Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Laboratorios Diet-Esthetic, S.A. v. Body Esthetic Laboratories International, S.L.

Caso No. DES2010-0019

1. Las Partes

La Demandante es Laboratorios Diet-Esthetic, S.A. con domicilio en Hospitalet de Llobregat, España, representada por Aguilar i Revenga, España.

La Demandada es Body Esthetic Laboratories International, S.L. con domicilio en Gava, España, representada por UDAPI & Asociados, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <bodyesthetic.com.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 30 de marzo de 2010. El 30 de marzo de 2010 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 5 de abril de 2010 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 contactos administrativo, técnico y de facturación, y procediendo al bloqueo del Nombre de Dominio dada su próximo vencimiento en fecha de 28 de abril de 2010. El Demandante realizó una enmienda a la Demanda en fecha 8 de abril, con acuse de recibo por el Centro del día siguiente. 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").

Por medio de correo electrónico de fecha 9 de abril de 2010, el Demandado notificó al Centro y al Demandante que la defensa de sus derechos era encomendada a los Abogados UDAPI & Asociados. 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 13 de abril de 2010. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 3 de mayo de 2010. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 29 de abril de 2010.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain de Experto el día 17 de mayo de 2010, 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 a juicio del Experto los siguientes:

La Demandante Laboratorios Diet-Esthetic, S.A., es una sociedad anónima constituida y debidamente inscrita ante el Registro Mercantil en mayo de 1998, especializada en el ámbito de la cosmética, dietética, veterinaria, fitosanitarios, plantas medicinales y productos farmacéuticos.

El Nombre de Dominio fue registrado en fecha 28 de abril de 2005.

La Demandante es titular de la marca en España nº 2.543.953 BODY ESTHETIC LABORATOIRE, concedida el 16 de enero de 2004, y cuya solicitud se presentó el 2 de junio de 2003, según lo que resulta de la consulta efectuada a la base de datos de la OEPM. Es también titular del nombre de dominio <body-esthetic.com> registrado el 24 de mayo de 2004. Es titular, por último, de la marca nacional nº 2.335.606 BODY 10 DIET-ESTHETIC, solicitada en fecha de 27 de julio de 2000, y concedida el 16 de marzo de 2001 (según se aprecia en el expediente del caso -pág. 20 de la Sentencia 182/2006, de 2 de noviembre, del Juzgado de Marca Comunitaria, la cual se cita más adelante), así como de la marca nacional nº 1.919.371 BODYBRONZE DIET-ESTHETIC, solicitada en fecha 30 de agosto de 1994, y concedida en fecha 1 de junio de 1995 (ibídem, y según resulta de los archivos en línea de la OEPM).

La Demandada Body Esthetic Laboratories International, S.L. es una sociedad limitada inicialmente constituida y debidamente inscrita ante el Registro Mercantil en 1999, cuyo objeto social es la compra, venta, fabricación, y distribución de todo tipo de productos cosméticos, de perfumería, dermofarmacia, dietética y alimentos de régimen o de otras aplicaciones terapéuticas.

La Demandada era titular de la marca comunitaria 1.287.119 BODYESTETIC, solicitada el 24 de agosto de 1999, y registrada con efectos desde 18 de octubre de 2000, según resulta de la consulta a la base de datos de la OAMI.

La Demandada solicitó la marca comunitaria BODY_ESTHETIC LABORATORIES + con fecha 27 de marzo de 2003.

La Demandada se constituyó como sociedad el 6 de julio de 1999. Su denominación inicial era Body Estetic, S.L., modificándose posteriormente en 2007 y en 2008 hasta configurar su actual denominación como Body-esthetic Laboratories International, S.L.

Entre las partes hubo una contienda judicial por motivo de la utilización de la denominación "Bodyesthetic". En dicha controversia, la ahora Demandada cuestionaba a la Demandante la validez de la marca nº 2.543.953 BODY ESTHETIC LABORATOIRE arriba mencionada, mientras que esta última parte puso en tela de juicio por medio de reconvención la validez de la marca nº 1.287.119 BODYESTETIC que era titularidad de la ahora Demandada.

