la prestación de servicios informáticos. En el apartado de información legal se presentaba como una sociedad supuestamente denominada "XXXXX." con CIF xxx xx. Ni la sociedad ni ese CIF existían de acuerdo con la información obtenida del Registro Mercantil por parte de la Demandante (documento nº 25)

Sin embargo, la información del Registro Mercantil revelaba que el Sr. A.J. era administrador de una sociedad llamada "XXXXXXXXX." que nada tiene que ver con la denominación "Lafarge".

El nombre de dominio "lafarge.es" ha sido renovado en noviembre de 2008 por el Sr. A.J. y a día de hoy no aparece asociado a ninguna web. Parece que en la actualidad utiliza la página "integranet.es" para publicitar sus servicios informáticos.

Según la Ley de Marcas la titularidad de la marca "lafarge" le confiere la facultad de impedir a terceros la utilización del término "lafarge" en redes de telecomunicación y como nombre de dominio, por tanto la única intención de mantener el nombre de dominio por parte del Demandado sería la intención de obstaculizar el uso por la Demandante o con fines especulativos, lo que constituiría un abuso de derecho prohibido por el artículo 7.2 del Código Civil.

Invoca además la Demandante la aplicación por analogía de lo dispuesto en el artículo 34.2.c) de la Ley de Marcas, por cuanto LAFARGE goza de notoriedad en España y a nivel mundial en su sector, y con la utilización sin justa causa por parte del Demandado de la denominación "lafarge" se puede indicar erróneamente una conexión con la Demandante lo cual comporta un aprovechamiento indebido del carácter distintivo de la notoriedad de la marca "lafarge"

En definitiva la Demandante considera que se trata de un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo por los siguientes motivos:

- Es idéntico a la marca "lafarge" y por tanto puede provocar confusión
- El demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre "lafarge".
- El nombre de dominio ha sido solicitado (y renovado) de mala fe.

La Demandante considera que el Demandado se está aprovechando del prestigio ajeno lo que constituye asimismo un acto de competencia desleal contrario al principio de la buena fe.

Finalmente añade la Demandante que el Demandado está incurriendo en un registro obstaculizador y de mala fe, impidiendo su registro y uso por parte de la Demandante.

Por todo lo anterior solicita la Demandante la transmisión del nombre de dominio lafarge.es

B. Demandado

El Demandado alega que el motivo por el que escogió el nombre de dominio "lafarge" fue que coincidía con las iniciales de los apodos de tres amigos informáticos que iban a fundar la empresa aunque por diversos motivos finalmente ésta la fundó sólo el Demandado.

Añade el Demandado que cuando solicitó el nombre de dominio no conocía ni había oído hablar de la empresa Lafarge. Sólo con posterioridad ha conocido que es una multinacional francesa que se dedica a la producción de materiales de construcción, pero que no tiene nada que ver con el diseño de páginas web. Entiende el Demandado que el nombre lafarge no tiene ningún valor comercial en el ámbito informático.

Con el objeto de evitar problemas y tras el primer requerimiento recibido de la Demandante procedió a solicitar la marca de referencia en la clase 42: servicios informáticos.

La marca fue efectivamente denegada en primera instancia por semejanza fonética con la empresa "Lafarge Iteo". Sin embargo fueron desestimadas las oposiciones de la empresa "lafarge" por existir diferencias aplicativas. Igualmente el Demandado decidió deshabilitar la web www.lafarge.es mientras no consiguiera la marca.

El Demandado declara que él no es administrador de la empresa xxxx xxxxx como erróneamente indica la Demandante. A pesar de coincidir su nombre con el del Administrador de esta compañía los números de DNI son distintos.

El Demandado se encuentra en la actualidad viviendo en el extranjero pero su intención es volver a España y poner en funcionamiento la empresa "lafarge" (o "integranet") que se dedicaba al diseño de páginas web.

El Demandado alega no haber registrado el nombre de dominio con carácter especulativo ya que si así fuera lo habría puesto en venta en una de las numerosas páginas de compraventa de dominio que existen.

Según manifiesta, el Demandado no creyó necesario registrar el nombre comercial "lafarge" ya que no pensó en su momento que existiera conflicto con otras marcas.

