

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y MARKETING RELACIONAL (AECEM)

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”)

RESOLUCIÓN DEL EXPERTO

Procedimiento Num. 200607c0025expomobi

Galerías Tarragona, S.A. v. D. I. A. A.

1. LAS PARTES

El Demandante en el presente procedimiento es la mercantil Galerías Tarragona, S.A., con C.I.F. ##### y domicilio en el XXXXXXXX número ##, XXX, C.P. ##### Balaguer, Lleida (en adelante, el “Demandante”).

El Demandado en el presente procedimiento es D. I.A.A. con domicilio en la XXXXXXXX Cigales, Valladolid, quien aparece, asimismo, como titular registral del nombre de dominio objeto de la presente controversia según consta en la base de datos ESNIC (www.nic.es) relativa a la información registral del nombre de dominio en disputa (en adelante, el “Demandado”).

No obstante lo anterior, es necesario poner de manifiesto la discrepancia existente entre los datos de identificación del Demandado y los que se consignan en el escrito de contestación a la demanda recibido por AECEM: en dicho escrito de contestación aparece como titular del nombre de dominio y firmante del documento D. I. A. C., con domicilio en la calle XXX #, portal #, XX #, C.P. ##### Arroyo de la Encomienda, Valladolid. En todo caso, además de la coincidencia con el nombre y primer apellido del Demandado, el firmante del escrito de contestación a la demanda utiliza la misma dirección de correo electrónico lxxxx@lxxxx (desde la que envía su escrito de contestación) que se atribuye al titular del nombre de dominio tanto en la base de datos ESNIC como en el escrito de demanda. Se ha solicitado por este Experto al Demandado que clarifique esta discordancia sin que, transcurrido el plazo que le fue concedido para aportar las aclaraciones oportunas, se haya recibido respuesta. No obstante lo anterior, ante la confusión relativa a este punto (no aclarada por el Demandado), como sea que la demanda fue debidamente notificada al domicilio y a la dirección electrónica del Demandado, y a la vista de las coincidencias evidentes en una parte de los datos del Demandado con los consignados por el firmante del escrito de contestación (enviado precisamente por medio de correo electrónico desde la dirección del Demandado), quien manifiesta la completud, legitimidad y exactitud de todo su contenido, cabe asumir la identidad entre el Demandado y la persona que contestó la demanda, y que las discrepancias en algunos de dichos datos son atribuibles a algún error en la inclusión de datos en el proceso de registro del Nombre de Dominio objeto de controversia.

2. EL NOMBRE DE DOMINIO Y EL REGISTRADOR

El nombre de dominio objeto de la presente controversia es “expomobi.es” (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

El citado nombre de dominio se registró el 12 de noviembre de 2005 y el titular registral de dicho nombre de dominio, según consta en la base de datos ESNIC, es la persona física D. I.A.A.

El Agente registrador acreditado a través del cual el Demandado procedió a registrar el citado nombre de dominio es Interdomain, S.A., con domicilio en la calle XXXXX, ## XXXXX, pta. #, ##### Madrid, según se desprende de la documentación aportada al presente Procedimiento.

3. ITER PROCEDIMENTAL

En fecha 14 de julio de 2006 tuvo entrada en la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM la demanda (junto con los documentos que la acompañan, instada por D. J.G.P., con D.N.I. num. #####X en su calidad de apoderado del Demandante), solicitando la TRANSMISIÓN del Nombre de Dominio “expomobi.es” y su bloqueo hasta que quede solucionada la presente controversia.

Con fecha 17 de julio de 2006 se procedió al bloqueo del Nombre de Dominio de acuerdo con lo que establece el 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”).

El 3 de agosto de 2006 se dio traslado de la demanda al Demandado y al Agente registrador, por correo electrónico y por correo postal, tal y como consta en el expediente que me ha sido entregado.

El 18 de agosto de 2006 se presentó escrito de contestación a la demanda enviado por correo electrónico desde la dirección lxxxx@lxxxx (es decir, la misma dirección de correo electrónico que consignó el Demandado al registrar el Nombre de Dominio), firmado por D. I.A.C., quien afirma en sus alegaciones ser la persona que realizó el registro del Nombre de Dominio bajo su titularidad; escrito de contestación del que AECEM acusó recibo en fecha 23 de agosto de 2006.

