

En Madrid, a 9 de julio de 2020, Julio Costas Comesaña, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por “Interparfums, S.A.”, frente a “Q. S.”, en relación con el nombre de dominio “rochas.es”, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- Mediante escrito fechado a 25 de mayo de 2020, la mercantil “Interparfums, Soci t  Anonyme” (en lo sucesivo, Interparfums o la demandante, indistintamente) formul  demanda de reclamaci n de dominio frente a “Q. S.” (en adelante, Q. S. o el demandado, indistintamente), en relaci n con el nombre de dominio “rochas.es” registrado ante la entidad p blica empresarial “Red.es” con fecha de alta el 19 de enero de 2019.

2.- La demanda se dirige contra Q. S., por ser la persona a cuyo favor consta concedido el referido nombre de dominio en la base de datos de Red.es.

3.- La demandante alega en la demanda ser una sociedad de nacionalidad francesa, titular de varias marcas registradas con efectos en Espa a, unas compuestas exclusivamente por el t rmino “rochas”, y otras que incluyen en su denominaci n adem s del t rmino “rochas” otros vocablos, como es el caso de las marcas “Madame Rochas”, “Eau de Rochas”, “Parfums Rochas”.

As  mismo, Interparfums alega en su demanda que el t rmino “rochas” goza de la protecci n reforzada otorgada por el art culo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en lo sucesivo, LM), al tratarse de una marca renombrada.

Es por ello que la demandante afirma que el registro del nombre de dominio “rochas.es” por el demandado se ha de entender como abusivo o

especulativo, de acuerdo con lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el código correspondiente a España (en el sucesivo Plan Nacional), y con lo establecido en el artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (en adelante, el Reglamento), por cuanto que en este caso concurren los requisitos que se exigen para que el registro sea calificado como abusivo o especulativo; a saber: 1) el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante ostenta derechos previos; 2) el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y 3) el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado con mala fe.

4.- En relación con el primero de los requisitos, en la demanda se alega que el nombre de dominio impugnado “rochas.es” es idéntico o similar a determinadas marcas de su titularidad, por lo que es inequívoco el riesgo de confusión entre ambos. Marcas sobre las que la demandante ostenta derechos previos en el sentido del artículo 2 del Reglamento.

A estos efectos, en su escrito de demanda, Interparfums invoca la existencia de los siguientes derechos previos en relación con las marcas que incluyen exclusivamente el término “rochas”:

- Marca Internacional nº. 583761 “ROCHAS” con una fecha de prioridad de 28 de febrero de 1992 para proteger y distinguir productos de las Clases 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25 y 26 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

- Marca Internacional nº. 697119 “ROCHAS” con una fecha de prioridad de 26 de julio de 1998 para proteger y distinguir productos de las Clases 14, 18 y 25 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

- Marca de la Unión Europea nº. 11563095 “ROCHAS” con una fecha de prioridad de 11 de febrero de 2013 para proteger y distinguir productos de la Clase 3 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Para acreditar el registro y vigencia de estas marcas, la demandante aporta como Anexo 3 de la demanda copia de extractos de la Organización

Mundial de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, OMPI) y de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante, EUIPO).

En cuanto a las marcas que incluyen el término “rochas” en su denominación junto con otros vocablos, la demandante adjunta como anexo 4 un listado de marcas registradas a su favor extraído de la base mundial de marcas de la OMPI, entre las que se encuentra la marca internacional nº 232108 “MADAME ROCHAS” con fecha de prioridad de 27 de mayo de 1960.

Al objeto de acreditar la alegación de que el término “rochas” goza de la protección del artículo 8 de la LM, en primer lugar, el demandante hace una semblanza del origen de Rochas (año 1925) y su expansión a lo largo de casi un siglo, hasta convertirse según afirma en un gran marca, icono de moda y belleza, reconocida por todo el público y presente en casi todo el mundo. A tal efecto, adjunta, como anexos 5 y 6, un conjunto de artículos publicados relativos a la biografía del fundador Marcel Rochas y de su mujer, así como a la actividad promocional e historia de la marca. Y para acreditar la expansión internacional, como anexo 7, adjunta un listado de marcas extraído de la base de mundial de datos de la OMPI sobre marcas con el término “rochas” registradas a favor de la demandante.

En segundo término, y en cuanto a la intensidad de uso de la marca “rochas” en España a la fecha de registro del nombre de dominio “rochas.es” (enero de 2019), Interparfums alega que la presencia de tales marcas en los medios de comunicación, redes sociales y en los puntos de venta es constante e intensa (anexos 8 y 9), estando posicionados los productos designados con la marca “rochas” en las principales cadenas de perfumería de España. Afirma también que la calidad de los productos distinguidos con las marcas “rochas” ha sido reconocida con la obtención de diversos galardones (anexo 10), y con el posicionamiento de diversos productos de la marca “rochas” entre los más vendidos en España en los años 2017 a 2019, según la empresa de investigación de mercado “NPD Group”.

5.- Continúa sen u escrito la demandante alegando que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio “rochas.es”, actuando de mala fe.

