

DECISIÓN DEL EXPERTO

Agregador de Contenidos Caloryfrio, S.A. v. Calorifrio en Línea S.L.U.
CASO NO. DES2011-0005

1. Las Partes

La Demandante es Agregador de Contenidos Caloryfrio, S.A. con domicilio en Vizcaya, España, representada por Iurismatica Abogados, S.L.P., España.

El Demandado es Calorifrio en Línea S.L.U., con domicilio en Madrid, España representado por Sagardoy Abogados, España.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los Nombres de Dominio <calorifrio.com.es> y <calorifrio.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 24 de enero de 2011. El 25 de enero de 2011, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio en disputa. El 26 de enero de 2011, ESNIC envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta proporcionando los datos de la entidad que figura como registrante, así como proporcionando a su vez los datos de los contactos administrativo, técnico y de facturación los cuales difieren de los datos señalados en la Demanda. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 28 de enero de 2011. El Centro verificó que la Demanda y la enmienda de la Demanda cumplían los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 31 de enero de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de febrero de 2011. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 18 de febrero de 2011.

En fecha de 21 de febrero de 2011 el Demandante efectúa unas consideraciones en relación con determinado documento presentado en el Escrito de Contestación a la Demanda y presente documentación

adicional. Este escrito es respondido por otro de la misma fecha del Demandado. El Centro respondió en fecha de 21 de febrero de 2011 remitiéndose a lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento.

En fecha de 25 de marzo de 2011 el Centro envió a las partes una Orden de procedimiento No. 1 en la que el Experto solicitaba al Demandado determinada documentación adicional, así como que presentara su contestación al documento adicional presentado por el Demandante, según lo referido en el párrafo anterior. El Experto estableció que esta Orden de procedimiento debía cumplirse no más tarde del 30 de marzo de 2011.

El Demandado presentó la documentación adicional en cuestión, así como contestó el documento adicional referido en plazo.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 2 de marzo de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Son antecedentes de hecho en el caso que nos ocupa los siguientes:

El Demandante se constituyó como sociedad el 16 de junio de 2000.

Los Nombres de Dominio fueron registrados el 3 de marzo de 2010.

El Demandante es una empresa dedicada a prestar servicios relacionados con Internet y el comercio electrónico, y proporciona servicios integrales a todas aquellas empresas vinculadas con las instalaciones de agua caliente sanitaria, calefacción, y aire acondicionado, así como la venta y distribución de equipos y programas informáticos, y su aplicación a sectores industriales y comerciales del agua caliente, calefacción y aire acondicionado.

Los servicios del Demandante consisten básicamente en facilitar al profesional del sector y al consumidor en general información sobre el sector y los profesionales relacionados con el mismo.

El Demandante es una empresa que acredita ser conocida en Internet y tener difusión en periódicos de tirada regional ("El Correo" o "Diario Vasco") y nacional ("El País").

El Demandante tiene registrados a su favor la marca nacional CALORYFRIO.COM (números de expediente 2.324.380 a 2.324.382), marca denominativa con gráfico registrada válidamente el 16 de julio de 2001 (con fecha de solicitud de 13 de junio de 2000). También la marca nacional CALORYFRIO.COM (números de expediente 2.336.677 a 2.336.679), marca denominativa concedida el 1 de julio de 2002 (con fecha de solicitud de 31 de julio de 2000). También la marca CALORYFRIO.ES (números de expediente 2.490.937 a 2.490.939), marca denominativa con gráfico registrada válidamente el 16 de marzo de 2003 (con fecha de solicitud de 19 de julio de 2002). También la marca CALORIFRIO.COM (número de expediente 2.854.833), marca denominativa con gráfico, concedida el 4 de mayo de 2009 (con fecha de solicitud de 1 de diciembre de 2008). Finalmente, ostenta también la titularidad del nombre comercial CALORYFRIO.COM (número de registro 235.383), de tipo denominativo con gráfico, concedido el 16 de junio de 2004 (con fecha de solicitud de 19 de julio de 2002).