El 27 de agosto de 2006 quien suscribe fue nombrado Experto para la resolución de la presente controversia, con traslado del expediente que forma el procedimiento el día 4 de septiembre de 2006, tras el oportuno examen de imparcialidad e independencia, para que se emitiera la oportuna resolución extrajudicial.

En fecha 15 de septiembre de 2006, AECEM solicitó al Demandado, a petición de este Experto, que realizase ciertas aclaraciones y aportase determinados documentos en relación con su identidad, y se le concedió plazo de cinco días para aportarlos. Asimismo, en fecha 18 de septiembre de 2006, AECEM comunicó que el procedimiento quedaba en suspenso hasta que el Demandado aportase la documentación y aclaraciones solicitadas o bien transcurriera el plazo otorgado para ello. Con posterioridad, ha transcurrido el plazo sin que AECEM haya recibido comunicación alguna del Demandado a este respecto.

4. ANTECEDENTES DE HECHO

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

A partir de la información que se desprende de la documentación aportada por el Demandante en su demanda, y de las consultas realizadas en la base de datos SITADEx de la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, “OEPM”), este Experto ha podido constatar que el Demandante es, desde hace décadas, titular de diversos registros que protegen la denominación “EXPOMOBI”, entre los que se incluyen los acompañados a la demanda mediante prueba documental (el nombre comercial nº 221.152 “EXPOMOBI”, la marca nacional nº 896.152 “EXPOMOBI” y la marca nacional nº 1.048.541 “EXPOMOBI” y gráfico, que actualmente se encuentran en vigor).

Los citados signos distintivos titularidad del Demandante se solicitaron y fueron concedidos con mucha anterioridad al registro por parte del Demandado del Nombre de Dominio objeto de la presente controversia.

Por otra parte, el Demandante aporta, como documentación anexa a su escrito de demanda, dos catálogos “EXPOMOBI”, uno correspondiente al año 1996 y otro del año 2006, a fin de acreditar el uso que viene realizando de dicho signo. El Experto, de su propia experiencia como consumidor medio, es conocedor de que el signo distintivo “EXPOMOBI” es un signo renombrado en el sentido del artículo 8.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas (en adelante, “Ley de Marcas”). Así, el Demandante es generalmente conocido por el público por “Muebles Expomobi” y/o “Expomobi”, contando con un amplio reconocimiento entre el público consumidor, no sólo del sector sino en general, como empresa dedicada a la comercialización de muebles y productos complementarios con gran implantación en el territorio español.

Asimismo, este Experto ha podido constatar, a través de la base de datos ESNIC, que el Demandante es titular del nombre de dominio “expomobi.com” que fue registrado en fecha 14 de abril de 1997 y en vigor hasta el 15 de abril de 2011, y que utiliza su sitio web accesible a través del recién citado nombre de dominio para ofertar sus productos a los consumidores así como para sus comunicaciones telemáticas (véase la dirección de correo electrónico desde la que se envía la demanda y en la que se reciben las comunicaciones de AECEM).

Se considera probado que el Demandado aparece como titular del Nombre de Dominio ahora en disputa, y que registró dicho dominio en fecha 12 de noviembre de 2006.

Por otra parte, se considera probado que el Demandado lleva a cabo una actividad comercial a través de su sitio web en Internet accesible a través del Nombre de Dominio objeto de la presente controversia, consistente en redirigir el tráfico de los usuarios hacia un sitio web dedicado a difundir contenidos publicitarios y ofrecer la venta de muebles y productos complementarios.

Como soporte de la contestación a la demanda, el firmante de la misma no ha aportado prueba documental alguna. En consecuencia, a este Experto no le consta que el Demandado disponga de derecho preexistente alguno en relación con el signo distintivo “expomobi”.

5. ALEGACIONES DE LAS PARTES

A. DEMANDANTE

El Demandante alega tener derechos previos en España, esto es, ser titular del nombre comercial nº 221.152 “EXPOMOBI”, solicitado en fecha en fecha 17 de marzo de 1999 para distinguir “*la compra-venta de mercaderías de toda clase*”, de las marcas nacionales nº 896.152 “EXPOMOBI”, solicitada en fecha 11 de diciembre de 1978 para distinguir productos de la clase 20 del Nomenclátor Internacional, en particular, “*muebles*”, y de la marca nacional nº 1.048.541 “EXPOMOBI” y gráfico, solicitada en fecha 11 de octubre de 1983 para distinguir productos de la clase 16 del Nomenclátor Internacional, en particular, “*papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón; impresos, diarios y periódicos, libros ; artículos de encuadernación; fotografías; papelería, materias adhesivas (para papelería); materiales para artistas; pinceles; máquinas de escribir (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); naipes; caracteres de imprenta; clisés*”. Dichos signos distintivos se encuentran concedidos y en vigor.