Para acreditar la concurrencia de este presupuesto, la demandante alega que basta con acreditar *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado sobre el término controvertido, afirmando a este respecto lo siguiente:

- a) Interparfums ostenta un derecho exclusivo y excluyente en España sobre el término “rochas”, por cuanto es titular de las distintas marcas “rochas” en España, gozando tal término de la protección reforzada que la LM depara a las marcas renombradas,
- b) El demandado no tiene licencia ni relación contractual alguna con la demandante que le permita utilizar la marca “rochas”, como tampoco ha recibido autorización para registrarla como nombre de dominio.
- c) El demandado no ha contestado a la carta de requerimiento enviada por la demandante a través del sistema habilitado al efecto por Red.es, en la que se le advertía de la infracción de los indicados derechos de exclusiva, y se le conminaba a la cesión del nombre de dominio controvertido (como anexo 11 se adjunta copia de la carta remitida).
- d) El dominio “rochas.es” se encuentra redirigido a una página web en la que se ofrece su compra, lo que a juicio de la demandante es un indicio de reconocimiento de falta de interés legítimo sobre el dominio (como anexo 12, se adjunta impresión de la página www.rochas.es en la que se anuncia la venta del dominio a través de la página web www.dan.com).

6.- Por último, en relación con el tercer requisito, la demandante sostiene que se cumple la exigencia de que el registro del dominio se haya sido realizado de mala fe, ya que considera acreditado que el mismo se ha llevado a término con el fin de venderlo a la demandante o a un tercero, por un precio que superaría notablemente el coste que puede tener el nombre de dominio.

Este extremo es acreditado mediante la aportación, como anexo 13, de copia de la negociación realizada por Interparfums para la compra del dominio controvertido a través de la página web www.dan.com

7.- Por las razones expuestas, la demandante solicita que el experto nombrado en el presente procedimiento dicte una resolución por la que le sea transferido el nombre de dominio “rochas.es”.

8.- Traslada la demanda al demandado, éste no ha presentado escrito de contestación dentro del plazo previsto al efecto.

II.- Fundamentos deontológicos.

1.- La finalidad fundamental perseguida por el sistema de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es) consiste en instaurar un sistema ágil y eficaz que permita hacer frente al registro especulativo o abusivo de aquellos nombres de dominio. Así se establece en el apartado cinco de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 34/2002, sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, conforme a la cual, “en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet se establecerán mecanismos apropiados para prevenir el registro abusivo o especulativo de nombres de dominio, el aprovechamiento indebido de términos de significado genérico o topónimos y, en general, para prevenir los conflictos que se puedan derivar de la asignación de nombres de dominio”. Idéntica finalidad u objetivo se reitera en la Disposición Adicional Única de la Orden Ministerial ITC/1542/2005, de 19 de mayo, por la que se aprueba el Plan Nacional de Nombres de dominio de Internet bajo el Código correspondiente a España, cuyo tenor literal es el siguiente: “Como complemento a este Plan y en los términos que permitan las disposiciones aplicables, la autoridad de asignación establecerá un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio en relación con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles. Este sistema de resolución extrajudicial de conflictos se basará en los siguientes principios: a)

Deberá proporcionar una protección eficaz frente al registro de nombres de carácter especulativo o abusivo, en especial cuando el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que exista algún derecho previo de los citados en el párrafo anterior”.

2.- El Plan Nacional, por lo demás, no se limita a enumerar los objetivos perseguidos a través del sistema de resolución extrajudicial de conflictos relativos a los nombres de dominio .es. Antes bien, también recoge una definición de lo que ha de entenderse por registro abusivo o especulativo. A estos efectos, la misma Disposición Adicional Única antes referida establece lo siguiente: “Se entenderá que existe un registro especulativo o abusivo cuando el titular del dominio haya registrado el mismo careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión y haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe”.

3.- El concepto de registro especulativo o abusivo recogido en el Plan Nacional, por otra parte, ha sido objeto de un amplio desarrollo a través del artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España. Establece aquel precepto que se entenderá que se ha producido un registro de carácter especulativo o abusivo, entre otros casos, cuando concurren los siguientes requisitos: a) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer derechos previos; b) El demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y c) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

4.- Conforme a lo expuesto, el primer presupuesto que se debe analizar a la hora de determinar si se ha producido un registro de carácter abusivo o especulativo de un nombre de dominio se refiere a la existencia de un riesgo de confusión entre el nombre de dominio objeto de litigio y otros términos sobre los que el demandante ostente derechos previos.

A estos efectos, el Reglamento de procedimiento para la resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España establece con claridad y precisión lo que ha de

entenderse por derechos previos. Así, el artículo 2 del Reglamento engloba dentro del concepto de “derechos previos” los siguientes: “1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España; 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte; 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.

En el caso que nos ocupa, el documento aportado como anexo 3 de la demanda acredita que el demandante es titular de las siguientes marcas denominativas con efectos en España:

- Marca Internacional nº. 583761 “ROCHAS” con una fecha de prioridad de 28 de febrero de 1992.

- Marca Internacional nº. 697119 “ROCHAS” con una fecha de prioridad de 26 de julio de 1998.

