

Procedimiento núm: 201603a001.audiofactory.es

Demandante: C.F.L.

Representante: Sergio Falcón Arroyo

Demandado: Sonosalud, S.L.

Representante:

Agente Registrador del Demandado: Key-Systems GmbH. Im Oberen Werk 1 DE-66386 St. Ingbert (Alemania) info@key-systems.net

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 de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES")

Procedimiento Núm. 201603a001.audiofactory.es

D. C.F.L. v. SONOSALUD, S.L.

I. LAS PARTES

El Demandante en el presente procedimiento es D. C.F.L. .

La Demandada en el presente procedimiento es la mercantil SONOSALUD, S.L., en su calidad de titular registral del nombre de dominio objeto de controversia.

II. EL NOMBRE DE DOMINIO Y EL AGENTE REGISTRADOR

El nombre de dominio objeto de controversia es www.audiofactory.es

Según consta en el Registro de la Entidad Pública Empresarial RED.ES, el citado nombre de dominio se registró el 23 de noviembre de 2010 a favor de la Demandada SONOSALUD, S.L. Consta asimismo como fecha de caducidad del referido dominio el 23 de noviembre de 2016.

El agente registrador acreditado a través del cual la Demandada procedió a registrar el citado nombre de dominio es KEY-SYSTEMS GmbH, según se desprende de la documentación aportada al presente Procedimiento.

III. ITER PROCEDIMENTAL

Con fecha 10 de marzo de 2016 tuvo entrada en la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de ADIGITAL la demanda relativa al nombre de dominio www.audiofactory.es instada por D. C.F.L. .

A petición de la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de ADIGITAL, el día 14 de marzo de 2016 la Entidad Pública Empresarial RED.ES procedió al bloqueo del nombre de dominio objeto de controversia.

La Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de ADIGITAL dio traslado de la demanda a la parte Demandada en fecha 16 de marzo de 2016.

La Demandada no ha procedido a presentar escrito de contestación, por lo que, de conformidad con el artículo 30 del Reglamento del procedimiento para la prestación del servicio de resolución extrajudicial de conflictos de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES"), la Demandada se halla en situación de rebeldía.

La Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de ADIGITAL decidió nombrar Experto a D. José María Baños Pita y darle traslado del expediente del presente Procedimiento el día 11 de abril de 2016, quien recibe notificación del nombramiento en la misma fecha.

IV. 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:

En fecha 13 de noviembre de 2001 se constituye la mercantil AUDIOTOOLS IBERICA, S.L., comenzando a operar en el mercado bajo la marca "AUDIOFACTORY".

En fecha 8 de julio de 2008 se concede a la mercantil AUDIOTOOLS IBERICA, S.L. la marca nacional denominativa "AUDIOFACTORY" con número de expediente 2795113, y que se encuentra actualmente vigente.

En fecha 18 de noviembre de 2008, teniendo en cuenta que el nombre de dominio www.audiofactory.es se encontraba registrado en esa fecha por la empresa AUDIO RACING MARBELLA, S.L., la mercantil AUDIOTOOLS IBERICA, S.L. procede al registro del nombre de dominio www.audio-factory.es.

Por su parte, la Demandada (empresa competidora de AUDIOTOOLS IBERICA, S.L.) registró el nombre de dominio objeto del presente Procedimiento www.audiofactory.es (en adelante audiofactory.es) en fecha 23 de noviembre de 2010, al quedar dicho dominio liberado por la anterior titular AUDIO RACING MARBELLA, S.L.

A este respecto, y según se desprende de las manifestaciones realizadas por el Demandante, el referido dominio nunca ha tenido un contenido propio, sino que ha sido utilizado desde su registro por parte de la Demandada con la única finalidad de redirigir tráfico a otro sitio web titularidad de la Demandada, concretamente a www.audifonofactory.com.

Por su parte el Demandante es Administrador Único y Socio Único de la mercantil titular de la denominación social AUDIO PRICE, S.L.U. desde la fecha de constitución de dicha sociedad mercantil el día 9 de septiembre de 2008, cuyo objeto social consiste en "la

compraventa, comercialización, fabricación, distribución, representación, importación, exportación, reparación e instalación de bienes y servicios destinados a la mejora auditiva, especialmente audífonos, aparatos de audiometría, y de diagnóstico y terapia del oído, incluidos sus complementos y accesorios; así como la actividad de servicios en toda su extensión de Audioprotesistas”, según se desprende de los Estatutos Sociales de dicha sociedad aportados al presente Procedimiento por el Demandante.

El Demandante también es titular de la marca comunitaria núm. 009198185 “AUDIOFACTORY”, con fecha de registro el 14 de enero de 2011, y con fecha de presentación el 24 de junio de 2010, conforme a la Copia Certificada del Certificado de registro de la OAMI aportado por el Demandante, y como ha sido comprobado por este Experto en el localizador de marcas comunitarias eSearch plus de la EUIPO.