El Demandante alega que existe identidad entre el Nombre de Dominio objeto de controversia y los signos distintivos de su titularidad, hasta el punto de crear confusión entre los mismos. Asimismo, alega que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio objeto de la demanda y que el Nombre de Dominio ha sido registrado y está siendo utilizando de mala fe.

Por otra parte, el Demandante alega que el Demandado no tiene ninguna relación con el propio Demandante (Galerías Tarragona, S.A.) y, por tanto, tampoco con el uso del signo distintivo registrado “EXPOMOBI”. Por ello, considera que el Demandado no tiene interés legítimo en la solicitud del Nombre de Dominio objeto de la presente controversia.

Destaca el Demandante que el uso fraudulento y con carácter especulativo del dominio en cuestión viene acreditado por el hecho de que, al acceder a la página web que alberga el Nombre de Dominio objeto de la presente controversia, el usuario es redireccionado automáticamente a la página “www.1XXXXXX.com” donde aparecería publicidad de una serie de competidores del Demandante, provocando confusión con sus clientes actuales y futuros.

Por último, el Demandante solicita la transmisión del nombre de dominio y su bloqueo hasta que se resuelva el presente conflicto.

B. DEMANDADO

El Demandado alega en su contestación que la Orden Ministerial ITC/1542/2005, de 19 de mayo que aprobó el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el Código correspondiente a España (.es) (en adelante, “Plan Nacional”) es la normativa aplicable actualmente al nombre de dominio “expomobi.es”.

Conforme a lo anterior, alega que, según lo dispuesto en dicha normativa, el Demandante hubiera podido registrar el nombre de dominio “expomobi.es” entre el 6 de septiembre de 2005 y el 21 de octubre de 2005, periodo legal que correspondería a la segunda fase del registro escalonado de nombres de dominio que prevé el Plan Nacional. En este sentido, el Demandado añade que el Demandante gozó del privilegio, durante todo ese tiempo, de registrar con carácter previo el Nombre de Dominio y que, aun así, decidió no registrarlo.

Considera el Demandado que desde el 8 de noviembre de 2005 se produce la apertura del registro al público en general con una liberalización por completo del mismo atendiendo a un criterio de prioridad temporal en las solicitudes. Con base en esta premisa, el Demandado alega

que el Nombre de Dominio, al no haber sido solicitado por nadie antes del 21 de octubre de 2005 (fecha de finalización de la mencionada segunda fase de registro), se encontraba disponible para poder ser solicitado por cualquier persona física o jurídica con intereses o vínculos con España que así lo deseara, registro que el Demandado procedió a efectuar días después.

Por otra parte, el Demandado reconoce en su escrito no tener ninguna vinculación con el Demandante, considerando, asimismo, que la misma no resulta necesaria para la licitud del registro del Nombre de Dominio.

En relación con el uso de carácter especulativo, manifiesta el Demandado que nunca se ha producido ninguna intención de obtener ingresos ni beneficios con dicho dominio ya que no existe ninguna intención de vender la titularidad del mismo a ninguna persona o entidad.

Por último y, en contestación a lo alegado por el Demandante, menciona que el Nombre de Dominio no está redireccionado a ninguna página de la competencia del Demandante sino a su portal de información general del mundo del mueble “www.1XXXXX.com”, redirección que alega estar motivada por la existencia de una sección denominada “EXPOMOBILIA” ubicada en dicho portal. El Demandado indica que dicha sección es una feria de exposición permanente de muebles y que dada la similitud del nombre decidió protegerla bajo el nombre de dominio ahora en disputa.

6. FUNDAMENTOS DE DERECHO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 a) del Reglamento, el Experto deberá resolver la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes así como la información que el propio Experto hubiere podido recabar, debiendo ser congruente con la pretensión de la demanda y no pudiendo decidir sobre cuestiones ajenas a la misma. Asimismo, esa resolución deberá respetar las disposiciones aplicables del Plan Nacional.

Antes de pasar a analizar los requisitos establecidos en el Reglamento para resolver la presente controversia, este Experto considera oportuno realizar algunas consideraciones sobre lo alegado por el Demandado en relación con la normativa aplicable al presente caso. El Demandado manifiesta en su escrito que la normativa aplicable es la Orden Ministerial ITC/1542/2005, de 19 de mayo que aprobó el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el Código correspondiente a España (.es).

