

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA ECONOMÍA DIGITAL (ADIGITAL)

Proveedor acreditado por la entidad pública empresarial Red.es para la prestación del servicio de resolución extrajudicial de conflictos en materia nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES")

Procedimiento Núm: 201708a001.platanodecanarias.es

Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias (ASPROCAN) v. The Netwizzy Company, S.L.

1. Las Partes

La demandante en el presente procedimiento es la mercantil Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias (ASPROCAN) con CIF número X-xxxxxx y domicilio en Calle xxxxx xx xxx (nnnnn) Santa Cruz de Tenerife.

La demandada en el presente procedimiento es The Netwizzy Company, S.L., con CIF número X-xxxxxxx y domicilio en Calle xxxxx, xxx, nnnnn, Valencia.

2. El nombre de dominio y el registrador

El nombre de dominio objeto de controversia es:

- "www.platanodecanarias.es"

El citado nombre de dominio se registró el día 16 de noviembre de 2005.

El nombre de dominio se encuentra gestionado por el Weis Consulting, S.L.

3. Iter Procedimental

En fecha de 28 de julio de 2017 tuvo entrada en la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de ADIGITAL, la Demanda relativa al nombre de dominio "www.platanodecanarias.es" instada por Doña Noemí Brito Izquierdo, en nombre y representación de la demandante Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias (ASPROCAN).

A petición de la Secretaría Técnica, con fecha 1 de agosto de 2017 la Entidad Pública Empresarial RED.ES procedió al bloqueo del dominio objeto de controversia.

La Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de ADIGITAL trasladó la Demanda a la parte demandada el 2 de agosto de 2017.

La parte demandada en momento alguno ha remitido contestación a la Demanda.

La Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de ADIGITAL decidió nombrar como Experto a D. Samuel Martínez Rojas y darle traslado del expediente, siendo recibido por el mismo en fecha 6 de septiembre de 2017.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:

- La demandante es titular en exclusiva de distintos registros de marcas comunitarias coincidentes con la denominación "Plátano de Canarias". Las citadas marcas están registradas en diversas clases pertenecientes a la Clasificación Internacional de Niza de Productos y Servicios:
 - Marca comunitaria colectiva (Plátano de Canarias) nº 002965937, con fecha de registro 13 de mayo 2004, de tipo figurativo y para las clases 5, 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 41, 43 y 44 (Documento nº 1).
 - Marca comunitaria colectiva (Plátano de Canarias EL SABOR DE LO NUESTRO) nº 015417876, con fecha de registro 2 de diciembre de 2016, de tipo 3-D y para las clases 16, 31 y 35 (Documento nº 2).
- La marca "Plátano de Canarias" de la que es titular la demandante se solicitó y está concedida con anterioridad al registro por parte de la demandada del nombre de dominio objeto de controversia.
- Las marcas de las que es titular la demandante se utilizan para ofrecer productos alimentarios. Por su parte, la demandada no se ha pronunciado sobre el empleo del nombre de dominio en disputa para llevar a cabo actividad alguna.
- El nombre de dominio en controversia no aparece como uno de los resultados predictivos del motor de búsqueda Google cuando en el mismo se introduce "www.plata", según el acta de navegación aportada por la demandante.
- En el año 2015, según un estudio realizado por la entidad Instituto GFK, la marca "Plátano de Canarias" tenía una notoriedad de 98,7 puntos.
- La demandante remitió un requerimiento dirigido a la demandada en fecha de 17 de octubre de 2016 solicitando la transmisión incondicional del nombre de dominio en disputa.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Derechos Previos

Según la demandante, la misma posee derechos previos desde el 5 de diciembre de 2002 ante la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, por sus siglas en inglés) sobre la marca figurativa "Plátano de Canarias": 002965937. La demandante pone en valor la titularidad sobre dicha marca comunitaria como derecho previo. La demandante sostiene también que dicha marca comunitaria cuenta con los requisitos para ser considerada como marca notoria, arraigada y reconocida a los efectos del artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, según quedaría demostrado en el Documento nº 5 adjunto a la demanda.

La demandante alega que los derechos marcarios de los que es titular se asocian en el tráfico mercantil de forma generalizada y directa a la demandante, y para soportar dicha alegación facilita una serie de enlaces a diversas páginas web de Internet.

