



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Bebecar Española S.L. v. D. B. P.

Caso No. DES2009-0028

1. Las Partes

La Demandante es Bebecar Española S.L., con domicilio en Toledo, España, representada por Saez Herrero Patentes y Marcas, S.L., España.

El Demandado es D. B. P., con domicilio en Málaga, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <bebecar.es>.

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 6 de julio de 2009. Ese mismo día el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en cuestión. Esta solicitud fue reiterada por el Centro en días posteriores, y no fue hasta el 22 de julio de 2009 cuando 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 de los 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 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 23 de julio de 2009. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de agosto 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 13 de agosto de 2009.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 18 de agosto 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 una empresa especializada en los cochecitos de bebés y juguetes para niños.

La Demandante es titular de las marcas siguientes: marca española M-2.528.749 BEBECAR ESPAÑOLA, S.L. (para clases 12 y 28), que es resultado de la renovación con fusión de las marcas M-1.740.294 y M-1.740.295, ambas con la misma denominación, las cuales fueron solicitadas en fecha 20 de enero de 1993 y concedidas en fecha 20 de abril de 1994. La solicitud de renovación fue presentada en la Oficina Española de Patentes y Marcas en fecha 26 de diciembre de 2002 y concedida en fecha 3 de marzo de 2003.

El Demandado no tiene relación alguna con la Demandante, ni es titular de ningún derecho marcario que contenga la palabra BEBECAR.

La dirección de correo electrónico del Demandado, de acuerdo con la información pública ofrecida en el Registro del Registrador, es “ventadominio@[...].com”.

La Demandante ha requerido formalmente al Demandado para que cese en el uso del Nombre de Dominio y se lo transfiera.

El Nombre de Dominio fue registrado en fecha 16 de noviembre de 2005.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Según la Demandante, es titular de los derechos exclusivos sobre la marca española M-2.528.749 BEBECAR ESPAÑOLA, S.L. (para clases 12 y 28). Dicha marca es resultado de la renovación con fusión de las marcas M-1.740.294 y M-1.740.295, ambas con la misma denominación, que se solicitaron en fecha 20 de enero de 1993 y que se concedieron en fecha 20 de abril de 1994. La vigencia de aquella marca consta desde 26 de diciembre de 2002, fecha de su solicitud.

Asimismo, que el Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con la marca de la que es titular, siendo las palabras “española, S.L.” términos genéricos que no hay que tener en cuenta a la hora de hacer la comparación.

También señala la Demandante que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación con el Nombre de Dominio, ya que no tiene ninguna marca registrada bajo la denominación “bebecar” a su nombre, y no tiene ninguna relación con la Demandante.

Por último, viene a señalar la Demandante que el Demandado registró y está usando de mala fe el Nombre de Dominio, lo que se pone de manifiesto por los siguientes hechos: 1) porque ya fue demandado en otro procedimiento anterior, en relación con el nombre

de dominio <burguerking.es> en el año 2006; 2) porque su dirección de correo electrónica en el registro que consta oficialmente es “ventadominio@[...].com”, lo que pone de manifiesto la voluntad del Demandado de vender el Nombre de Dominio; 3) porque, en efecto, el Demandado y la Demandante han mantenido conversaciones para proceder a la venta del Nombre de Dominio a la Demandante; 4) porque puede haber confusión en el público respecto al verdadero titular del Nombre de Dominio, dado el carácter renombrado de la marca de la Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

La Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento y teniendo en cuenta el Derecho sustantivo español, señaladamente la Ley de Marcas española.

A. Derechos Previos

La Demandante ha acreditado ser titular de la marca española M-2.528.749 con la denominación BEBECAR ESPAÑOLA, S.L. La fecha de prioridad de esta marca es 26 de diciembre de 2002, si bien la misma es resultado de la fusión de dos expedientes anteriores, concretamente, los número M-1.740.294 y M-1.740.295, con la misma denominación. Estos dos últimos expedientes se solicitaron en fecha 20 de enero de 1993, y desde entonces han estado en vigor, constituyendo dicha fecha, por consiguiente, la de prioridad a los efectos de esta Decisión y de la constancia de los Derechos Previos de la Demandante sobre el término BEBECAR ESPAÑOLA, S.L.

Es evidente que la Demandante ha acreditado ostentar Derechos Previos en el sentido del Reglamento sobre el término BEBECAR ESPAÑOLA, S.L.

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

i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El primero de los requisitos establecidos en el Reglamento exige que entre el Nombre de Dominio y los Derechos Previos alegados por la Demandante, en este caso, la marca española M-2.528.749, exista identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.

En este sentido, por un lado, la parte denominativa de la marca M-2.528.749 es BEBECAR ESPAÑOLA, S.L., mientras que el Nombre de Dominio es <bebecar.es>.