El Demandado considera que no ha actuado de mala fe en la solicitud (y en su renovación) del dominio porque si solicitó el registro de la marca lafarge con la clase 42 fue para evitar problemas con el registro del dominio.

Asimismo considera que la denegación del registro de la marca se debió al conflicto con los derechos de la empresa Lafarge Iteo, empresa norteamericana que se dedica a actividades informáticas.

Declara que deshabilitó la página web por no poder dar continuidad a los trabajos que se ofertaban, fundamentalmente el diseño de páginas web, y que de todas formas en España no existe prestigio del nombre "lafarge" en el sector de la informática.

En definitiva considera el Demandado que en ningún momento su actuación ha estado motivada por un interés especulativo a la hora de registrar y renovar el dominio. Y finaliza diciendo que si debiera transmitir el dominio lo realizaría a la empresa Lafarge Iteo.

2. Fundamentos de Derecho

De acuerdo con lo que establece el Reglamento, el Experto habrá de resolver de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes, debiendo ser congruente con la pretensión de la demanda y no

pudiendo decidir sobre cuestiones ajenas a la misma. Asimismo esa resolución deberá respetar las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”.

A la luz de los hechos descritos, y de las pruebas aportadas por las partes, este Experto considera que la controversia que aquí se suscita debería solventarse, además, considerando también la normativa española que regula el derecho de marcas.

De acuerdo con el Reglamento, para que prospere la demanda será necesario que el Demandante acredite que el registro del nombre de dominio a nombre del Demandado tiene un carácter especulativo o abusivo. Ese carácter especulativo o abusivo se demuestra, entre otros casos, cuando concurren los siguientes requisitos:

1. 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.
2. Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado.
3. Que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe.

Antes de tratar individualizadamente cada uno de los citados elementos considero necesario aclarar algunos aspectos en relación a lo alegado por las Partes.

En aras a una mejor comprensión considero necesario aclarar que LAFARGE es una empresa con sede en París presente en 76 países. En España, la filial es Lafarge Cementos, S.A. (antes Lafarge Asland, S.A.). En cuanto a las marcas a las que se hace referencia en el escrito de demanda son titularidad de Lafarge, Societé Anonyme, (con domicilio en Paris) las marcas internacionales H406277 y H648681, y las marcas españolas M2252141, M2252142, M2638242 y M2732870.

Es titularidad de Lafarge Cementos, S.A. la marca española M2328453

En concreto es importante destacar que la titular de la marca Lafarge Iteo (Marca comunitaria A 4203931) es Lafarge, S.A., sociedad que pertenece al grupo Lafarge.

Hechas estas salvedades procedo a continuación a analizar la concurrencia o no de los requisitos necesarios para constatar el carácter abusivo o especulativo del registro del nombre de dominio “lafarge.es”.

6.1. 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.

El primer requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y una marca ajena que produzca confusión, y que el Demandante tenga derechos sobre dicha marca.

Al comparar el nombre de dominio *lafarge.es*, y la mencionada marca, LAFARGE, es evidente que no existe diferencia alguna entre uno y otro ya que ambos coinciden plenamente. Resulta por tanto innecesario detenerse a analizar este aspecto.

Más importante, sin embargo resulta comprobar si efectivamente se puede crear confusión entre el nombre de dominio y la marca sobre la que la Demandante ostenta derechos.

Es evidente que el nombre de dominio en disputa reproduce las marcas registradas y vigentes de las cuales es titular la Demandante y que dado el alcance, extensión y reconocimiento que tienen esas marcas a nivel mundial se podría crear confusión entre los usuarios sobre la procedencia de los productos y servicios publicitados a través de la página web que ha creado el Demandado a través del dominio.

Es preciso además hacer constar que la legislación otorga a la marca notoria o renombrada una protección especial en la medida en que amplía el *ius prohibendi* a aquellos signos que distingan productos y servicios que no tienen nada que ver con los incluidos en el registro de la marca, pero que, por la amplia difusión que tiene la marca notoria o renombrada entre el público consumidor se les trasladaría la reputación adquirida por ésta. Así se establece en el artículo 34.2.b) de la Ley de Marcas:

“El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”

Cuando se cumplen estas condiciones, dice la Ley, podrá prohibirse, entre otros, el uso del signo idéntico o semejante en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

En el caso que nos ocupa queda claro que la marca LAFARGE es una marca notoria según la definición que se establece en la Ley de Marcas: “se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial”

Por todo ello, este Experto considera que el dominio registrado es idéntico a la marca notoria LAFARGE del Demandante y que podría provocar confusión con la misma.