Así mismo, en calidad de derecho previo, la demandante alega la titularidad sobre el nombre de dominio "platanodecanarias.net" desde una fecha anterior a la del nombre de dominio objeto de disputa.

Del mismo modo, la demandante señala, en relación con una página web de Internet <http://igpplatanodecanarias.es> -que en la fecha de emisión de esta resolución se encuentra accesible por este Experto-, que los derechos marcarios referidos en el apartado anterior se asocian con el Sello europeo IGP ("Indicación Geográfica Protegida" o "IGP"). Esta Indicación Geográfica Protegida supone que únicamente los operadores registrados en la IGP están autorizados a comercializar este producto. Así, la demandante añade que todo productor, empaquetador, madurador o envasador de plátano de Canarias que desee usar la señalada IGP debe tramitarlo con la demandante, entidad que actúa de organismo intermediario oficial ante el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, órgano competente de la gestión del registro de operadores de la IGP.

La demandante proporciona determinados enlaces a páginas web de Internet en los que se pretende demostrar que, con carácter previo a la obtención del nombre de dominio objeto de la presente disputa, la demandante se valía de premiadas campañas publicitarias y promocionales al más alto nivel para promocionar la marca "Plátano de Canarias". Ello se sumaría a la existencia del "Día del Plátano de Canarias" en el que se celebran anualmente actos de conmemoración, lo que contribuye a fundamentar la consideración de notoria de la marca registrada "Plátano de Canarias"

Por otro lado, la demandante alega que la identidad y coincidencia entre las marcas titularidad de ésta y el nombre de dominio objeto de disputa son susceptibles de crear confusión entre los mismos.

Para finalizar con las alegaciones que sustentan la existencia de derechos previos por parte de la demandante, la misma alega que dichos derechos deben preponderar sobre los que recaen sobre el nombre de dominio de la demandada en virtud del artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Ausencia de derechos o intereses legítimos de la demandada sobre el nombre de dominio

Para defender sus pretensiones sobre el nombre de dominio, la demandante alega, con el fin de destruir cualquier presunción de que la demandada ostente cualquier tipo de derecho legítimo sobre el nombre de dominio, los siguientes argumentos:

- La demandada no ha hecho uso en modo alguno del nombre de dominio en disputa, ni existe elemento probatorio alguno de que haya iniciado trabajos preparatorios demostrables para llevar a cabo un determinado uso en el futuro.
- La demandada no se identifica ni se asocia en el tráfico mercantil al nombre de dominio "platanodecanarias.es" sino que, por el contrario, desarrolla actividades relacionadas con los servicios informáticos, los juegos, casinos en línea y videobingos.
- Ante el requerimiento girado en fecha de 17 de octubre de 2016, en el que la demandante solicitaba la transmisión inmediata e incondicional del nombre de dominio, la demandada nunca remitió respuesta fehaciente a la misma.

Mala fe

La demandante esgrime una serie de razonamientos, apoyados en resoluciones adoptadas en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en las cuales se reconoce que la mera tenencia pasiva de nombres de dominio puede constituir, en determinadas circunstancias, un uso del nombre de dominio de mala fe.

La demandante aporta una serie de argumentos para entender que el requisito de registro o uso del nombre de dominio se ha realizado de mala fe:

- La demandada procedió al registro del nombre de dominio en disputa, no de manera casual, fortuita o con el fin de llevar a cabo actividad empresarial alguna relacionada con el producto –que ni ha ejercido ni ejerce en la actualidad- sino como reacción a la fuerte implantación y reputación de las marcas en esta resolución ya señaladas, las cuales tienen un valor notorio y renombrado.
- Por consiguiente, la demandada conocía de manera evidente las marcas asociadas a "Plátano de Canarias", dado que las mismas eran ampliamente conocidas, y por ello procedió al registro de un nombre de dominio idéntico a los derechos previos de la demandante.
- La demandada carece de derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa.
- No consta evidencia alguna de cualquier uso activo, real, legítimo, leal, ni desarrollado de buena fe por la demandada del nombre de dominio en disputa.
- La retención pasiva del nombre de dominio "platanodecanarias.es" por parte la demandada implica la existencia de mala fe, ya que cualquier uso de este nombre de dominio implicaría para la demandada una infracción de:
 - Las marcas registradas por la demandante.
 - La Indicación Geográfica Protegida.
 - La legislación de competencia desleal.
 - La legislación de protección de los consumidores y usuarios.
- La conducta ya descrita de la demandada genera el efecto de impedir que la demandante, como legítima titular de los derechos previos, pueda ejercer de manera eficaz los mismos mediante la utilización de un nombre de dominio plenamente identificado con sus actividades mercantiles, lo que en sí mismo sirve para evidenciar la mala fe existente en el nudo registro y su tenencia pasiva.
- Los hechos detallados en la demanda sugieren que la demandada registró el nombre de dominio con el evidente propósito de venderlo más adelante al titular de los respectivos derechos previos por una suma o valor cierto que superara el coste directo relacionado con el registro del nombre de dominio "platanodecanarias.es".
- La demandada nunca respondió al requerimiento de la demandante de fecha 17 de octubre de 2016 en el que se solicitaba fehacientemente la transmisión incondicional del nombre de dominio objeto de disputa.

Con base en las alegaciones anteriormente mencionadas, la demandante solicita la

transferencia del nombre de dominio.

B. Demandado

La parte demandada no ha formulado contestación a la demanda que conste a este Experto.

6. Conclusiones

El Experto resuelve el presente Procedimiento de acuerdo a lo dispuesto en la Instrucción, de 7 de noviembre de 2005, del Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se establece el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") y de acuerdo al Reglamento, de 24 de febrero de 2006, aprobado por el Comité para la resolución de conflictos sobre nombres de dominio de ADIGITAL.

A la luz de los hechos descritos y de las pruebas aportadas por la demandante al expediente obrante en el seno del presente procedimiento, el Experto considera que la controversia que aquí se suscita debería solventarse, además, analizando la normativa española que regula el derecho de marcas.

Por último, y a la luz de la citada normativa, la demandante debe acreditar la existencia de derechos previos sobre el nombre de dominio objeto de asignación y probar que el registro del mismo presenta un carácter especulativo o abusivo basándose, para ello, en las tres siguientes circunstancias:

- (i) El carácter idéntico o similar del nombre de dominio respecto de la marca o derechos previos de los que la demandante sea titular.
- (ii) La ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la demandada respecto al nombre de dominio objeto de controversia.
- (iii) El registro y utilización de mala fe del nombre de dominio "www.platanodecanarias.es" por parte de la demandada.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por la normativa vigente para poder decidir respecto al presente caso.

A. Derechos previos de la demandante

ASPROCAN es plena y única titular de las marcas nacionales y europeas señaladas en el apartado 4 de la presente resolución. La demandante alega que las citadas marcas son notorias y renombradas, en atención a la reputación existente en su mercado. Así mismo, la demandante señala que los derechos marcarios señalados en esta resolución se asocian con el IGP que protege la procedencia geográfica del producto "plátano de Canarias".

Con el análisis de la documentación aportada por la demandante, queda suficientemente acreditada para este Experto la existencia de derechos previos de la demandante sobre la denominación "Plátano de Canarias".

B. Existencia de registro de carácter especulativo o abusivo

La existencia de un registro de esta naturaleza se acredita basándose en la existencia o no de los siguientes hechos.

(i) Identidad o similitud entre la marca de la demandante y el nombre de dominio objeto de controversia hasta el punto de causar confusión

La demandante ha presentado pruebas sobre los distintos registros de marcas de los que es titular, que fueron obtenidos en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea en diversas clases y que sirven para aportar legítima cobertura marcaria a las actividades mercantiles que desempeña.

Además, como señala la demandante en su escrito, el Experto entiende reconocido el carácter notorio de la marca "Plátano de Canarias", en tanto en cuanto, ésta es suficientemente conocida dentro del mercado y el público objetivo –los consumidores en general- en el que desarrolla su actividad.

Si se comparan el nombre de dominio objeto de controversia con la marca "Plátano de Canarias" de la que es titular la demandante, se puede comprobar que hay una identidad evidente con la misma.