En efecto, el nuevo Plan Nacional que sustituyó a la Orden CTE/662/2003 lo hizo, tal y como dispone la Exposición de Motivos, en aras a la “*flexibilización de las normas exigibles para la asignación de nombres de dominio bajo el indicativo (.es), sirviendo de mecanismo significativo al fomento de la sociedad de la información en España*”.

No obstante lo anterior, no puede aceptarse la interpretación del Demandado sobre el alcance y las consecuencias del sistema de registro escalonado: el Demandado alega que el Demandante hubiera podido registrar el Nombre de Dominio “expomobi.es” en la segunda fase del registro escalonado, y considera erróneamente que, no habiendo hecho uso el Demandante de dicho privilegio, el Demandado quedaría legitimado para registrar y utilizar dicho Nombre de Dominio dando a entender, de forma indirecta, que la pretensión del Demandante carece de base jurídica.

El Demandado se sirve exclusivamente de los criterios disponibilidad y de prioridad temporal en la fase abierta de registro establecidos en el nuevo Plan Nacional, para considerar que su registro es legítimo. Sobre esta cuestión, puede indicarse que el criterio de asignación de nombres de dominio se basa, conforme al nuevo Plan Nacional, en un criterio de prioridad temporal (“*first to file system*”); pero dicho registro se realiza, en la fase abierta, sin comprobación previa alguna acerca de los derechos o intereses legítimos sobre los que el solicitante basa su petición, limitándose el procedimiento de registro a la verificación de la disponibilidad del nombre de dominio solicitado, y a su no inclusión en las listas de términos y dominios prohibidos o reservados previstos en el propio Plan Nacional. Al no haberse exigido al Demandado, en la fase abierta de registro, acreditación alguna de los derechos o intereses legítimos sobre los que basaría su solicitud, y al no establecerse en el procedimiento de concesión una fase de oposición por terceros a la concesión del dominio solicitado, el mecanismo de que disponen los tenedores de derechos preexistentes sobre signos distintivos para evitar que continúe la titularidad y el uso sobre un nombre de dominio concedido que infrinja tales derechos preexistentes, consiste precisamente en acudir al procedimiento de resolución extrajudicial de controversias, como mecanismo para la resolución de situaciones de abuso nacidas al amparo de dicho sistema de asignación. Sin que pueda interpretarse que el no acudir el Demandante a la segunda fase de registro constituya una renuncia a proteger sus derechos sobre los signos distintivos de su titularidad ni le impida formular con éxito, frente al titular adjudicatario del nombre de dominio obtenido en la fase abierta de registro, una reclamación bajo este procedimiento de resolución de controversias.

La interpretación del Demandado no se ajusta ni a la sustantividad del mecanismo de asignación de nombres de dominio y del funcionamiento de registro escalonado que establece el Plan Nacional, ni tampoco al marco de derechos conferidos a los titulares de marcas registradas de conformidad con lo establecido en la Ley de Marcas. En este sentido, cabe destacar que el registro escalonado que prevé el nuevo Plan Nacional establece que a fin de “*evitar situaciones de abuso en la fase inicial de puesta en marcha de las nuevas reglas aplicables al “.es”, se ha previsto un periodo de registro escalonado para que.....los titulares de derechos de propiedad industrial puedan registrar sus nombres antes de la apertura al público del registro de nombres de dominio*” (según se desprende de su Exposición de Motivos). Los términos en los que se expresa este precepto permiten atribuir a dicho registro previo a la apertura al público el carácter potestativo para los titulares de signos distintivos registrados en España, quienes pueden hacer o no uso de dicho “privilegio” (y, en caso de hacer uso del mismo, evitar desde un primer momento que al llegar la fase abierta se realicen registros que incidan sobre los signos distintivos de su titularidad). Sin que la falta de ejercicio de dicha facultad en la fase restringida impida al titular de derechos sobre tales signos distintivos acudir al procedimiento extrajudicial de resolución de controversias para conseguir la transmisión en su favor o incluso la cancelación del nombre de dominio que inicialmente fue concedido a un tercero y se utiliza de forma abusiva o especulativa.