El Demandante tiene registrados a su nombre los nombres de dominio <caloryfrio.com>, registrado el 10 de marzo de 2000, a nombre de D. C.D.I., consejero delegado del Demandante; y <caloryfrio.es>, registrado el 15 de noviembre de 2005 a nombre del Demandante.

La sociedad demandada, Calorifrío en Línea, S.L.U., fue constituida en fecha 9 de septiembre de 2010.

El Sr. A.A, propietario del Demandado, es titular de la marca nacional (mixta) con denominación CF CALOR FRÍO, concedida el 28 de mayo de 2008, bajo el expediente M 2.805.984 (con fecha de solicitud en 21 de diciembre de 2007).

No consta que el Demandado sea distribuidor, licenciataria o de ninguna otra forma se halle autorizado a utilizar los derechos de propiedad industrial arriba referenciados del Demandante.

El Demandante opera un volumen de tráfico por Internet elevado, pudiéndose cifrar en aproximadamente 14.000 usuarios registrados.

El Demandante es una empresa con notoriedad en su sector industrial y comercial.

En las páginas web correspondientes a los Nombres de Dominio se ofertan productos relacionados con estufas, calefacción, aire acondicionado, climatización, etc. Concretamente, se posibilita la compra de productos a través de dicha página web. También se ofrece la prestación de servicios de climatización.

El Sr. A.A, propietario del Demandado, ocupó con anterioridad al registro de los Nombres de Dominio (y en todo caso, desde octubre de 2005) el cargo de apoderado de la entidad 1Xxxxxxx, S.L., cuya práctica comercial coincide con la del Demandante. No consta en el Registro Mercantil que los poderes conferidos hayan sido revocados.

El Demandado ha aportado dos facturas, fechadas el 5 de octubre de 2006, el 23 de marzo de 2007 y el 31 de marzo de 2007 en las que aparece la marca registrada a favor del Demandado nº M 2.805.984 antes citada. Asimismo, presenta otras tres facturas, fechadas el 5 de julio de 2007, el 8 de febrero de 2007 y el 31 de marzo de 2007 en las que aparece, respectivamente, la mención "invoice to CALORiFRIO", "Email: www.caloifrio.com" y "Email: info@calorifrio.com".

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Según el Demandante:

Es una sociedad que tiene por objeto prestar servicios integrales a todas aquellas compañías vinculadas con instalaciones de agua caliente sanitaria, calefacción y aire acondicionado, así como la venta y distribución de equipos informáticos y su aplicación a sectores industriales y comerciales del agua caliente, calefacción y aire acondicionado.

Tiene registrados a su nombre un conjunto de marcas, nombres de dominio y un nombre comercial, para cuya referencia exacta nos remitimos a los Antecedentes de Hecho. La parte denominativa fundamental de dichos signos distintivos es el término "caloryfrio.com" o bien "calorifrio.es".

Ha hecho un uso real y efectivo de las citadas marcas, nombres de dominio y nombre comercial, lo que ha generado a su favor repercusión, influencia y conocimiento de sus servicios.

Ha estado en los certámenes más representativos del sector, y tiene notoriedad en el sector del aire acondicionado, calefacción, sanitarios y ventilación.

Que sus nombres de dominio generan un tráfico elevado de visitas.

Que existe identidad o similitud hasta el punto de causar confusión entre las marcas del Demandante y los Nombres de Dominio. Un consumidor medio y profesional puede verse confundido sobre la verdadera titularidad de los Nombres de Dominio. La confusión se ve acentuada por la composición morfológica y semántica de las combinaciones "calor i frío" del Demandado y "calor y frío" del Demandante, siendo la única diferencia la letra "i".

El Demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación con los Nombres de Dominio, puesto que la marca CF CALOR FRIO, inscrita a favor del Sr. A.A, propietario del Demandado, fue registrada en 2008 (luego no es previa a los derechos de marca del Demandante) y no coincide exactamente con los Nombres de Dominio.