La disputa judicial entre las partes fue resuelta en primera instancia por la Sentencia 182/2006, de 2 de noviembre, dictada por el Juzgado de Marca Comunitaria nº 1 de Alicante, que declaró la caducidad por falta de uso de la marca comunitaria nº 1.287.119 BODYESTETIC y la nulidad por mala fe de la marca comunitaria nº 3.137.593 BODY_ESTHETIC LABORATORIES +, que había sido solicitada por la ahora Demandada.

La sentencia referida fue revocada parcialmente por la de la Audiencia Provincial de Alicante de fecha 4 de junio de 2007. En concreto, en lo que atañe a la caducidad por falta de uso de la marca comunitaria 1.287.119, concluyendo la Audiencia que dicha caducidad debía tener efectos sólo a partir del 19 de diciembre de 2005, indicando, asimismo, que en el periodo comprendido entre el 16 de enero de 2004 (fecha de concesión de la marca 2.543.953 -citada-) y el 19 de diciembre de 2005, Laboratorios Diet-Esthetic, S.L. infringió la marca comunitaria 1.287.119 titularidad de Bodyestetic, S.L. Esta última decisión devino firme y definitiva posteriormente.

La Demandada era titular, por cesión de 20 de junio de 2005, de la marca comunitaria BODYESTETIC, cuya caducidad fue declarada según lo relatado más arriba.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Según la Demandante:

El Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de causar o crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios, en concreto, sobre su marca nº 2.543.953 BODY ESTHETIC LABORATOIRE. Basa su aseveración en que el término "laboratoire" es genérico y de uso común en el ámbito de la cosmética. Así, pues, concluye la Demandante, el nombre de dominio que el consumidor asociaría con la marca "BODY ESTHETIC LABORATOIRE" sería "www.bodyesthetic" con la extensión procedente, pues es la parte más característica de la marca española 2.543.953 de su titularidad.

Que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de dominio, ni sobre la denominación "bodyesthetic". Basa la Demandante su aseveración en determinadas resoluciones judiciales (que se citan arriba) que declaran la caducidad por falta de uso de la marca comunitaria nº 1.287.119 BODYESTETIC, de la que era titular la

Demandada, así como la nulidad, por haber sido solicitada de mala fe por la Demandada, de la marca comunitaria nº 3.137.593 BODY_ESTHETIC LABORATORIES +.

Que la Demandada registró y utilizó el Nombre de dominio de mala fe. Basa su aseveración la Demandante en que, según se declara probado judicialmente, la Demandada solicitó de mala fe la marca comunitaria BODY_ESTHETIC LABORATORIES +. Aduce, además, que por parte de la Demandada hubo una conducta maliciosa y muy prolongada en el tiempo consistente en cambiar sutilmente su marca con objeto de usurpar silenciosamente el uso de la denominación "Bodyesthetic". En concreto, señala que el Nombre de Dominio se registró en fecha de 25 de abril de 2005, cuando la Demandada ya era conocedora de la controversia judicial existente entre las partes acerca del uso de la denominación "bodyesthetic". Alude también a que el término "Bodyesthetic" genera más solicitudes de búsqueda que el término "Bodyestetic" (sin hache intermedia), lo que lo hace más atractivo.

Finalmente, hace hincapié en el abandono por parte de la Demandada de la posibilidad de recurso ante la Sala Primera del Tribunal Supremo español para deducir de ello un reconocimiento absoluto y definitivo por parte de la Demandada de la mala fe que la ha movido en el registro y utilización del Nombre de Dominio.

B. Demandado

El Nombre de Dominio es similar a la marca española nº 2.543.953 BODY ESTHETIC LABORATOIRE, pero que también resultan confundibles, entre sí, los términos siguientes: BODYESTETIC, BODY ESTETIC, BODYESTHETIC y BODY ESTHETIC. Señala, igualmente, que el nombre de dominio de la Demandante (<body-esthetic.com>) fue registrado con posterioridad a la solicitud de marcas con la denominación "Body Esthetic" por la Demandada.