Este Experto considera que, el hecho de que el Demandante no hubiera registrado el Nombre de Dominio ahora en disputa en la mencionada segunda fase de registro prevista en el Plan Nacional, no es óbice para que, *a posteriori*, pueda prohibir que terceros usurpen dicha denominación en la denominada fase de registro libre de dominios, precisamente haciendo uso de este sistema extrajudicial de resolución de controversias para la recuperación del nombre de dominio siempre y cuando concurran las condiciones establecidas en el Reglamento. En efecto, tal y como dispone la Exposición de Motivos del Plan Nacional, la mayor libertad en la solicitud de nombres de dominio se ve compensada, a efectos de garantizar una adecuada seguridad y fiabilidad, con la operativa del sistema extrajudicial de resolución de conflictos desarrollado en

el Reglamento, para proteger a aquellos titulares de derechos sobre signos distintivos que se hayan visto afectados por registros abusivos o especulativos.

Establecido todo lo anterior, y de conformidad con el artículo 13 vii) del Reglamento, para que la pretensión del Demandante sea estimada debe quedar acreditado el carácter especulativo o abusivo, a partir de los motivos alegados por el Demandante, aportando, en su caso, cualquier tipo de prueba que permita acreditar dicho extremo. El Experto podrá considerarlo acreditado si concurren cumulativamente los siguientes requisitos:

1. Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alegue poseer derechos previos; y
2. Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio solicitado; y
3. Que el Nombre de Dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe.

A continuación pasamos a analizar si dichos requisitos se cumplen y se consideran probados en el supuesto aquí considerado:

a) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alegue poseer derechos previos

De conformidad con los criterios ya recogidos en anteriores resoluciones emitidas en procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos para los nombres de dominio “.es” (Procedimiento núm. 200603c0012Consumer de fecha 21 de abril de 2006 y Procedimiento núm. 200604c0015Oracle), dicho requisito se compone de dos presupuestos: (i) que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y la marca ajena y (ii) que el Demandante tenga derechos sobre dicha marca. Cabe entender que de la literalidad del precepto exige también que dicha identidad o semejanza del nombre de dominio sea susceptible de crear confusión con los derechos previos del Demandante.

Este Experto considera suficientemente probado que el Demandante es titular de derechos de propiedad industrial sobre la denominación “EXPOMOBI” actualmente vigentes en España, no sólo por los documentos aportados en la demanda sino también por las comprobaciones que, a partir de la información y documentación que acompaña el Demandante, ha realizado este Experto en la base de datos SITADEx de la OEPM según se ha avanzado en los “Antecedentes de hecho”. Así, conforme a la documentación aportada, el Demandante es titular de derechos exclusivos sobre la denominación “EXPOMOBI” al menos desde el 11 de diciembre de 1978 y viene realizando un uso efectivo de la misma, al menos desde 1996, tal y como se desprende del catálogo aportado por el Demandante. Dichos derechos marcarios siguen vigentes a la fecha de emisión de la presente resolución.

Sentada la primera premisa, pasamos ahora a analizar si existe identidad entre el Nombre de Dominio objeto de la presente controversia y los derechos previos titularidad del Demandante. Pues bien, cabe destacar aquí la absoluta identidad existente entre ambos al comprobar que no existe diferencia alguna entre los vocablos en cuestión, por lo que este Experto no considera necesaria realizar ninguna otra apreciación sobre este segundo presupuesto.

Debemos, por tanto, analizar ahora si dicha identidad es susceptible de crear confusión. En este sentido, cabe destacar aquí, tal y como hemos mencionado con anterioridad, que el signo “EXPOMOBI” titularidad del Demandante es un signo renombrado. Se puede afirmar que “EXPOMOBI” es un signo conocido por el público en general que viene identificándolo en el mercado con meridiana claridad con el Demandante. Por tanto, podemos concluir que, dado el alcance de dicho signo distintivo, de la utilización por el Demandado del Nombre de Dominio, se deriva un grave riesgo de confusión para los consumidores. Dicho riesgo es aún más grave si cabe teniendo en cuenta que el Demandado, mediante el uso del Nombre de Dominio redireccionado al portal “www.1XXXXX.com”, viene incluyendo publicidad y ofertas sobre productos de la misma naturaleza que los comercializados por el Demandante, esto es, muebles y productos complementarios.