Alega el Demandante, asimismo, que no ha licenciado, ni cedido al Demandado cualquiera de las marcas de su propiedad, ni el Demandado ha sido distribuidor, comisionista, representante o agente comercial del Demandante.

Además, desde el 21 de octubre de 2005 el Sr. A.A, propietario del Demandado, viene actuando como apoderado de la sociedad 1Xxxxxxx, S.L., dedicada igualmente al sector de la calefacción, agua caliente sanitaria y aire acondicionado. Dada su condición de apoderado, y su vinculación con el Demandado, éste debía conocer de la existencia del Demandante en el mismo sector industrial o comercial en el que ambas sociedades operaban.

Que los Nombres de Dominio son usados de forma comercial por el Demandado.

Que el Demandado registró los Nombres de Dominio de mala fe se deduce por un hecho objetivo, y es que la fecha de registro es 3 de marzo de 2010, es decir, poco tiempo después de que el Demandante requiriese al Demandado para cesar en la utilización de nombre de dominio <caloryfrio.com> (sic).

Asimismo, según el Demandante la mala fe en el registro y uso de los Nombres de Dominio, se pone de manifiesto por el hecho de que el Demandado conocía profesionalmente los signos marcarios registrados a favor de la Demandante. Señala, asimismo, que es criterio bajo el Reglamento que la prestación de servicios profesionales permite presumir que el prestador de los mismos conoce las marcas y signos distintivos de otros prestadores profesionales.

Que otra prueba de mala fe en el registro viene constituida por la decisión que resolvió una disputa relativa al nombre de dominio "caloryfrio.es", resuelta ante la Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo. Esta controversia se inició por la Demandante frente a la entidad 1Xxxxxxx, S.L., y se resolvió en el sentido de que esta entidad había registrado y estaba usando el citado nombre de dominio de mala fe.

Que el Demandado ha estado usando los Nombres de Dominio con el fin de perturbar, mediando confusión de los signos registrados por el Demandante, su actividad comercial, atrayendo con ánimo de lucro otros usuarios de Internet en la confusión de que los servicios del Demandado se correspondían con los del Demandante cuando no era así. Esto se observa en la página web de los Nombres de Dominio, donde se ofrecen los servicios profesionales del Demandado, dándose la circunstancia de que los Nombres de Dominio coinciden fundamentalmente con las marcas del Demandante.

B. Demandado

Según el Demandado:

Impugna expresamente la existencia de derechos previos del Demandante sobre los Nombres de Dominio. Así, señala que el Demandante no es titular de la marca CALORIFRIO.ES (con nº de expediente 2.490.937, 2.490.938 y 2.490.239). Antes bien, el Demandante es titular de la marca CALORYFRIO.ES (con y griega). En suma, que el Demandante no tiene derechos previos sobre los Nombres de Dominio.

Que los Nombres de Dominio no crean confusión alguna con las marcas del Demandante. Que el motivo por el que se registraron en su momento los Nombres de Dominio fue porque "Por un lado, resulta obvio que la palabra calor puede relacionarse con todos los aparatos calefactores, mientras que la palabra frío con todos los de aire acondicionado o refrigeración, sin embargo, ambos términos son muy genéricos, pudiendo referirse a muy diferentes sectores: sanidad, meteorología... simplemente escribiendo en Google las palabras "calor y frio" nos encontramos con todas estas acepciones, también con la de climatización

(aparece la web de la demandante, otra empresa chilena denominada frioycalor.com, incluso un enlace a la web de Carrefour/Argentina...). Por ello, "D. F." (sic) optó por un elemento diferencial que distinguiese su empresa y que al mismo tiempo vinculase los términos "calor" y "frío". Según el Demandado, la letra "i" introduce tal elemento diferenciador y aglutinador.

Que no existe ningún interés del Demandado en querer ser vinculado o identificado con el Demandante.