Ostenta derechos e intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio. Basa dichos derechos o intereses legítimos en que la Demandada es titular de la denominación social Bodyestetic, S.L.; que era titular de derechos de marca sobre las denominaciones BODYESTETIC y BODY_ESTHETIC LABORATORIES +; que usaba en el mercado la denominación BODYESTETIC en el mercado para identificarse como empresario; que es conocida en el mercado como "Bodyestetic" o "Bodyesthetic"; y que era titular de otros dos nombres de dominio anteriores a la marca de la Demandante, en concreto, los nombres de dominio <bodyesthetic.com> y <bodyesthetic.net>, que actualmente son materia de otro procedimiento ante el Centro.

Tales derechos arrancan en el tiempo de 1999 (en el caso de la denominación social y la solicitud de la marca comunitaria nº 1.287.119), pasaron por el registro de los nombres de dominio citados en el párrafo anterior, y continúa hasta el día de hoy en que, según afirma, la Demandada es conocida en el mercado como "Bodyesthetic" o "Bodyestetic". Alega también que utilizaba no sólo el Nombre de Dominio, sino los anteriores legítimamente mucho antes de tener cualquier tipo de noticia de la existencia de la sociedad mercantil de la Demandante y sobre sus cuestionables derechos de marca sobre el distintivo "bodyesthetic".

Que el Nombre de Dominio no ha sido registrado y no se utiliza de mala fe. Basa su afirmación la Demandada en que la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de

fecha 4 de junio de 2007, que declaró la nulidad de la marca solicitada por la Demandada nº 3.137.593 BODY_ESTHETIC LABORATORIES + no tiene relevancia en este procedimiento administrativo ante el Centro, ya que se trata de una marca ajena al mismo. Señala, asimismo, la Demandada que había venido utilizando la mención BODY_ESTHETIC LABORATORIES + en el mercado desde 2002, razón por la cual solicitó la marca nº 3.137.593.

Nunca se apropió de un signo ajeno, ya que la declaración de nulidad de la marca nº 3.137.593 obedeció a la concreta circunstancia de haber solicitado dicha marca en el marco de una reclamación extrajudicial planteada entre la Demandante y la Demandada en 2003.

La sentencia citada de la Audiencia Provincial de Alicante tampoco contiene pronunciamiento alguno sobre que la Demandante ostenta un derecho legítimo sobre el signo BODY ESTHETIC.

El nivel de visitas de las páginas de la Demandada no tiene nada que ver con la mala fe.

Ha registrado los nombres de dominio que considera mejores para su negocio, y consecuentes con éste.

Registró el Nombre de Dominio porque era titular de marcas coincidentes con su denominación, y porque se trataba de su denominación social y usaba el signo distintivo correspondiente en el mercado desde 1999, aparte de que no tenía conocimiento de la Demandante y de sus presuntos derechos sobre aquella denominación, que en todo caso, señala la Demandada, son posteriores y peores que los suyos.

No registró el Nombre de Dominio con el fin de venderlos, alquilarlos o cederlos de otra manera a la Demandante, ni a un competidor suyo. Además, la marca de la Demandante no es notoria, ni ha registrado el Nombre de Dominio con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante.

La Demandante conocía los derechos marcarios de la Demandada, teniendo conocimiento, además, que la Demandada se denominaba Bodyestetic, S.L. y que usaba dicho distintivo en el mercado. Por todo ello, señala la Demandada que de preverse en el Reglamento la posibilidad de solicitar la declaración de secuestro a la inversa del Nombre de Dominio, lo solicitaría.

6. Debate y conclusiones

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". Asimismo se tendrán en cuenta las leyes y los principios generales del Derecho español señaladamente la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre) 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).

A. Derechos Previos

El Experto considera que la marca nacional nº 2.543.953, concedida el 16 de enero de 2004, y cuya solicitud se presentó el 2 de junio de 2003, la cual consta a nombre de la Demandante, constituye un derecho previo de la Demandante en relación con el Nombre de Dominio, el cual fue registrado con fecha 28 de abril de 2005.