Asimismo, el Demandante es titular de la marca nacional española denominativa núm. 2795113 “AUDIOFACTORY” con fecha de registro en 8 de julio de 2008, tal y como ha acreditado el Demandante mediante aportación del Certificado de transferencia de signos distintivos de fecha 5 de septiembre de 2012 y según ha sido comprobado por este Experto en la base de datos SITADEx de la OEPM.

V. ALEGACIONES DE LAS PARTES

A/ DEMANDANTE

Alega el Demandante ser titular de **(i)** la marca nacional española núm. 2795113 “AUDIOFACTORY” con fecha de registro de 8 de julio de 2008 y **(ii)** la marca comunitaria núm. 009198185 “AUDIOFACTORY” con fecha de presentación de 24 de junio de 2010 (en adelante referidas conjuntamente como las Marcas), ambas en vigor y válidamente registradas ante la OEPM y ante la OAMI respectivamente.

Teniendo en cuenta la fecha de registro del dominio audiofactory.es (23 de noviembre de 2010) realizado por la Demandada, el Demandante estima que ostenta “derechos previos” sobre el referido nombre de dominio.

Igualmente, el Demandante alega *“a día de hoy, no hay ninguna referencia en internet a que el dominio se haya utilizado de forma independiente para un sitio web o correo electrónico que no sea de C.F. (enlace), y de hecho Google muestra resultados de audiofactory.es cuando alguien busca “audiofactory.es”, por lo que la Demandada carecería de derechos o intereses legítimos.*

En el informe aportado junto con la demanda firmado por la Agencia de marketing Zuzumba se alega en cuanto al registro y utilización del nombre de dominio manera abusiva y de mala fe que *“la empresa demandada SONOSALUD, S.L. ha registrado el dominio de nuestro cliente para redireccionarlo automáticamente a otra página de su propiedad www.audifonofactory.com aprovechándose de manera fraudulenta de aquellos clientes que busquen por marca nuestro dominio y redireccionarlos hasta el suyo”.*

En este sentido, el referido informe concreta que *“desde hace prácticamente 6 años, el*

dominio audiofactory.es (...) está siendo usado únicamente como redirección a audifonofactory.com, página puerta de Sonosalud S.L. (...) con la única intención de captar clientes que escriban el dominio (se entiende el dominio titularidad del demandante www.audio-factory.es) por error”.

De acuerdo con lo anterior, el Demandante reclama formalmente el uso y disfrute del dominio audiofactory.es considerando que está siendo utilizado de forma ilegítima por la Demandada “*para su propio lucro a base de confundir a los usuarios de la marca*”.

B/ DEMANDADA

La Demanda no ha presentado escrito de alegaciones a la Demanda del presente Procedimiento, por lo que se encuentra en rebeldía conforme al artículo 30 del Reglamento del procedimiento para la prestación del servicio de resolución extrajudicial de conflictos de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”).

VI. ANÁLISIS

La resolución del presente procedimiento por parte del Experto se realiza conforme 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 para la prestación del servicio de resolución extrajudicial de conflictos de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (en adelante Reglamento RED.ES), y conforme al Reglamento aprobado en fecha 24 de febrero de 2007 por el Comité para la Resolución extrajudicial de conflictos de nombres de dominio de ADIGITAL (en adelante Reglamento ADIGITAL).

De acuerdo con el artículo 21 a) del Reglamento RED.ES., el Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes.

Asimismo, y de conformidad con el artículo 13 b) (vii) del Reglamento RED.ES, la Demandante debe probar la presencia de cada uno de los siguientes elementos:

- a) que 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) que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda, y
- c) que el nombre de dominio ha sido registrado o se está utilizando de mala fe.

Se procede a analizar a continuación la concurrencia de los anteriores elementos en el caso del presente Procedimiento.

a) Nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos

El Demandante ha acreditado ser titular de las Marcas nacional y comunitaria denominadas

AUDIOFACTORY, ambas en vigor y registradas por el Demandante con anterioridad al registro del nombre de dominio audiofactory.es. Asimismo, el Experto ha podido corroborar la titularidad y las fechas de registro y presentación en las bases de datos online de la OEPM y de la EUIPO respectivamente.

En este sentido, y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.f) 1. Del Reglamento ADIGITAL y el artículo 2 del Reglamento RED.ES, las Marcas deben ser consideradas como activos de propiedad industrial (“*marcas registradas*”) con efectos en España sobre las que el Demandante posee Derechos Previos a efectos del presente Procedimiento.

La identidad entre las Marcas y el nombre de dominio objeto del presente Procedimiento resulta evidente, al coincidir plenamente la denominación “AUDIOFACTORY”.

