



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Würth International AG v. F.C.

Caso No. DES2009-0012

1. Las Partes

La Demandante es Würth International AG, con domicilio en Chur, Suiza, representada por Elzaburu, España.

La Demandada es F.C., con domicilio en Málaga, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <würth.es> (el “Nombre de Dominio”).

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de marzo de 2009. El 19 de marzo de 2009 el Centro envió a ESNIC, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en cuestión. El 20 de marzo de 2009 ESNIC envió al Centro, vía 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”) (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 3 de abril de 2009. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de abril de 2009. 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 el 27 de abril de 2009.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 6 de mayo de 2009, 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

La Demandante es la Sociedad suiza Würth International AG., que desarrolla sus actividades en diversos sectores de la industria, identificándose con la denominación “Würth”, y que es titular de numerosos registros de marca consistentes o compuestos por dicha denominación (en adelante, “la Marca”), a saber:

- Marca española 2.751.039 WURTH – LO MEJOR PARA LOS PROFESIONALES (denominativa), en clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 20 y 21;
- Marca española 2.791.667 MUSEO WÜRTH LA RIOJA (denominativa), en clase 41;
- Marca española 2.847.181 WURTH LOS PROFESIONALES DEL MONTAJE (denominativa), en clases 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 20;
- Marca internacional 416.960 WÜRTH (mixta), en clases 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20 y 21;
- Marca internacional 481.015 WÜRTH (mixta), en clases 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17 y 20;
- Marca internacional 543.598 WURTH ROST-OFF (denominativa), en clases 1, 2, 3 y 4;
- Marca internacional 567.225 WURTH (denominativa), en clases 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22 y 25;
- Marca internacional 573.991 WÜRTH (mixta), en clases 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 20, 21 y 22;
- Marca internacional 600.769 AKADEMIE WURTH (denominativa), en clase 41;
- Marca internacional 622.813 WÜRTH (mixta) en clases 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22 y 25;
- Marca internacional 647.738 WÜRTH MASTER (mixta), en clases 6, 7, 8, 9, 11, 18 y 20;
- Marca internacional 676.486 WÜRTH ¡SI! (mixta), en clases 9 y 41;
- Marca internacional 703.192 WÜRTH BIKE LINE (mixta), en clases 1, 2, 3, 4, 17 y 20;
- Marca internacional 818.631 WÜRTH FINANCIAL SERVICES (mixta), en clase 36; y
- Marca internacional 851.776 WURTH ONLINE WORLD (denominativa), en clases 7, 9, 12, 35, 36, 38 y 42.

El Nombre de Dominio fue registrado el 12 de diciembre de 2007 y consta a nombre del Demandado.

La Demandante ha remitido al Demandado requerimientos, ofreciéndole la posibilidad de transferirle de forma voluntaria del Nombre de Dominio en disputa, requerimiento que quedó sin respuesta.

No existe actualmente ninguna página web vinculada al Nombre de Dominio.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- Que sus actividades pertenecen a los sectores de la automoción, vehículos industriales, metal, instaladores, mantenimiento, madera, construcción, agricultura e industria, identificándose bajo la denominación WÜRTH, marca que ha sido objeto de numerosos registros y que se halla presente en 86 países de los 5 continentes.
- Que su marca WÜRTH goza de gran popularidad e importancia a nivel internacional, incluido España, siendo habitual su presencia en diversos medios de comunicación. Añade la Demandante que la popularidad de Würth trasciende su ámbito directo de actividad, citando como ejemplo los “Museos Würth”, creados por su Fundación artística, o incluso su patrocinio de actividades deportivas (como el ciclismo).
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a la denominación Würth, que compone o integra los diferentes registros de marca del grupo WÜRTH INTERNATIONAL AG, a través de los cuales identifica sus productos y servicios en el mercado, por lo que se ha de considerar que es susceptible de crear confusión.
- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.
- Que el Demandado no contestó al requerimiento que le remitió, lo que permite confirmar que carece de cualquier derecho o interés legítimo.
- Que el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio de mala fe, puesto que era perfectamente conocedor de la existencia de los derechos previos del grupo Würth.

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

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

A. Reglas aplicables

De conformidad con el 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 el “.es” y del propio Reglamento. Asimismo se tendrán en cuenta las leyes y los principios generales del Derecho español y, existiendo

coincidencia o semejanza entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas bajo el marco del Reglamento, así como de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP, en sus siglas en inglés).

B. Falta de contestación a la Demanda por parte del Demandado

El Demandado no se ha personado en este procedimiento, por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 16e) del Reglamento, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado. Así se ha resuelto en numerosas decisiones: *Deutsche Bank AG c. D.-A.B.*, Caso OMPI N° D2000-0277; *Bodegas Vega Sicilia, S.A. c. S.R.R.*, Caso OMPI N° D2001-1183 y *Retevisión Movil S. A. c. M.M.*, Caso OMPI N° D2001-1479, *Nike Internacional, Ltd. c. Dª. I.G.P.*, Caso OMPI N° DES2006-0009, entre otras.

C. Derechos Previos

El Reglamento, en su artículo 2 define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en España y el Experto ha constatado que la Demandante goza de tales derechos.

En efecto, la Marca de la Demandante ha sido objeto de numerosos registros, algunos de los cuales se citan en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho), y concretamente la marca WÜRTH goza de protección, por ejemplo, mediante los registros de marca internacional números 416.960, 481.015 y 573.991, que fueron concedidos en España, en los años 2003, 1985, 1993, respectivamente, según consta en la Base de Datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, a la que ha accedido el Experto que suscribe.

