

RESOLUCIÓN DEL EXPERTO DESIGNADO

Procedimiento núm: 200603c0012Consumer

Demandante: Centros Comerciales CECO, S.A.

Representante: R.M.T.Z.

Demandado: Adlead Internet, S.L.

Representante:

Agente Registrador: Hostalia Internet, S.L.

1. Las Partes

La parte demandante es CENTROS COMERCIALES CECO, S.A, una sociedad mercantil legalmente constituida y existente conforme a las leyes de España, teniendo su domicilio social en c/ s/n, Elorrio C.P ##### de Bizkaia.

La parte demandada es ADLEAD INTERNET, S.L, sociedad mercantil legalmente constituida y existente conforme a las leyes de España, teniendo su domicilio social en c/....., ##, #º, ##### Bilbao, Bizkaia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio en disputa es "wwwconsumer.es" (el "Nombre de Dominio").

El registro del nombre de dominio en disputa se efectuó ante HOSTALIA INTERNET, S.L. ("el Registrador"), con domicilio en calle #, #º, C.P##### Bizkaia.

3. Historia Procedimental

El 7 de marzo de 2006, la Demandante presentó su demanda a través de correo electrónico y en documentos originales, respectivamente, junto con la debida

autorización a favor de quien presenta la demanda y el justificante de pago de las tarifas y honorarios del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo “.es”; solicitando la CANCELACION del nombre de dominio “wwwconsumer.es”, todo ello de acuerdo con el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio .es

AECCEM acusó recibo de la demanda el día 9 de marzo de 2006, acordando dar traslado de la misma al demandado. El 16 de marzo de 2006 AECCEM dio traslado de la misma al demandado y al Registrador, por correo electrónico y por correo postal, tal y como consta en el expediente que me ha sido entregado.

El 3 de Abril de 2006, la Demandada presentó escrito de contestación a la demanda, con sus documentos y copias y carta de autorización por correo electrónico y por correo postal, que fue recibido por AECCEM el 5 de abril de 2006.

El 7 de Abril quien suscribe fue designado Experto para la resolución de la presente controversia, con traslado del expediente que forma el procedimiento el día 10 de abril de 2006, tras el oportuno examen de imparcialidad e independencia, para que en el plazo de quince días naturales emita la oportuna resolución extrajudicial.

4. Antecedente de Hechos

Los siguientes hechos se consideran probados:

La Demandante, Centros Comerciales CECO, S.A. es titular de diversos registros marcarios, entre ellos, la marca comunitaria € CONSUMER registrada en varias clases del Nomenclator Internacional, cuyo constancia registral acompaña de Documento 1 (consulta base de datos OAMI-ONLINE) y que este Experto ha podido constatar, así como la marca mixta E CONSUMER en las clases 1 a 42 y que acredita mediante Documento 2 (extracto base de datos OEPM).

Es evidente pues que la Demandante se ha preocupado de proteger la denominación “€ CONSUMER” como signo distintivo ante los Registros pertinentes, considerando asimismo la demandante que su marca es notoria y renombrada.

Por otro lado, la demandante, CENTROS COMERCIALES CECO, S.A., quizás en un intento de ajustarse al modelo facilitado por la AECCEM, facilita pocos datos

relativos a las características de la demandante, extremo éste que, si bien podría haber sido solicitado a la parte por este Experto de acuerdo con las facultades que le atribuye el artículo 18, este Experto ha sustituido dicha petición por la información que el propio Experto ha podido recabar en Internet.

La demandante pertenece al Grupo Eroski, grupo de distribución de productos y servicios de gran consumo, siendo sus marcas y productos ampliamente conocidos por el público en general. El Grupo Eroski al que pertenece la demandante, cuenta con especial implantación en el mismo territorio donde reside la demandada, Bizkaia, así como en el resto del territorio español.

El dominio www.consumer.es fue registrado por el demandado ADLEAD INTERNET, S.L. el día 13 de diciembre de 2005. No se ha podido acceder a visualizar los contenidos que ofrece la página al estar el mismo bloqueado, tal y como establece el Reglamento, pero si ha podido observar la documentación aportada por la demandante respecto al contenido de la página del demandado.