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 del Reglamento se refiere a que existe identidad o similitud hasta el punto de causar confusión entre el Nombre de Dominio y la marca alegada por la Demandante.

A este respecto, el Experto encuentra que se da este requisito conforme a lo que se expone a continuación.

En primer lugar, porque tanto la Demandante, como la Demandada están de acuerdo en que, efectivamente, existe similitud hasta el punto de causar confusión entre el Nombre de Dominio y la marca de la Demandante nº 2.543.953 BODY ESTHETIC LABORATOIRE.

Pero, en segundo término, porque la única diferencia entre el Nombre de Dominio y la marca de la Demandante reside en que la marca añade la palabra "Laboratoire", cuya exclusión del Nombre de Dominio no impide la similitud entre el Nombre de Dominio y la marca de la Demandante. Hecha abstracción de esta adición, la conclusión no puede ser otra que la expuesta, comparando el Nombre de Dominio y la marca señalada de la Demandante, esto es, que se produce una similitud hasta el punto de causar confusión entre aquél y ésta.

Este es el parecer de numerosas decisiones del Centro, entre las que destacamos *Uniroyal Engineered Products, Inc. v. Nauga Network Services,* Caso OMPI No. D2000-0503 o *Thaigem Global Marketing Limited v. S.A.,* Caso OMPI No. D2002-0358.

En atención a todo lo anterior, el Experto encuentra que entre el Nombre de Dominio y la marca alegada de la Demandante hay similitud hasta el punto de causar confusión.

ii) Derechos o intereses legítimos

El segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento se refiere a que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre o los nombres de dominio en cuestión.

En el examen de este requisito, podemos acudir a la UDRP para conocer qué criterios pueden servir de pauta para concluir acerca de si se da o no este requisito, dado que el Reglamento no contiene referencia expresa al respecto. Tales criterios, entonces, son los siguientes:

> i) haber utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación

con una oferta de buena fe de productos o servicios; o ii) haber sido conocido corrientemente, en calidad de particular, empresa u otra organización, por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o iii) haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

Con el objetivo de facilitar la prueba, numerosas decisiones bajo la UDRP vienen señalando que el demandante únicamente está obligado a proporcionar un principio de prueba, y que una vez establecida la carga de la misma se traspasa al demandado. *Sinbar v. Forsyte Corporation,* Caso OMPI No. D2008-1667*; Southcorp Limited v. Frontier Direct Pty Ltd,* Caso OMPI No. D2004-0949*; Cassava Enterprises Limited, Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited v. Victor Chandler International Limited,* Caso OMPI No. D2004-0753*).*

A la vista de las alegaciones de la Demandante y de la Demandada, y de los criterios establecidos en la UDRP, el Experto llega a las siguientes conclusiones.

Por un lado, es necesario partir de la declaración efectuada por las sentencias del Juzgado de Marca Comunitaria nº 1 de Alicante, de 2 de noviembre de 2006, y de la Audiencia Provincial de fecha 4 de junio de 2007 que declararon la caducidad por falta de uso de la marca comunitaria nº 1.287.119 BODYESTETIC, y la nulidad por mala fe en la solicitud de la marca comunitaria nº 3.137.593 BODY_ESTHETIC LABORATORIES +. La consecuencia de tales pronunciamientos es que la Demandada carece de derechos de marca sobre la denominación "Body Estetic", así como sobre la otra mencionada, si bien a los efectos del análisis del segundo elemento y de acuerdo con el párrafo 4.c.ii) de la UDRP la ausencia de tales derechos marcarios por parte del demandado, no tiene por qué implicar o significar *per se* la ausencia de derechos o de algún interés legítimo sobre el nombre de dominio.