Es también evidente que el nombre de dominio en disputa reproduce las marcas registradas y vigentes sobre las cuales ostenta derechos la demandante y que, dado el alcance y reconocimiento que tienen esas marcas, se podría llegar a crear confusión a los consumidores sobre la procedencia de los servicios comercializados a través de la página web de Internet que ha creado la demandada a través del dominio "www.platanodecanarias.es"

Es además manifiesto el conocimiento que tenía la demandada de los servicios que presta la demandante puesto que:

- (i) La marca "Plátano de Canarias" ya había sido registrada por la demandante con anterioridad al registro del nombre de dominio.
- (ii) La marca "Plátano de Canarias" era empleada en campañas publicitarias y promocionales de gran alcance –tanto en el ámbito nacional como internacional- emitidas con anterioridad al registro del nombre de dominio en cuestión.

Por todo ello, este Experto considera que el dominio registrado es idéntico a la marca notoria "Plátano de Canarias" y que provoca una confusión evidente y cierta con la misma.

(ii) Derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio "www.platanodecanarias.es"

A juicio de este Experto, no ha sido acreditado por parte de la demandada que la misma ostente ningún tipo de derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio objeto de controversia, dado que, en ningún caso, la demandada:

- antes de recibir la notificación de la demanda, ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- es conocida comúnmente por el nombre de dominio, aunque de hecho no haya llevado a cabo las actuaciones conducentes a obtener los derechos de marca correspondientes;
- está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.

Por el contrario, sí queda acreditado que la demandante es titular de diversas marcas que incluyen la denominación "Plátano de Canarias". Por ello, corresponde analizar la protección que el registro de dichas marcas confiere a su titular. A este respecto, la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en su artículo 34, establece los derechos reconocidos al titular registral:

- “1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico (el subrayado es de este Experto).
2. *El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:*
 - a) *Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.*
 - b) *Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca (el subrayado es de este Experto).*
 - c) *Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos 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.*
3. *Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial:*
 - a) *Poner el signo en los productos o en su presentación.*
 - b) *Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.*
 - c) *Importar o exportar los productos con el signo.*
 - d) *Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.*
 - e) *Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (el subrayado es de este Experto).*
 - f) *Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido (...)*”

De lo anterior, se desprende con meridiana claridad que la utilización de la denominación "Plátano de Canarias" en el nombre de dominio objeto de controversia es susceptible de infringir los derechos conferidos por la marca registrada con el mismo nombre.

Adicionalmente, la marca y otros derechos regulados en la normativa en materia de derechos

de propiedad industrial, como son las indicaciones geográficas protegidas, desempeñan diversas funciones en la esfera jurídica como elemento de protección que se encuentran al servicio no sólo del interés particular de quien ostenta su titularidad, sino también del interés general de los consumidores. El hecho fundamental de que el nombre de dominio en disputa replique de manera exacta no sólo las marcas de legítima titularidad de la demandante sino también la denominación de una indicación geográfica protegida, hace más necesaria si cabe la protección de cualquier tercero y, en especial, de los consumidores. Todo ello, con la finalidad de que no se vean afectados en sus decisiones económicas por información comercial que refleja una vinculación inexistente entre la demandada y los derechos de propiedad industrial de la demandante.

En conclusión, en la medida en que la legislación marcaría sanciona el supuesto de que un nombre de dominio sea registrado y utilizado de manera tal que suponga un uso de una marca registrada ajena, el uso del nombre de dominio "Plátano de Canarias", que coincide esencialmente con las marcas registradas de las que es titular la demandante, implica un aprovechamiento de los derechos conferidos por las marcas y la indicación geográfica protegida contrario a la normativa. De este modo, el registro y uso por parte de la demandada priva al legítimo titular de la posibilidad de incorporar la denominación a un nombre de dominio que refleja exactamente la misma y que claramente se identifica con un producto concreto y no con la actividad de la demandada.

Esta protección es especialmente singular en el caso que nos ocupa, puesto que la marca "Plátano de Canarias" es una marca notoria y renombrada dentro del mercado en el que la demandante opera. Además, dicha infracción queda patente por la manifiesta similitud del nombre de dominio con la marca "Plátano de Canarias", hasta el punto de crear confusión con la misma.

Este Experto, a tenor de las circunstancias que se han puesto de manifiesto en este caso, concluye que la demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio "www.platanodecanarias.es". *Sensu contrario*, este Experto interpreta que la demandante dispondría de aquellos títulos jurídicamente exigibles para ser considerado el legítimo titular del precitado nombre de dominio.