El domicilio social de la demandada, según consta en la documentación aportada por la misma, es Plaza, número #, #º #, de Bilbao, sin embargo en sus comunicaciones designa como domicilio el de c/....., ##, #º de Bilbao.

Como soporte de su contestación a la demanda, la demandada no ha aportado prueba documental alguna, salvo la escritura de constitución de la sociedad mercantil.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que es titular de la marca comunitaria número 2.194.546 y de las marcas nacionales 2.159.181 a 2.159.222. Que los citados registros son notorios y renombrados. Que la existencia de registros de unas marcas que gozan de notoriedad y renombre como es la marca CONSUMER, es motivo suficiente para declarar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

Que además dicho dominio ha sido utilizado para crear una página web que explota y utiliza la marca CONSUMER para distinguir la misma y ofrecer servicios y conexiones a productos y servicios que son competencia directa de los que se distinguen con la marca CONSUMER.

Alega además que la demandada está domiciliada en el mismo domicilio que el Registrador HOSTALIA, y que ha solicitado otros dominios consistentes en suprimir el punto que sigue a “www” y que precede al nombre de dominio que coincide con otras tantas marcas notorias y renombradas como eroski, euskaltel, serenet, kutxa, etc. Que dicho registro se ha efectuado de mala fe.

Finalmente solicita el bloqueo del nombre de dominio por parte de RED.ES y la cancelación del nombre de dominio.

B. Demandada

La Demandada contestó la demanda reconociendo que **“la parte demandante ante los documentos aportados en la demanda es titular de marcas que pueden coincidir con el nombre de dominio”**.

Que la marca registrada por la demandante es una marca mixta formada por un denominativo más un gráfico. Que para que un nombre de dominio sea idéntico a la marca el cotejo debe hacerse letra por letra, y en el presente caso, los términos a comparar son “econsumer” frente a “wwwconsumer”. Alega que no se produce una identidad de la marca con el nombre de dominio, así como que considera que “consumer” es un nombre genérico.

Que la demandante no ha probado que Adlead carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, que está conformado por nombres genéricos. Adlead es una empresa dedicada a la publicidad on-line, y su intención ha sido la de creación de un portal donde anunciantes, webmasters y consumidores en general encontrasen un punto de encuentro para el desarrollo de sus actividades u oportunidades de negocio, ocio, entretenimiento, etc. Que Adlead hace un uso legítimo y leal del nombre de dominio sin intención de desviar a los usuarios de manera equívoca.

Respecto al registro o uso de mala fe, indica que Adlead no tiene ningún vínculo con su Agente Registrador, ni tiene nada que ver con otros procedimientos de registro, ni en la actualidad se halla ubicada en el mismo domicilio que su Agente Registrador. Concluye indicando que no ha habido un mal uso del registro del nombre de dominio y que no concurre ninguno de los tres requisitos exigidos para la cancelación o traspaso del nombre de dominio.

6. Análisis y Razonamientos

De acuerdo con el artículo 21 a) del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es), el Experto resolverá la Demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes.

Analizadas las alegaciones y documentos presentados por las partes, y de conformidad con el artículo 13 vii) del Reglamento de Red.es y el 17 vii) del Reglamento de AECEM, que establecen que el Demandante debe probar la presencia de cada uno de los siguientes elementos: (a) que el nombre de dominio registrado por la Demandada es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y, (b) los motivos por los que debe considerarse que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda; y, (c) los motivos por los que debe considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o se esté utilizando de mala fe, a continuación se tratarán individualizadamente los citados elementos.

(a) que el nombre de dominio registrado por la Demandada es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos;

El primer requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y una marca ajena, y que el Demandante tenga derechos sobre dicha marca.

Ha quedado suficientemente acreditado que el demandante es titular registral de varias marcas mixtas españolas y comunitarias consistentes en la denominación € CONSUMER.

Las alegaciones efectuadas por el demandado respecto a que la marca registrada consumer está compuesta por un término genérico, no pueden ser objeto de discusión en este procedimiento, sino en los Tribunales de Justicia, no siendo misión del Experto decidir si las marcas del Demandante son o no nulas o carentes de protección por su carácter genérico.