6.2. Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado.

Si bien es cierto que el Demandado justifica la elección del nombre de dominio Lafarge alegando que coincidía con las iniciales de su apodo y el de otros dos amigos informáticos que iban a crear una empresa (que finalmente creó él sólo), no ha presentado prueba o evidencia alguna confirmando que tenga algún derecho o legítimo interés con respecto al nombre de dominio. Sin embargo, como analizaré más adelante, de esto no se deriva que se haya registrado o se esté utilizando el nombre de dominio de mala fe.

Ha quedado probado que mientras que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio la Demandante es titular de varias marcas, así como de numerosos nombres de dominio que incluyen el término “lafarge”

6.3. Que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar el nombre de dominio ha de ser probada por la Demandante. De conformidad con el artículo 2 del Reglamento se considerará que existen pruebas de que se ha registrado o usado un nombre de dominio de mala fe cuando:

- 1) El Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o
- 2) El Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esa índole;
- 3) El Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- 4) El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web;o

- 5) El Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.

A juicio del Experto que suscribe, no ha quedado probado por parte de la Demandante que el Demandado haya actuado de mala fe a la hora de registrar o usar el nombre de dominio. Por el contrario parece que la forma de proceder del Demandado se debe al total desconocimiento de la existencia de la marca LAFARGE, cosa probable teniendo en cuenta que la actividad del Demandado nada tiene que ver con la actividad principal de la Demandante, fabricación de cemento y productos de la construcción. De hecho prueba de ello es que en su escrito de contestación el Demandado declara que en todo caso el nombre de dominio debería ser trasladado a Lafarge Iteo, ignorando que se trata de una marca titularidad de la Demandante.

En este punto es importante distinguir los conceptos de marca notoria y marca renombrada. Será marca notoria aquella que es conocida generalmente en un sector determinado de la actividad económica al que van dirigidos los productos, servicios o actividades diferenciados por la marca; mientras que la marca renombrada es aquella que es conocida por el público en general. Lafarge es una marca notoria pero no renombrada por lo que es perfectamente plausible que el Demandado, que se dedica a una actividad (servicios informáticos) no incluida dentro del sector al que van dirigidos los productos, servicios o actividades de la Demandante, desconociera la existencia de la marca "lafarge" y por tanto actuara de buena fe al registrar el nombre de dominio.

El hecho de que intentara el registro de la marca con posterioridad al requerimiento por parte de la Demandante no es indicio de mala fe.

Tampoco parece que sea la intención del Demandado atraer a usuarios de Internet a su página web valiéndose de la reputación ajena, en este caso de LAFARGE, ya que finalmente optó por deshabilitar la página web. Podría pensarse entonces que su intención era vender el nombre de dominio pero no se ha demostrado que llevara a cabo ninguna actuación en esta dirección. De haberlo hecho de buen seguro la Demandante así lo habría indicado en su escrito de demanda.

Es cierto que tras recibir el primer requerimiento podría haber cancelado el registro de su nombre de dominio pero el no hacerlo no puede considerarse como un acto de mala fe ya que si no lo hizo podría ser porque en ningún momento consideró estar vulnerando ningún derecho.

En definitiva, este experto considera que no hay indicios suficientes que acrediten la intención del beneficiario del dominio de registrar y usar de mala fe el nombre de dominio lafarge.es.

DECISIÓN

En virtud de lo anterior, y en consideración a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que han sido presentadas, este Experto considera que el Demandante ha probado, de acuerdo con el art. 2 del Reglamento, que concurren dos de los tres elementos requeridos. Por ello y no habiéndose probado el requisito consistente en que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe, y siendo este requisito imprescindible, no puede calificarse el registro del Nombre de Dominio practicado a favor del Demandado como especulativo o abusivo, por lo que desestimo la demanda presentada por la Demandante.

En Barcelona a 22 de mayo de 2009

Dr. Rodolfo Fernández