Según se observa en la sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria nº 1 de Alicante de 2 de noviembre de 2006, la Demandante del presente procedimiento, se constituyó como sociedad anónima ante el Registro Mercantil en 1998, mientras que la Demandada del presente procedimiento hizo lo propio en 1999. Asimismo, se puede observar en la Sentencia mencionada que la Demandante es titular de las marcas nacionales nº 2.335.606 BODY 10 DIET-ESTHETIC, solicitada en fecha de 27 de julio de 2000, y concedida el 16 de marzo de 2001; y la nº 1.919.371 BODYBRONZE DIET-ESTHETIC, solicitada en fecha 30 de agosto de 1994, y concedida en fecha 1 de junio de 1995. Es evidente que tales marcas se solicitan en tiempo anterior al registro del Nombre de Dominio, e incluso una de ellas, la última, es anterior a la constitución como sociedad de la Demandada.

Lo expuesto con anterioridad es significativo, porque refuerza la impresión del Experto, basado en los documentos presentados por la Demandante y por la Demandada, de que la Demandante existe en el tráfico jurídico, e incluso ha operado en él con las marcas citadas (al no haber sido declaradas caducadas por falta de uso, hay que suponer que están siendo utilizadas), con anterioridad a la Demandada, y que, por lo tanto, la Demandada no podría en la actualidad alegar a su favor lo establecido en el párrafo 4.c.ii) de la UDRP. De la misma manera, tras la lectura de las sentencias arriba mencionadas se desprende que la Demandada no ha utilizado la denominación "Body Estetic" en el mercado a título de

marca, razón precisamente que motivó la declaración de su caducidad (cfr. artículo 55.1.c) en relación con el artículo 39, ambos de la Ley de Marcas 17/2001).

Por otra parte, los documentos aportados a este procedimiento administrativo por la Demandada, a fin de probar que ostenta un derecho o interés legítimo sobre la denominación "Body Estetic", consisten o bien en documentación contable interna, de nula trascendencia a los efectos que se están examinando, ya que la llevanza de la contabilidad no puede admitirse como un acto de comercialización de un producto o servicio en sentido propio (Anexo 3 de la documentación presentada por la Demandada, páginas 111 y siguientes del archivo Expediente II del presente caso); o bien en anuncios publicitarios de patrocinio, en los que la denominación que aparece es más bien "Grupo Body_Esthetic Laboratories", cuyo uso corresponde, en realidad, a uso de denominación social (Anexo 4), como resulta evidente por el solo hecho de la utilización de la palabra "Grupo" y porque según resulta de la Contestación a la Demanda, ya en 2007 se cambió la denominación social Body Estetic, S.L. por la de Body-Esthetic Laboratories, S.L. (efectivo por decisión de la Junta General y Universal de la mencionada sociedad celebrada el 10 de diciembre de 2007), lo que sin duda ha de interpretarse como un deseo de la sociedad de adecuar la denominación efectivamente utilizada en la realidad a la que hasta entonces la había venido identificando legalmente.

En ningún caso, puede deducirse de esa prueba que la denominación "body estetic" o "Body-Esthetic" se hubieran utilizado por la Demandada a título de marca, esto es, como identificador de bienes y servicios. En este sentido, han de citarse las Sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2008 (RJ 2009, 1871), de 30 de octubre de 1986 (RJ 1986, 6019), de 14 de diciembre de 1988 (RJ 1988, 9442), de 24 de julio de 1992 (RJ 1992, 6456), de 11 de diciembre de 1993 (RJ 1993, 9604) y de 22 de enero de 2000 (RJ 2000, 60), entre otras.

Ahora bien, habiéndose concluido que la Demandada carece de derechos de marca sobre la denominación "Body Estetic" por los motivos expuestos, ¿podría aceptarse, en cambio, que la Demandada tiene un derecho o un interés legítimo en registrar el Nombre de Dominio en la medida en que durante determinado tiempo la marca nº 1.287.119 BODYESTETIC y la marca comunitaria nº 3.137.593 BODY_ESTHETIC LABORATORIES + estuvieron en vigor? Este es el argumento que la Demandada viene a esgrimir, y que el Experto ya examinó en el Caso D2010-0459, sustancialmente similar al presente.