Sobre este punto, este Experto no puede atender lo argumentado por el Demandado en su escrito de contestación al negar ser competidor del Demandante cuando textualmente señala: “*indicar que dicho dominio no está redireccionado a ninguna página de la competencia de Galerías Tarragona, S.A. si no que está redireccionado a nuestro portal de información general del mundo del mueble “www.1XXXXX.com”*”. A juicio de este Experto, dicha aseveración no resulta admisible por cuanto a la vista de su contenido (publicidad y venta de muebles y productos complementarios), el sitio web accesible a través de www.1XXXXX.com (al que se redirecciona automáticamente al usuario al teclear el Nombre de Dominio) está actuando comercialmente en el mismo sector de actividad en que opera el Demandante por lo que cabe atribuirle la condición de competidor. Por ello, este Experto considera que existe un riesgo grave de que los consumidores confundieran el origen empresarial de dichos productos y/o consideraran que existe alguna relación entre el Demandante y el sitio web del Demandado.

En este sentido, se debe señalar que la marca desempeña diversas funciones en la esfera jurídica como elemento de protección, no sólo del interés particular de quien ostenta su titularidad, sino también del general de los consumidores, pues además de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios, comprende el prestigio que éstos adquieren y sirve para promocionarlos y darles la necesaria publicidad para que sean conocidos en el mercado. Esto es, la marca no sólo protege a su titular frente a los competidores que pretendan vender sus productos indebidamente con su marca, sino que principalmente proporciona información al consumidor que, de este modo, se sirve de ella para realizar su elección.

Así las cosas, podemos concluir que se crea confusión entre los consumidores sobre la procedencia de los productos comercializados por el Demandado o por terceros a través del sitio web a que conduce el Nombre de Dominio “expomobi.es”.

Es importante destacar aquí que la protección conferida a los signos renombrados es mucho mayor que para la generalidad de signos que no gozan de dicho carácter, prohibiéndose, en este caso, el uso de un signo idéntico o similar incluso para productos y servicios que no sean similares conforme a lo establecido en el artículo 8.1 de la Ley de Marcas. No cabe duda, por tanto, que en el caso que nos ocupa y siendo idéntica tipología de productos ofertados (muebles y productos complementarios), la acreditación del riesgo de confusión resulta evidente.

Por todo ello, este Experto considera que el Nombre de Dominio registrado por el Demandado es idéntico al signo distintivo renombrado “EXPOMOBI” titularidad del Demandante y que provoca una confusión evidente con el mismo.

b) Ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio solicitado.

El Demandado no ha aportado prueba alguna que pudiera acreditar que dispone de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio solicitado. Este Experto considera que lo manifestado por el Demandado en su escrito de contestación, en relación con la existencia de una sección denominada “Expomobilia” en su portal “www.1XXXXXX.com” no implica, *per se*, la tenencia de un derecho o un interés legítimo sobre la denominación “expomobi”, y mucho menos considerando que los términos no son ni siquiera coincidentes.

Este Experto ha podido constatar, en una visita a la página web www.1XXXXXX.com, que al entrar en el apartado “Expomobilia”, aparece la leyenda “*expomobilia, feria virtual del mueble*” y “*próximamente*”, y se ofrece a terceros la posibilidad de patrocinarlo, dando a entender que se trata de una sección que todavía no ha sido objeto de lanzamiento.

Este Experto considera que los hechos descritos anteriormente no otorgan al Demandado derechos o intereses legítimos sino, bien al contrario, aportan indicios de la mala fe del Demandado en la solicitud de dicho nombre de dominio, en especial teniendo en cuenta que el sitio web a que conduce el Nombre de Dominio oferta productos de similar naturaleza que los que el Demandante ofrece en el mercado.

Por otra parte y, habiendo quedado acreditado que el Demandante es titular de diversos signos distintivos que consisten en la denominación “EXPOMOBI” y, en particular, que es titular de la marca nacional nº 896.152 “EXPOMOBI” para distinguir muebles desde el 11 de diciembre de 1978, pasamos seguidamente a analizar la protección que el registro de dichos signos distintivos confiere a su titular dado que, como no podría ser de otro modo, la controversia planteada debe resolverse teniendo en cuenta, además, la Ley de Marcas a la luz de los hechos descritos, y de las pruebas aportadas por las partes.

A este respecto, el artículo 34.1 de la Ley de Marcas establece que:

“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 y 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 y servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.”

Asimismo, debemos tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 34.3 apartado e) de la Ley de Marcas cuando establece que:

“3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial:

(...)

e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

(...)

De lo anterior se desprende que la utilización por un tercero del término “expomobi” como Nombre de Dominio vulneraría los derechos conferidos por la marca registrada con el mismo nombre por el Demandante, infringiendo así sus derechos de propiedad industrial.