Constatada la vigencia y titularidad de las marcas de la demandante, procede compararlas con el nombre de dominio <wwwconsumer.es>. Y a este respecto, debe tenerse presente que la comparación entre los signos ha de hacerse prescindiendo del sufijo correspondiente al nombre de dominio de primer nivel, según se establece en numerosas decisiones ya dictadas conforme a la Política UDRP en procedimientos derivados de controversias sobre nombres de dominio genéricos, que cuentan con una mayor trayectoria litigiosa que los nombres de dominio .es. Asimismo, deben obviarse los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes técnicos de los nombres de dominio impiden en éstos la existencia de esos elementos. Y tampoco es importante, que el nombre de dominio reproduzca en minúsculas, una marca en la que figuran letras mayúsculas (Caso OMPI N°. D-2000-1199, United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and D.E.).

El símbolo €, de acuerdo con las normas de sintaxis existentes para la asignación de nombres de dominio bajo .es, no puede formar parte de un nombre de dominio, que tan sólo admite los caracteres pertenecientes al alfabeto inglés de la “a” a la “z”, los dígitos del 0 al 9 y el guión, siempre que este no sea ni el primer ni el último carácter del nombre de dominio. Lo mismo sucede con el símbolo “&”, objeto de las siguientes resoluciones, en las que no se considera al mismo como un elemento propiamente distintivo pese a formar parte integrante de una denominación o marca registrada (Caso OMPI N°. D2005-0728, Bang & Olufsen a/s v. Unasi Inc.; Caso OMPI N° D2000-1511, Telstra Corporation Limited v. P.L., M.S. and R.L.

El propio demandado en su primera alegación indica expresamente que la marca registrada por el demandante es una marca mixta, que incluye un elemento gráfico y un elemento denominativo, así como que es un criterio consolidado en otras

resoluciones dictadas en casos tramitados ante el Centro de Mediación y Arbitraje OMPI, que en la comparación entre los signos, los elementos gráficos deben ser omitidos, puesto que no pueden ser incluidos como parte del nombre de dominio por cuestiones técnicas.

A pesar de ello, el demandado se olvida inmediatamente de sus propios argumentos y determina que los elementos a comparar deben ser “econsumer” frente a “wwwconsumer”, términos éstos que incluyen por un lado, un elemento gráfico, y por otro, la triple w que identifica el entorno World Wide Web. En opinión de este Experto, la utilización del la triple w, se considera más como una argucia comercial para aprovecharse de un nombre ya identificado por el consumidor, que un distintivo para la creación un espacio donde ofrecer productos y servicios diferentes a los del titular de la marca que recuerda.

Por otro lado, el símbolo €, si bien forma parte de la marca registrada, como marca gráfica, no se traduce ni se pronuncia cuando se lee, de forma que en la mente del consumidor se identifican los productos y servicios que se ofrecen bajo esa denominación como productos y servicios de Consumer.

A mayor abundamiento, como se desprende de la documentación aportada por la demandante, ésta utiliza indistintamente el término € CONSUMER y el término CONSUMER, para ofrecer sus productos y servicios al consumidor, como es de ver en la página web <http://www.consumer.es>, (documento 8 de la demanda), y es conocida por el público en general bajo la denominación CONSUMER.

Así pues, la única diferencia entre la marca registrada y el nombre de dominio, al margen de que el termino va precedido por la triple w, elemento que de por sí ya ha sido considerado como elemento de mala fe en otras resoluciones basadas en la política UDRP, es la supresión del símbolo gráfico €.

Por lo tanto, este Experto considera acreditado que existe una semejanza entre el nombre de dominio de la Demandada hasta el punto de crear confusión con las marca gráficas € CONSUMER y E CONSUMER registradas por la demandante.

(b) los motivos por los que debe considerarse que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda;

Este Experto entiende que no existe fundamento, ni la Demandada ha presentado evidencia alguna en contrario, confirmando que la Demandada tenga algún derecho o legítimo interés con respecto al nombre de dominio, toda vez que los contenidos ofrecidos en su página resultan meros enlaces a otras páginas en francés, sin que exista ninguna referencia, consejo o ayuda al pretendido servicio al consumidor que argumenta en su escrito de contestación.