Que el Demandado es el único titular de derechos o intereses legítimos respecto de los Nombres de Dominio. Ello se basa en que el Sr. A.A (representante legal del Demandado) solicitó el 16 de mayo de 2008 el registro de la marca CF CALORIFRIO y no CF CALOR FRÍO tal y como afirma el Demandante.

En relación con el requisito de la mala fe, el Demandado sostiene que desde 2005 el Sr. A.A no guarda relación alguna con la entidad 1Xxxxxxx, S.L.; que desconocía al Demandante hasta que ésta intentó captarlo como cliente y que desconoce cualquier procedimiento previo entre 1Xxxxxxx, S.L. y la Demandante. Si aparece el Demandado como apoderado en el Registro Mercantil es porque 1Xxxxxxx, S.L. tiene por costumbre otorgar un poder general para pleitos a todos sus comerciales, y el Sr. A.A (representante legal del Demandado) lo era.

Los Nombres de Dominio no fueron registrados con el fin de perturbar la actividad del Demandante, sino que aquél se corresponde con la marca de la que es titular el Sr. A.A (propietario del Demandado) y con la denominación social del Demandado.

El Demandante y el Demandado no compiten entre sí, puesto que tienen objetos sociales dispares. Así, el del Demandante es la publicidad, las noticias referidas al sector del calor y del frío y la intermediación, mientras que el del Demandado es la venta e instalación de productos de climatización.

Que el Demandante ha intentado captar en varias ocasiones al Demandado como cliente, ofreciéndole la inclusión de un banner publicitario en la página web "1www.xxxxxxxx.com".

Que los Nombres de Dominio no fueron registrados con ánimo de atraer usuarios de Internet, y que cualquier confusión iría en contra del Demandado.

Por último, que el motivo por el que el Demandado registró los Nombres de Dominio el 3 de marzo de 2010, tras el requerimiento del Demandante en relación con el nombre de dominio <calorifrio.com>, fue porque el Demandado ya había registrado el nombre de dominio <calorifrio.com> el 22 de marzo de 2006, y que tanto su nombre comercial, como el nombre de dominio y la marca CF CALORIFRIO (sic) están directamente vinculadas a la actividad empresarial del Demandado.

6. Debate y conclusiones

A la hora de resolver este caso el Experto ha tenido en cuenta no solamente el Reglamento y sino también la legislación española y comunitaria en materia de marcas y competencia desleal.

A. Derechos Previos

El Experto considera que el Demandante ostenta derechos previos en el sentido del Reglamento. Sólo es preciso comparar las fechas de concesión de las marcas a favor del Demandante con la fecha de registro de los Nombres de Dominio para llegar cabalmente a esta conclusión. Aparte de la marca CALORIFRIO.COM (número de expediente 2.854.833), concedida el 4 de mayo de 2009 (con fecha de solicitud de 1 de diciembre de 2008), el Demandante es también titular de otras marcas que incorporan la denominación "caloryfrio": por ejemplo, las inscritas con los números de expediente 2.324.380 a 2.324.382, y las inscritas con los números de expediente 2.336.677 a 2.336.679, concedidas respectivamente en fecha de 16 de julio de 2001 y de 1 de julio de 2002, por citar algunas. Por el contrario, los Nombres de Dominio

se registraron el 3 de marzo de 2010.

Por lo demás, no es admisible una comparación absolutamente literal entre las marcas del Demandante y los Nombres de Dominio, como parece defender el Demandado, en el sentido de que al existir la diferencia de una vocal (o conjunción copulativa, como se prefiera) entre las palabras “calor” y “frío”, ello ya sería suficiente para descartar derechos previos del Demandante sobre el término “calorifrio”. Semejante interpretación, de admitirse, permitiría a un demandado descartar la existencia de derechos previos de un demandante con solo cambiar mínimamente la fonología de un nombre de dominio cualquiera, o añadiendo letras superfluas con el solo objetivo de aparentar formalmente una diferencia. Además, semejante discurrir llevaría, en la mayor parte de los casos, a dejar inoperativo el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento. Véase, por ejemplo, y como más reciente, *PartyGaming Plc. , PartyGaming IA Limited v. H.T.*, Caso OMPI No. D2008-1275, o *PepsiCo, Inc. v. Whois Privacy Protection Service, Inc.*, *Abdulah Shmre*, Caso OMPI No. D2011-0016.