- Marca de la Unión Europea nº. 11563095 “ROCHAS” con una fecha de prioridad de 11 de febrero de 2013.

El documento aportado como anexo 2 de la demanda acredita que el nombre de dominio objeto de la demanda “rochas.es” fue registrado el 21 de enero de 2019.

Por lo tanto, no cabe duda de que las marcas “rochas” invocadas por la demandante constituyen un derecho previo en el sentido del artículo 2 del Reglamento.

5.- Entre el nombre de dominio objeto del presente procedimiento y los derechos previos señalados en el párrafo anterior de esta Resolución, por lo demás, existe una plena identidad. Así, el nombre de dominio se integra de forma exclusiva por el vocablo “rochas”, al que simplemente se añade el sufijo .es. Este vocablo, precisamente, es el único que integra las tres marcas denominativas

referidas de esta Resolución. Por consiguiente, como avanzábamos, cabe afirmar la existencia de una plena identidad entre ellos.

6.- En la medida en que el nombre de dominio objeto del presente procedimiento es completamente idéntico a las marcas internacionales prioritarias nº. 583761 y nº. 697119, y a la marca de la Unión Europea nº. 11563095, debemos concluir que en el caso que nos ocupa concurre el primer requisito exigido por el Reglamento para afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo.

Toda vez que se ha concluido que concurre este primer presupuesto en relación con las tres marcas denominativas “rochas” invocadas en la demanda, no resulta necesario pronunciarse respecto de la existencia de similitud apta para generar confusión entre el nombre de dominio objeto de la demanda y las marcas de titularidad del demandante integradas además de por el vocablo “rochas” por otros términos (marcas que están relacionadas en el documento identificado como anexo 4). Por la misma razón, tampoco es preciso pronunciarse en esta Resolución sobre la alegación del demandante relativa el carácter renombrado en España del término o de las marcas “rochas” en el sentido del artículo 8 de la Ley de Marcas.

7.- Para afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo, además y en segundo término, es preciso acreditar que el demandado carece de cualquier derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio objeto de controversia.

Este experto considera que este segundo presupuesto concurre también en el caso que nos ocupa. A estos efectos, en la demanda se afirma que el demandado no tiene licencia ni relación contractual alguna con la demandante que le permita utilizar la marca “rochas”, como tampoco ha sido autorizado para registrar tal vocablo como nombre de dominio. Se acredita, además, que la demandante ha intentado contactar con el demandado (anexo 11), enviándole una carta de requerimiento por medio del sistema habilitado por Red.es, en la que se le advertía de la infracción de derechos previos del demandante y se le conminaba a la cesación del nombre de dominio objeto de este procedimiento. Requerimiento que el demandado no contestó, como tampoco ha presentado

escrito de contestación a la demanda, pese a que él le incumbe la carga de la prueba de la existencia de un eventual derecho o interés legítimo.

Por lo tanto, es preciso concluir que en el caso que nos ocupa concurre el segundo presupuesto para afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo, toda vez que el demandado carece de derecho o interés legítimo alguno sobre el vocablo “rochas”.

8.- Finalmente, también se puede afirmar en el presente caso que el nombre de dominio “rochas.es” ha sido registrado de mala fe.

En este sentido, establece el artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España que se puede afirmar la mala fe en el registro o uso del nombre de dominio cuando concurren –entre otras- las siguientes circunstancias: “cuando 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”.

Pues bien, en el caso que nos ocupa ha resultado acreditado que el nombre de dominio “rochas.es” ha sido registrado por el demandando con la única finalidad de proceder a su venta por un precio muy superior al coste de un dominio de internet.

A esta conclusión se llega tomando en consideración los hechos siguientes: 1) No consta que el nombre de dominio “rocha.es” se haya utilizado; 2) el referido nombre de dominio se encontraba redirigido a una *parking page* que permitía su adquisición mediante la realización de una oferta económica (anexo 12); 3) la demandante a través de la página www.dan.com realizó una oferta para la compra del dominio objeto de este procedimiento, que fue rechazada por el destinatario de la oferta, que inicialmente asignó al nombre de dominio “rochas.es” el precio de \$ 5330, posteriormente rebajado a \$ 5100 (anexo 13).

Teniendo en cuenta estos hechos, así como la notable implantación y presencia nacional e internacional de los distintos productos distinguidos con las marcas denominativas compuestas exclusivamente o en compañía de otros vocablos por el término “rochas”, las intensas campañas publicitarias realizadas por el demandante y la presencia de los productos distinguidos con las marcas “rochas” o que incluyen ese vocablo en las principales cadenas de distribución minorista en España, este experto concluye que el nombre de dominio “rochas.es” ha sido registrado de mala fe por el demandado.

Por las razones expuestas,

RESUELVO:

1.- Estimar la demanda formulada por “Interparfums, S.A.”, frente a “Q. S.”, en relación con el nombre de dominio “rochas.es”.

2.- Ordenar la transferencia del nombre de dominio “rochas.es” a la demandante “Interparfums, S.A.”.

En Madrid, a 9 de julio de 2020