Esta protección es especialmente singular en el caso que nos ocupa por cuanto, como ya se ha mencionado, el signo distintivo “EXPOMOBI” reúne las características de un signo renombrado. El Demandado no puede, por tanto, alegar ningún desconocimiento, sobre todo cuando, como demuestra el contenido del sitio web a que conduce el Nombre de Dominio, opera en el mismo sector empresarial que el 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 un signo distintivo registrado, el uso del Nombre de Dominio “expomobi.es” -que coincide con los signos distintivos registrados por el Demandante-, implica un uso de tales signos distintivos no autorizado ni permitido por la normativa.

En este sentido, la utilización, sin el consentimiento del titular, de un signo distintivo ajeno, en cuanto comprende el esfuerzo y la inversión económica que para su consolidación en el mercado ha realizado su titular, constituye un acto contrario a derecho que potencialmente perjudica y causa unos perjuicios evidentes al titular de los derechos de propiedad industrial del Demandante.

Este Experto, a tenor de las circunstancias que se han puesto de manifiesto en este caso, no puede considerar que el Demandado ostente derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio “expomobi.es”.

c) Que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe

El último de los elementos que debe ser analizado a este respecto es la existencia o no de un registro y/o uso de mala fe por parte del Demandado del Nombre de Dominio objeto de controversia.

En primer lugar, este Experto considera probado que el signo distintivo “EXPOMOBI” titularidad del Demandante es utilizada en el tráfico jurídico y comercial habitual a la luz de la documentación aportada por el Demandante y, principalmente, por ser un signo distintivo renombrado.

Por otra parte, el Demandado reconoce indirectamente que no existe ninguna vinculación con el Demandante al contestar en su escrito que *“hay que tener en cuenta que el nombre de dominio, a diferencia de las marcas, es una dirección para acceder a una determinada información, y no la denominación que identifica a un producto o un servicio por lo que dicha relación con la*

mercantil anteriormente citada no es necesaria”. En este sentido, no puede aceptarse una distinción como la que propone el Demandado entre las marcas y los nombres de dominio, especialmente cuando éstos resultan ser coincidentes con un signo distintivo que identifica una empresa en el mercado; de forma que tal nombre de dominio se convierte en el mecanismo principal por el que los usuarios de Internet y la World Wide Web localizan y acceden a la información y ofertas comerciales de dicha empresa. En consecuencia, la utilización por el Demandado del Nombre de Dominio en disputa hubiese requerido la autorización del Demandante como titular legítimo de los derechos sobre los signos distintivos que se correspondan con el Nombre de Dominio.

Dicho lo anterior y, no habiéndose alegado ni acreditado por el Demandado que registró el Nombre de Dominio con consentimiento del Demandante, manifiesta el Demandado en su escrito de contestación que registró el Nombre de Dominio ahora en disputa al entender que dicho dominio se encontraba libre por no haber sido registrado previamente por el Demandante y por entender que era susceptible de registro en la tercera fase del registro escalonado de nombres de dominio. Este Experto entiende que, con dicha aseveración, el Demandado está reconociendo que el Demandante tenía derechos previos sobre dicho Nombre de Dominio, sin que en ningún momento, cuando decidió registrarlo, solicitara el consentimiento del Demandante para tal fin.

A juicio de este Experto, resulta evidente que el Demandado no puede ignorar que “EXPOMOBI” es un signo distintivo ajeno, registrado por una empresa dedicada a la fabricación y distribución de muebles, máxime cuando la actividad que el propio Demandado desarrolla a través del sitio web www.1XXXXXX.com consiste precisamente en la comercialización del mismo tipo de productos.. Es significativo que el Demandado, en su escrito de contestación, reconozca que el Nombre de Dominio está redireccionado a www.1XXXXXX.com, y reconozca como propio el citado portal. En este sentido, considerando que el Demandado desarrolla una actividad comercial de publicidad y venta de muebles a través del sitio web mencionado, resulta improbable que la elección por el Demandado de dicho Nombre de Dominio haya sido ajena al valor de atracción para la clientela que genera la denominación EXPOMOBI.