(iii) Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El hecho de que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o confusamente similar al de la demandante y que la demandada no tiene derechos o intereses legítimos, no resultan por sí mismos suficientes para estimar la demanda interpuesta solicitando la transmisión del nombre de dominio, siendo necesario revisar si la demandada actuó y actúa con mala fe en el registro y uso del nombre de dominio.

Deben ser ambos -registro y uso del nombre de dominio- los que hayan sido y/o sean realizados de mala fe por la demandada de tal suerte que el simple registro de mala fe no bastaría a los efectos de decretar que la demandada es merecedora del reproche jurídico de la transmisión forzosa del mismo.

A juicio de este Experto, resulta evidente que la demandada no ha podido ignorar que "Plátano de Canarias" es una marca ajena, registrada por una entidad dedicada a la promoción del comercio del producto "plátano de Canarias" y, en tanto que organismo intermediario oficial ante el Instituto Oficial de Calidad Agroalimentaria, a velar por el prestigio y fomento de la calidad en relación con el producto "plátano de Canarias". Aun teniendo en cuenta su mera tenencia pasiva, este Experto no puede no advertir que dicha conducta no demuestra buena fe alguna de la demandada en el registro y uso del nombre de dominio en disputa.

Con ocasión del análisis de la tenencia pasiva como suficiente para entender que existe mala

fe por parte de la demandada, el Caso Nº D2000-0003 seguido en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual nos da algunos de los aspectos fundamentales que se deberán dar para considerar la tenencia pasiva del nombre de dominio como realizada de mala fe: (i) los derechos previos de la demandante son notorios y gozan de una reseñable reputación en el mercado, y (ii) la demandada no ha probado en modo alguno haber llevado a cabo ningún uso de buena fe del nombre de dominio.

Considerando los factores citados en el párrafo anterior, los mismos se dan cita en este caso junto con el hecho de que, según alega la demandante y no contradice la demandada, la demandada no ha contestado en ningún momento al requerimiento que la demandante le hizo, de buena fe, intentando proceder a la transmisión sin recurrir a un procedimiento del tipo del presente.

Por todo lo anterior, este Experto considera que existe mala fe en el registro y uso del nombre de dominio por parte de la demandada al no acreditarse que la misma haya desempeñado o desempeñe una actividad de la misma índole que la demandante. Por este motivo, este Experto considera que la tenencia pasiva del nombre de dominio ante la ausencia de su uso únicamente resulta entendible si se persigue una finalidad especulativa, todo ello amparado en el artículo 2(j)(5) en relación con 2(j)(1) y 2(j)(2) del Reglamento del procedimiento para la prestación del servicio de resolución extrajudicial de conflictos para nombre de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES").

Así mismo, en apoyo de esta conclusión, se debe poner de relieve que el hecho de que la demandada no haya empleado el nombre de dominio directamente en un modo desleal hacia la demandante no debe dejar impune el hecho de que el registro realizado en las condiciones descritas en esta resolución fue especulativo. En este mismo sentido se pronuncia la decisión adoptada en el Caso Nº D2008-1862 seguido en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que resuelve ordenar en sentido similar al planteado por este Experto.

En definitiva, este Experto concluye que ha quedado suficientemente acreditada la intención de la demandada de registrar y usar de mala fe el nombre de dominio "www.platanodecanarias.es".

7. Decisión

Este Experto considera que el nombre de dominio "www.platanodecanarias.es" es idéntico a la marca "Plátano de Canarias" de las que es titular la demandante.

De la misma forma, resulta evidente que el actual titular, al contrario que la demandante, carece de cualquier derecho o interés legítimo sobre el dominio "www.platanodecanarias.es".

En definitiva, por la existencia de derechos previos de la demandante sobre la marca "Plátano de Canarias", estimo la pretensión de la demandante y, de acuerdo a ella, ordeno la transferencia del nombre de dominio www.platanodecanarias.es a esta última.

La presente Resolución se expide, dentro del plazo habilitado al Experto para dictarla desde su nombramiento, y por triplicado en Madrid en fecha 21 de septiembre de 2017.

Fdo: Samuel Martínez Rojas

Experto