La demandante ha alegado que la demandada ha procedido al registro de otros dominios de forma abusiva o especulativa. Entiende éste Experto que en algunos casos la demandante confunde registros efectuados por el Registrador, con registros efectuados por la propia demandada, pero es cierto que en alguno de los casos citados aparece la demandada como titular del nombre de dominio configurado de la misma forma, es decir, eliminar el punto que separara la triple w del nombre de dominio de segundo nivel, como wwwkutxa.es.

La Demandada no ha ofrecido una explicación convincente de los motivos por los que optó por el registro del nombre <wwwconsumer> precedido de la triple w, sino más bien al contrario, al indicar expresamente que la triple w que precede al término consumer, es buscada expresamente para no infringir derechos de otros titulares, luego reconoce explícitamente que es consciente previamente de que se produce esa identidad con las marcas registradas por la demandante. Por otro lado, si su actividad es la de la publicidad on-line para poner en contacto en un portal a anunciantes, webmasters y consumidores, no se ofrece ni en el mismo portal ni en la contestación a la demanda una explicación razonable por la cual el término escogido por la demandada es “consumer” y no “webmaster” o “anunciantes”, ni tampoco por qué el término es inglés pese a que los contenidos de la página están en lengua francesa.

No ha ofrecido tampoco argumentos que demuestren que el demandado es conocido por ese nombre, ni antes ni después de la fecha de registro del nombre de dominio, motivos por los que considero que el demandado carece de derechos o intereses legítimos para registrar el nombre de dominio en litigio.

(c) los motivos por los que debe considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o se esté utilizando de mala fe;

La mala fe a la hora de registrar el nombre de dominio ha de ser probado por la demandante, mala fe referida a la intención o finalidad de la persona que registra el nombre de dominio. En su escrito de demanda, y en la documentación adjunta a la misma, la demandante ha probado como, por lo menos en otra ocasión, el demandado ha procedido al registro de denominaciones coincidentes con marcas notorias precedidas de la triple w, <www> sin un punto de separación. Así, la compañía demandada registró el nombre de dominio <wwwkutxa.es>. Este hecho, unido al del caso que nos ocupa, permite concluir que la finalidad o intención del demandado al registrar el nombre de dominio fue el de atraer para sí a usuarios que en realidad pretendían dirigirse a la página <http://www.consumer.es>

Por otro lado, es difícil pensar que la Demandada no hubiese estado familiarizada con la denominación € CONSUMER, con su marca comercial y actividades de la Demandante. Este Panel así mismo considera que la Demandada al registrar y usar el nombre de dominio bajo disputa, intencionadamente procuraba atraer, para obtener ganancias comerciales, a usuarios de Internet a su sitio en la red u otras ubicaciones en línea, al crear una probabilidad de confusión con la marca de la Demandante.

También es un elemento inherente a la mala fe en el registro y posterior uso del nombre de dominio, el hecho de que el demandado, amén de la notoriedad e implantación del Grupo Eroski y de Consumer en su territorio de residencia, únicamente introduciendo el término “Consumer” en cualquiera de los buscadores de Internet ya hubiera podido saber que esa denominación estaba fuertemente asociada al grupo de empresas donde se integra la demandante. En este sentido existen múltiples resoluciones conforme a la Política UDRP que abundan en la obligación del futuro titular de realizar unas mínimas comprobaciones previas antes de registrar un dominio de Internet, al efecto de evitar vulneraciones de derechos de terceros (p.ej. Caso OMPI N° D2000-0647 Société Le Monde interactif c/ Monsieur E. F.).

7. Decisión

En virtud de lo anterior, y en consideración a que la Demanda cumple con los requisitos formales para este tipo de procedimientos de disputa de dominios, así como a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que fueron presentadas, y a la confirmación concluyente de la presencia de cada uno de los elementos contemplados en el artículo 13 del Reglamento, y de acuerdo con las manifestaciones y documentos que fueron presentados, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 17 y 21, este Experto decide:

- (1) que el Nombre de Dominio registrado por la Demandada es confusamente similar a la marca €CONSUMER de la Demandante;
- (2) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al Nombre de Dominio de wwwconsumer.es;
- (3) que el Nombre de Dominio wwwconsumer.es ha sido registrado y usado de mala fe por la Demandada.

Que el nombre de dominio, conforme a lo solicitado por la demandante debe ser **CANCELADO**.

Barcelona, 21 de abril de 2006

Judit Barnola
Experto Designado