Asimismo, el Demandante ha acreditado el uso de las Marcas mediante las capturas de pantalla de los resultados de búsqueda en Google al introducir el término “audiofactory”.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto en el presente apartado, este Experto considera que **existe identidad entre el nombre de dominio objeto de controversia y las marcas sobre las que el Demandante ostenta Derechos Previos.**

b) Carencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada sobre el nombre de dominio objeto de la Demanda

Considerando que la normativa vigente en España en materia de nombres de dominio no especifica qué debe entenderse por “derechos o intereses legítimos”, el Experto realizará a continuación un análisis desde la normativa aplicable en materia de marcas.

En este sentido, ha quedado acreditado que el Demandante es titular de las Marcas española y comunitaria con la denominación “AUDIOFACTORY”.

El artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante Ley de Marcas) especifica los derechos reconocidos al titular de una marca con efectos en España:

“ 1. El registro de la marca confiere a su titular el *derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.*

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.

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.***
- 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.*

4. El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal.

5. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a la marca no registrada «notoriamente conocida» en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2.”

De acuerdo con el artículo anteriormente citado, resulta evidente que la utilización de la marca “AUDIOFACTORY” por parte de la Demandada en el nombre de dominio objeto de controversia es contrario a los derechos conferidos por la legislación marcaria a favor del Demandante titular de las Marcas.

De hecho, el artículo 34.3 e) de la Ley de Marcas faculta al titular (en este caso el Demandante) a prohibir el uso del signo distintivo “*en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio*”.

Por lo tanto, la utilización por la Demandada de la denominación “AUDIOFACTORY” (la cual coincide plenamente con la denominación de las Marcas titularidad del Demandante) como nombre de dominio implica (i) la infracción de los derechos marcarios correspondientes al Demandante y, consecuentemente, (ii) la carencia de un interés legítimo por parte de la Demandada sobre el nombre de dominio objeto de la demanda.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto en el presente apartado, este Experto considera que **la Demandada carece de derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio objeto de la Demanda.**

c) Registro o utilización del nombre de dominio de mala fe.

Ha de tenerse en cuenta que la Demandada procedió al registro del nombre de dominio infringiendo los derechos marcarios del titular Demandante, lo cual implica en sí mismo un registro o utilización del nombre de dominio de mala fe.

Igualmente, resulta necesario destacar en este apartado que, conforme a las alegaciones del Demandante y según ha podido comprobar este Experto, el nombre de dominio audiofactory.es se encuentra vacío de contenido y simplemente redirige al sitio web de la Demandada www.audifonofactory.com.

Lo anterior concuerda con las alegaciones esgrimidas por el Demandante y apoyadas por el informe de la Agencia de marketing Zuzumba señalando que el dominio objeto de controversia está siendo usado con el único fin de captar tráfico de clientes que introduzcan la denominación AUDIOFACTORY en su navegador.

Asimismo, considerando que la Demandada ha mantenido el dominio audiofactory.es vacío de contenido con el único propósito de redirigir tráfico a su sitio web www.audifonofactory.es, debe considerarse igualmente este acto como un acto de mala fe en sí mismo, lo cual podría implicar igualmente la realización de actos desleales conforme a la normativa vigente en materia de competencia desleal (aprovechamiento de la reputación ajena).

Por último, el hecho de que la Demandada se encuentre en Rebeldía y no haya aportado al presente Procedimiento alegación y/o prueba alguna que acredite un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio audiofactory.es refuerza la tesis de que la demandada haya podido registrar y utilizar el nombre de dominio audiofactory.es de mala fe.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto en el presente apartado, este Experto considera que **ha existido mala fe en el registro y utilización del nombre de dominio de mala fe por parte de la Demandada.**

VII. DECISIÓN

A tenor del análisis de las alegaciones, hechos, evidencias y argumentaciones realizadas en el marco del presente Procedimiento, este Experto considera acreditado que:

- I. El nombre de dominio audiofactory.es registrado por la Demandada es idéntico a las Marcas “AUDIOFACTORY”, cuyo registro o fecha de presentación es anterior al del Nombre de Dominio, por lo que el Demandante posee Derechos Previos sobre la referida denominación.
- II. La Demandada carece de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio audiofactory.es
- III. El nombre de dominio ha sido registrado y utilizado de mala fe por la Demandada.

Conforme a lo anterior, y considerando que en el presente caso concurren todas las circunstancias exigidas en el artículo 13 b) vii del Reglamento RED.ES, procede ESTIMAR LA DEMANDA Y CONCEDER LA TRANSFERENCIA DEL NOMBRE DE DOMINIO AUDIOFACTORY.ES AL DEMANDANTE.

La presente Resolución se expide dentro del plazo de quince días establecido por el Reglamento al Experto para dictarla y por triplicado.

Madrid, 3 de mayo de 2016.

Fdo. José María Baños Pita

Experto Designado