Dejando a un lado los términos “española, S.L.” pertenecientes a la marca de la Demandante, los cuales no añaden factor de distinción alguno, la identidad entre dicha marca y el Nombre de Dominio llega a ser total. El término “bebecar” es, sin lugar a dudas, el determinante del carácter distintivo de la marca de la Demandante y bajo el cual gira normalmente en el tráfico jurídico. Más aún, es el término bajo el cual el público consumidor conoce a la Demandante, y, por lo tanto, el término que ha de tenerse en cuenta a la hora de comparar la marca de la Demandante y el Nombre de Dominio. En este sentido, de una comparación entre ambos términos es evidente que existe identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.

Por este motivo, el Experto concluye que se da el primero de los requisitos establecidos

en el Reglamento.

ii) Derechos o intereses legítimos

Respecto del segundo de los requisitos que el Reglamento exige para entender que el Nombre de Dominio se ha registrado con fines especulativos o abusivos, no ha quedado probado que el Demandado haya sido conocido por el término “BEBECAR” anteriormente a la presentación de la Demanda, ni que ostente algún derecho o legítimo interés sobre el mismo.

Por el contrario, la Demandante sí ha probado ser legítima titular de una marca con la denominación “bebecar” como más característica de la misma, tal y como se ha referido en los Antecedentes de Hecho de esta Decisión.

Es decir, la Demandante ha cumplido con la carga de la prueba que le corresponde de justificar *prima facie* la falta de derecho o interés legítimo que el Demandado ostenta sobre el Nombre de Dominio, debiendo haber refutado tal prueba el Demandado. No lo ha hecho así, al no haber contestado la Demanda. Este silencio puede interpretarse como aceptación tácita de los hechos y fundamentos de derecho alegados por la Demandante. Este Experto así lo interpreta, desde luego, más aún teniendo en cuenta el carácter notorio que tiene la marca BEBECAR ESPAÑOLA, S.L. en España.

Por ello, el Experto entiende que la Demandante ha probado el segundo requisito establecido en el Reglamento y que, por tanto, el Demandado carece de derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio.

iii) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Finalmente, debe analizarse si el Nombre de Dominio fue registrado o está siendo usado de mala fe por el Demandado.

A tenor de las pruebas presentadas por la Demandante, resulta probado que ejerce su actividad desde al menos mediados de los años 90 en España. El Demandado tiene la nacionalidad española y reside en España. Hay que tener presente, asimismo, que el Demandado ya ha sido objeto de otro procedimiento, relativo al nombre de dominio <burgerking.es>, el cual fue decidido en sentido estimatorio de la pertinente demanda. Y ha quedado probado, igualmente, que el Demandado carece de derecho alguno o interés legítimo en relación con el término “bebecar”.

Por todo ello, el Experto no puede sino concluir que el Nombre de Dominio fue registrado y está siendo usado de mala fe por el Demandado. Baso mi opinión en que la marca de la Demandante, así como su actividad, son ampliamente conocidas del público consumidor español. No resulta convincente, ni razonable, pensar que el Demandado desconocía en el momento del registro del Nombre de Dominio la existencia de un derecho exclusivo de marca sobre el término “bebecar”, el cual no es genérico, ni de uso común en la lengua española. Dicho registro no es un hecho casual: cabe razonablemente entender que el mismo fue buscado a conciencia.

De esa manera, el Demandado impedía a la Demandante acceder a Internet a través de un nombre de dominio como el que es objeto de disputa.

Por otra parte, dada la similitud de los términos correspondientes a la marca de la Demandante y el del Nombre de Dominio, la probabilidad de confusión en el público consumidor que busca en Internet las prestaciones ofrecidas por la Demandante es

ciertamente muy alta. El titular de una marca concedida tiene el derecho exclusivo de prohibir a terceros que usen la misma como nombre de dominio de Internet, de acuerdo con lo que establece el artículo 34 de la vigente Ley de Marcas. Precisamente, se le concede esta facultad para impedir que se dé el efecto de confusión o riesgo de asociación que el Experto encuentra que se da en el presente caso.

Además, no hay que desdeñar el hecho probado de que el Demandado ya ha sido demandado por hechos similares a los que han dado lugar a la Demanda; en concreto, en relación con el nombre de dominio <burgerking.es>. El Demandado parece ser un registrante de nombres de dominio coincidentes con marcas reputadas, fenómeno éste frente al que se dirigió desde un principio el Reglamento y, anteriormente, la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP) del año 1999.

Por último, el Experto encuentra que el hecho de que la cuenta de correo electrónico del Demandado sea “ventadominio@[...].com” pone de manifiesto que la intención del Demandado es vender el Nombre de Dominio por una cantidad superior a la del coste usual de éstos.

Por todos estos motivos, el Experto concluye que el Nombre de Dominio se registró y se está usando de mala fe por el Demandado, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio, <bebecar.es> sea transferido a la Demandante.

José Carlos Erdozain
Experto Único

Fecha: 1 de septiembre de 2009