No puede aceptarse tal argumento, ya que, la existencia de derechos o interés legítimo a los efectos de la UDRP, se circunscriben al momento de la presentación de la Demanda. Por otra parte, de hacerlo, se estaría admitiendo que a pesar de que una resolución judicial ha declarado que una persona carece de derecho a utilizar una determinada denominación, dicha persona puede seguir utilizándola en el mercado como identificador de Internet, esto es, "tiene derecho" a tal uso.

Se trataría de una antinomia incompatible con la necesaria coherencia del Ordenamiento jurídico, puesto que no puede mantenerse el axioma de que el derecho de una persona ha perdido eficacia jurídica por decisión judicial (en este caso, se trata del "derecho de marca de la Demandada", bien sea por haber sido declarada caduca por falta de uso, bien sea por mala fe en la solicitud de la marca), y al mismo tiempo, que esa misma persona pueda mantener dicha eficacia, no obstante aquella decisión. Lo que no ha de producir efectos,

no puede desplegar ningún efecto *(quod nullum est, nullum effectum producit*, según se viene admitiendo desde el Derecho romano). Al hilo de esta cuestión, conviene precisar que la indemnización reconocida a Body Esthetic Laboratories International, S.L. por virtud de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 4 de junio de 2007 se debe más bien a una cuestión procesal muy específica, cual es la ausencia de mención de la fecha a la que debía retrotraerse la declaración de caducidad en la demanda reconvencional interpuesta en su momento (ex art. 54.1 del Reglamento de Marca Comunitaria). Pero ello nada empece la consecuencia de la declaración de caducidad de la marca objeto de aquél procedimiento.

Lo anterior en lo que respecta a los derechos marcarios sobre los que la Demandada pretende basar la existencia de un "derecho o interés legítimo" sobre el Nombre de Dominio, y por qué el Experto considera que no se da tal circunstancia.

Ahora bien, ¿constituye un derecho o interés legítimo a los efectos que venimos analizando, el hecho de la denominación social de la Demandada? En otras palabras, ¿puede considerarse que la circunstancia de que la denominación social de la Demandada fuera Bodyestetic, S.L. entre 1999 y diciembre de 2007, justificaba y amparaba el registro y el uso del Nombre de Dominio?

A juicio del Experto, la respuesta debe ser negativa por los siguientes motivos.

En primer término, es necesario que éste pruebe (y ahí cobra toda su dimensión la inversión del *onus probandi* que es exigida sobre la base de la UDRP,la cual es de conocida referencia en procedimientos bajo el Reglamento) alguna de las circunstancias a las que se refiere el párrafo 4.c de la UDRP o cualquier otra, lo que viene a traducirse en que el demandado pruebe que ha ejercido de buena fe o legítimamente el derecho o el interés sobre el que edifica su defensa (véase, en este sentido, las alusiones de la UDRP en el párrafo 4.c a "oferta de buena fe" de productos o servicios; o a "uso legítimo y leal" del nombre de dominio; o, en suma, al hecho de haber sido conocido bajo el nombre de dominio, todas las cuales entiende el Experto que se aceptan también por el Reglamento). Véanse las decisiones del Centro en *Société de Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco Limited v. Piranha Interactive Ltd,* Caso OMPI No. D2000-1333; *W.&G. Foyle Limited v. R.G.F.*, Caso OMPI No. D2000-1543; *Société Vortex v. Association bnabil@cybercable.fr*, Caso OMPI No. D2001-0803; o *Partygaming, Plc, Partygaming Ia Ltd v. G.V.C.*, Caso OMPI No. DES2010-0002.

Habiendo examinado la prueba en este procedimiento administrativo, el Experto considera que la Demandada no ha probado ninguna de las mencionadas circunstancias, ni cualquier otra.