En este sentido, resulta de especial relevancia que al acceder a la página web accesible vía el Nombre de Dominio “expomobi.es”, ésta redireccione de forma automática al sitio web de www.1XXXXXX.com, que contiene una selección de muebles. A juicio de este Experto, los hechos anteriormente descritos constituyen un indicio de la mala fe en el uso del Nombre de Dominio ahora en disputa, por suponer el aprovechamiento por parte del Demandado de la reputación asociada a un signo distintivo ajeno en beneficio propio. Asimismo, hay que tener en cuenta que un usuario de Internet que no esté advertido, puede no darse cuenta de que al acceder a la página web de www.expomobi.es, ésta reenvía a los usuarios a otra página web (www.1XXXXXX.com, que el demandado reconoce como propia en su escrito), dado que dicha redirección se produce de forma automática. En este sentido, y al tratarse de productos de similar naturaleza, el riesgo de confusión se extiende al sitio web www.1XXXXXX.com gracias al redireccionamiento, de manera que los usuarios puedan llegar a entender que dicho sitio web está explotado o forma parte de la actividad comercial del Demandante.

Por otra parte, constituye un indicio adicional de la mala fe del Demandado el hecho de que el Demandado haya alegado la existencia de la sección “Expomobilia” como fundamento de sus derechos e intereses legítimos sin que haya aportado acreditación alguna sobre la tenencia de derechos de propiedad industrial sobre tal denominación; sin que conste que se trata de una

sección efectivamente operativa; y sin que conste que el Demandado haya registrado o tratado de registrar el nombre de dominio “expomobilia.es” (que sería el término coincidente con la denominación de tal sección del sitio web, a pesar de lo cual el Demandado hace uso de un signo distintivo ajeno y renombrado que le permite atraer el mayor número de usuarios a su portal del mueble; sin perjuicio de que el registro de expomobilia.es hubiese podido entrar, igualmente, en colisión con los derechos previos del Demandante, siendo esta cuestión ajena al actual procedimiento).

Tales circunstancias acreditarían que el registro del Nombre de Dominio y el uso del mismo por el Demandado se realizan de mala fe con el fin de atraer, con ánimo de lucro, hacia un sitio web propio o de terceros que nada tiene que ver con el Demandante, a aquellos usuarios que tecleen el Nombre de Dominio atraídos por el conocimiento y la confianza que les genera el signo distintivo “expomobi” (cuyo titular legítimo es el Demandante). Todo ello, con el riesgo de que se genere confusión entre los usuarios acerca del origen empresarial de dicho sitio web y de los productos que se puedan ofrecer a través del mismo cuya naturaleza coincide, precisamente, con los que ofrece el Demandante.

El Demandado alega que el registro del Nombre de Dominio no tiene carácter especulativo por cuanto nunca ha tenido ninguna intención de obtener ingresos ni beneficios con dicho dominio ya que no existe intención de vender la titularidad del mismo. Cabe decir a este respecto que el registro y uso del Nombre de Dominio de mala fe no se determina únicamente por la voluntad de venta de dicho registro sino que, tal y como se menciona en la normativa aplicable, la mala fe se desprende de muchas otras circunstancias, que a juicio de este Experto han quedado suficientemente probadas.

Con ello, este Experto considera suficientemente probada la mala fe con la que viene actuando el Demandado desde el momento en que registró el Nombre de Dominio y no cabe duda de que la finalidad de dicho registro reside en la intención de aprovecharse indebidamente de la fama, del esfuerzo ajeno y de la reputación de la que goza el signo distintivo del Demandante generando, como consecuencia, confusión en el mercado.

7. DECISIÓN

Considera este Experto que el Nombre de Dominio “expomobi.es” es idéntico al signo distintivo “EXPOMOBI” titularidad del Demandante siendo éste notorio y renombrado.

Como consecuencia de lo anterior, resulta evidente que el Nombre de Dominio objeto de controversia ha sido registrado y utilizado con el fin de aprovecharse de la reputación del Demandante y con manifiesta y notoria mala fe por parte del Demandado. El comportamiento del Demandado resulta contrario a las exigencias de la buena fe por haberse llevado a cabo con el propósito de beneficiarse del reconocimiento y reputación ajena.

De la misma forma, ha quedado demostrado que el Demandado carece de cualquier derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

En virtud de lo anterior, y en consideración a que la Demanda cumple con los requisitos formales para este tipo de procedimientos de recuperación 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 y ordena la TRANSMISIÓN del Nombre de Dominio al Demandante.

La presente Resolución se expide dentro del plazo establecido en el Reglamento para dictarla y por triplicado, en Barcelona en fecha 22 de septiembre de 2006.

Fdo. D. Jose Ramón Morales

Experto