D. Registro de Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo

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

i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Nombre de Dominio es idéntico a la Marca de la Demandante (la partícula “.es” no se ha de tener en cuenta en la comparación), por lo que resulta evidente el riesgo de confusión.

Se cumple, por tanto, el primer requisito exigido por el Reglamento en su referido artículo 2.

ii) Derechos o intereses legítimos

El Reglamento establece que corresponde al Demandante probar que el Demandado no

ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos *prima facie*, lo que efectivamente sucede en el presente caso, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario. Ahora bien, tal y como se ha indicado anteriormente, el Demandado no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.

Numerosas decisiones han venido considerando que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Tales supuestos son:

- Haber utilizado el Nombre de Dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por la denominación correspondiente al Nombre de Dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro.

En el presente caso no concurre circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo del Demandado sobre el Nombre de Dominio.

En efecto, el Demandado no ha sido ni es conocido por la denominación “würth”. Por el contrario, esta denominación es idéntica a las marcas y denominación social de la Demandante, sin olvidar que se trata además de una denominación dotada de gran singularidad que desde hace años sirve para identificar, tanto en España como en otros muchos países, los establecimientos de la Demandante, así como sus productos y servicios.

Por otra parte, no consta que el Demandado haya hecho ningún uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, limitándose a una tenencia pasiva del mismo.

Es obvio también que el Demandado no tiene ningún vínculo con la Demandante, ni ha sido autorizada en modo alguno por aquélla para registrar el Nombre de Dominio. Por el contrario, la Demandante envió requerimientos al Demandado informándole de sus derechos e instándole a transferirle el Nombre de Dominio voluntariamente.

En cualquier caso, el Demandado no se ha personado en el presente procedimiento, lo que, de acuerdo con numerosas decisiones dictadas en procedimientos seguidos ante el Centro, podría interpretarse como un reconocimiento implícito por su parte de que no posee derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, ya que si los tuviese habría adoptado una posición activa y los habría puesto de manifiesto.

En resumen, las alegaciones y pruebas aportadas por la Demandante permiten concluir, por un lado, que el Demandado carece de cualquier derecho o interés legítimo que pueda justificar la tenencia del Nombre de Dominio y, por otro, que con su registro tan solo pretendía aprovecharse de algún modo de un derecho ajeno.

Por consiguiente, también se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2.

iii) Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe

La Demandante ha conseguido acreditar el conocimiento notorio de la Marca. En particular, la abundante prueba aportada demuestra que su marca WÜRTH goza de gran popularidad e importancia a nivel internacional (incluido España), siendo habitual su presencia en diversos medios de comunicación, entre otros, en “El Mundo” o “El País”, y también cabe afirmar que el conocimiento de la marca WÜRTH trasciende su ámbito directo de actividad, siendo posible hallar fácilmente información sobre otras actividades de la empresa que también se identifican con la Marca, como los “Museos Würth”, creados por su Fundación artística, o incluso su patrocinio de actividades deportivas (como el ciclismo). Además, la Demandante cuenta con numerosas delegaciones en diversas ciudades españolas, que también se identifican con la Marca. En consecuencia, se puede presumir que el Demandado conocía la existencia de la Marca de la Demandante. En este punto cabe recordar que las marcas notorias gozan de una especial protección (Artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, Artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artículo 8 de la Ley de Marcas española).

Además el Demandante pone en evidencia y acredita que el Demandado dispone de amplios conocimientos en la llamada “sociedad de la información”, puesto que posee un blog en el que se publican diversas noticias de Internet e incluso una de ellas acerca del “negocio” que representa la compra-venta de nombres de dominios. Además, en algunas páginas webs, se le identifica como “diseñador gráfico & web”.

Las mencionadas circunstancias, unidas a la ausencia de derechos o intereses legítimos, permiten afirmar que el registro del Nombre de Dominio, difícilmente puede obedecer a una actuación basada en la buena fe del Demandado. Por el contrario, cabe concluir que con dicho registro se ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la Marca de la Demandante, lo que prohíbe expresamente la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su Artículo 34, según el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico; además, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrá prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (Artículo 34.3.e).

Recordemos también que la Demandante intentó evitar el presente procedimiento enviando requerimientos al Demandado para que procediera, de forma voluntaria, a transferirle el Nombre de Dominio, lo que habría bastado para resolver el conflicto. Sin embargo, tales requerimientos quedaron sin respuesta.

Por último y aunque el Reglamento no exige que la mala fe afecte tanto al registro como al uso del Nombre de Dominio, cabe añadir que, cuando se registra un nombre de dominio sin interés legítimo y de mala fe, no cabe esperar que se haga un uso de buena fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía, en el momento del registro, de estar perjudicando sin causa legítima los derechos de un tercero (entre otras, *Comunidad Autónoma de Galicia v. J.S.B.*, Caso OMPI N° D2000-1017).

Como se ha indicado anteriormente, en el presente caso, el Nombre de Dominio está inactivo. Numerosas Decisiones del Centro vienen interpretando que la inactividad o tenencia pasiva de un nombre de dominio puede considerarse como un uso de mala fe. Entre otras, cabe citar las siguientes decisiones del Centro: *Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA) v. F.L.P.*, Caso OMPI N° D2000-1402; *Caixa d'Estalvis I Pensions de Barcelona (La Caixa) v. E.-J.*, Caso OMPI N° D2001-0438; *Tiendas de Conveniencia, S.A. v. OPENCOR, S.A.*, Caso OMPI N° D2002-1026; *Grupo Zena de Restaurantes, S.A. v. Ri*, Caso OMPI N° D2006-0740.

Por todo ello, se cumple igualmente el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que prospere la demanda.

7. Decisión

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

Antonia Ruiz López
Experto

Fecha: 19 de mayo de 2009