Para empezar, en la documentación de la Contestación a la Demanda se observa el uso de la denominación "Bodyestetic", pero en relación con operaciones contables internas de la Demandada en los ejercicios de 2002 a 2006. No se ha aportado prueba alguna de uso o utilización de la denominación social por la Demandada anterior a 2002 (concretamente, octubre de 2002 de cuando data la primera factura). Y la que consta entre 2002 y 2005 se refiere a operaciones intragrupo, con destino fundamentalmente a Mesoestetic, S.L. (o MS Estetic, S.L. como también aparece), empresa del grupo como la misma Demandada reconoce (por ejemplo, la que aparece en la página 130 del archivo denominado

Expediente II del caso se refiere a la venta de un vehículo, no a la de "productos" o "servicios" bajo la denominación "BodyEsthetic" o "BodyEstetic").
Asimismo, el Anexo 4 de dicha contestación reproduce diversas revistas especializadas y anuncios publicitarios en los que se anuncia el "Grupo Body Esthetic Laboratories", pero la referencia temporal de aquellas en las que se aparece la fecha es marzo de 2005.

Todo ello pone de manifiesto que el uso de la denominación "Body Esthetic" o "Body Estetic" por parte de la Demandada y con destino al público no se produce sino hasta marzo de 2005 como mínimo. Es decir, cuando la Demandante ya había solicitado la marca nacional nº 2.543.953 BODY ESTHETIC LABORATOIRE, y cuando era evidente que la Demandada conocía de la existencia de la Demandante, como se prueba por la referencia admitida por la Demandada (y expuesta por la Demandante) de que recibió una reclamación extrajudicial de la Demandante en fecha de 18 de marzo de 2003 (cfr. Página 14 de la Contestación).

Es decir, la Demandada no ha presentado pruebas de que utilizara la denominación "Body Esthetic" con anterioridad a marzo de 2005 o a marzo de 2003, fecha esta última en que recibe de la Demandante una primera comunicación de reclamación.

Si no hay prueba de dicho uso, es que éste no se produjo, conclusión ésta que se encuentra en consonancia con el fallo de las sentencias de los órganos jurisdiccionales nacionales competentes para resolver sobre conflictos relativos a marcas comunitarias, según ha quedado expresado.

Por último, no debe soslayarse el hecho del cambio de la denominación social de la Demandada de Body Estetic, S.L. a la actual Body Esthetic Laboratories International, S.L., modificación que tuvo lugar a finales de 2007 y en 2008. El cambio va más allá de incluir la palabra "Laboratories", en un primer momento, e "International", posteriormente. Para empezar, el añadido de la palabra "Laboratories" hace que la posibilidad de confusión, por riesgo de asociación, con la marca española nº 2.543.953 BODY ESTHETIC LABORATOIRE de la Demandante se acreciente; téngase en cuenta que esta adición se produjo ya entrado el 2007, cuando la controversia judicial estaba finalizada; es presumible que el cambio de la denominación social no fuera ocioso, y que el mismo tuviera relación con el resultado de dicha contienda judicial. Este cambio no puede calificarse de casual, y el Experto considera que fue buscado de propósito por la Demandada para poder ésta tener todavía un derecho a utilizar la expresión "Body Esthetic". Este obrar no puede calificarse como "uso legítimo" de dicha denominación.

Por consiguiente, y a tenor de lo expuesto, el Experto considera que la Demandada no ha probado que antes de haber recibido noticia alguna a la controversia, hubiera utilizado el Nombre de Dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, o que, alternativamente, haya sido conocido entre el público corrientemente bajo la denominación "Body Esthetic", o que haya hecho un uso legítimo y leal o no comercial de tal denominación.

El Experto considera que se cumple el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento, relativo a la ausencia de derechos o intereses legítimos en el Nombre de Dominio.

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

Finalmente, el demandante debe probar que el demandado registró o está usando el nombre de dominio de mala fe.

Tanto el Reglamento, como la UDRP establecen una serie de supuestos en los que se entiende que el nombre de dominio ha sido registrado o está siendo usado de mala fe. El listado de supuestos no es exhaustivo, a saber: i) circunstancias que indiquen que el Demandado ha 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 está relacionado directamente con el nombre de dominio; o ii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utlice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o iii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o iv) 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..

Según señala la Demandada, la marca nº 3.137.593 BODY_ESTHETIC LABORATORIES + "es una marca ajena a este procedimiento", aunque no lo es, a su juicio, "el nombre de dominio disputado que constituye su objeto". Alega, además, que cuando la Demandada registró el Nombre de Dominio lo hizo en la medida en que era titular de marcas en torno a su distintivo, se trataba de su denominación social y usaba el distintivo continuadamente en el mercado desde 1999, aparte de que no tenía noticia de la existencia de la Demandante. Finalmente, en cuanto al hecho de que la página web del Nombre de Dominio es un "área de parking de dominios", señala la Demandada que el uso que se hace del Nombre de Dominio no supone un área de enlaces a productos y servicios relacionados con el distintivo del Nombre de Dominio (es decir, con BodyEsthetic).

El Experto no comparte estas razones.

Para empezar, es la propia Demandada quien no hace abstracción de la marca comunitaria nº 3.137.593 BODY_ESTHETIC LABORATORIES + respecto del presente procedimiento administrativo. Antes bien, se sirve de ella para justificar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio (cfr. página 6 de la contestación). Luego, resulta contradictorio que para conseguir unos fines pretenda servirse de dicha marca, y para otros la obvie interesadamente.

Por otra parte, ha de insistirse en que la prueba documental presentada por la Demandada no justifica uso alguno del signo Body_Esthetic Laboratories + desde 2002. Esto no solamente permitiría deducir que, a contrario, antes de 2002 la Demandada no había utilizado la denominación "Body Estetic" (su denominación social); sino que una vez más el argumento es contradictorio con el conjunto de argumentos empleados por la parte, puesto que no puede pedir, por un lado, que no se tenga en cuenta la marca en cuestión, y por otro, esgrimir o hacer valer un pretendido uso de la marca "Body_Esthetic Laboratories +" desde 2002, cuestión ésta, en cualquier caso, que no se ha probado a juicio

del Experto: como mínimo, el conocimiento que el público en general pudiera haber tenido de la mención "Grupo Body Esthetic Laboratories" fue a partir de marzo de 2005.

Además, es un hecho probado que el Nombre de Dominio se registró el 28 de abril de 2005, es decir, cuando la Demandada ya tenía noticias de la controversia planteada por su competidor, la Demandante, y una vez ésta ya hubo solicitado la marca nacional nº 2.543.953 BODY ESTHETIC LABORATOIRE.

Hay que concluir, de modo similar a como lo hizo el Experto en el Caso OMPI No. D2010-0459, que es del todo evidente que para la fecha de registro del Nombre de Dominio, la Demandada ya tenía conocimiento de la existencia de la Demandante, de su actividad, pues la Demandante ya existía desde 1998, así como que ambas se dedican al mismo ramo de negocio, y, sobre todo, de la controversia planteada por la Demandante. En esas condiciones, registrar el citado nombre de dominio, claramente confundible con los signos alegados por la Demandante, es contrario a la más elemental buena fe, entendida como desconocimiento de la actividad de la Demandante y de que mediante el registro del Nombre de Dominio no se perturba dicha actividad.

Finalmente, el hecho de que, actualmente, el Nombre de Dominio no esté siendo utilizado de ninguna manera, salvo para anunciar una web de parking de nombres de dominio, es una suerte de uso pasivo del Nombre de Dominio, circunstancia que unida a las anteriores expuestas, lleva a pensar al Experto que el Nombre de Dominio se registró y está siendo usado de mala fe. Esta conclusión es conforme con anteriores resoluciones del Centro, como son las siguientes: *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. D2000-0003; *Jupiters Limited v. A.H.*, Caso OMPI No. D2000-0574; *Ladbroke Group Plc v. Sonoma International LDC*, Caso OMPI No. D2002-0131.

Por consiguiente, el Experto encuentra que el Nombre de Dominio fue registrado y a su vez, está siendo usado de mala fe.

7. Decisión

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

Dr. José Carlos Erdozain
Experto

Fecha: 31 de mayo de 2010