Por último, téngase en cuenta que el derecho de marca (que es uno de los posibles derechos que se tienen en cuenta a la hora de determinar el carácter “previo” del derecho del demandante) confiere a su titular la facultad de oponerse al uso del signo registrado como marca o a 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 (cfr. artículo 34.2.b) de la Ley de Marcas).

Por todo lo expuesto, el Experto considera que el Demandante ha acreditado ostentar derechos previos sobre la denominación “caloryfrio”.

B. Registro de los Nombres de Dominio con Carácter Especulativo o Abusivo

i. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos

El primero de los requisitos establecidos en el Reglamento es que el nombre de dominio cuestionado sea idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con respecto a un término sobre la que el Demandante ostente derechos previos.

Como ya se ha indicado, el Experto considera que el Demandante es titular de derechos de marca sobre los términos CALORYFRIO.COM, CALORYFRIO.ES y CALORIFRIO.COM. El Demandante es titular de diversos registros marcarios que incorporan como parte denominativa los términos referidos. A fin de conocer exactamente los números de registro concernidos, el Experto se remite a los Antecedentes de Hecho de esta Decisión.

Por otra parte, los Nombres de Dominio están formados por el término “calorifrio”.

Quiere aclarar expresamente el Experto que, debido a la controversia especial existente entre el Demandante y el Demandado sobre la cuestión, el Experto ha comprobado personalmente en la base de datos oficial de la Oficina Española de Patentes y Marcas la vigencia y existencia de las marcas concernidas tanto a favor del Demandante, como del Demandado (o, en su caso, a favor del Sr. A.A).

En este sentido, el Experto encuentra que existe una identidad o similitud hasta el punto de causar confusión entre los Nombres de Dominio y las marcas sobre las que el Demandante ostenta derechos. Es evidente con sólo comparar los términos de las marcas del Demandante y los Nombres de Dominio que existe una sustancial identidad entre éstos. El hecho de que en los Nombres de Dominio la conjunción copulativa aparezca como “i” y no como “y”, todo lo contrario de lo que ocurre con las marcas del Demandante tenidas en cuenta por el Experto, no es relevante a efectos de concluir de otra manera. En suma, el Experto encuentra que existen sustanciales similitudes fonéticas y terminológicas entre los Nombres de Dominio y las marcas del Demandante.

Por consiguiente, el Experto que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento.

ii. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento es que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con los Nombres de Dominio en disputa.

Son numerosas las decisiones bajo el Reglamento que establecen que si el Demandante aporta pruebas de que *prima facie* el demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa, corresponde al demandado la carga de demostrar de que ostenta un derecho o interés legítimo sobre dicho nombre de dominio.

En el presente caso, el Demandante ha probado que tiene derechos previos al momento de registro de los Nombres de Dominio sobre la denominación CALORYFRIO.COM. En concreto, ha probado tener tales derechos sobre las siguientes marcas: a) CALORYFRIO.COM, (expedientes nº 2.324.380 a 2.324.382), marca denominativa con gráfico registrada válidamente el 16 de julio de 2001 (con fecha de solicitud de 13 de junio de 2000); b) CALORYFRIO.COM (expedientes 2.336.677 a 2.336.679), marca denominativa concedida el 1 de julio de 2002 (con fecha de solicitud de 31 de julio de 2000); c) CALORYFRIO.ES (números de expediente 2.490.937 a 2.490.939), marca denominativa con gráfico registrada válidamente el 16 de marzo de 2003 (con fecha de solicitud de 19 de julio de 2002).

Por su parte, el Demandado ha probado que el Sr. A.A, que el Demandado reconoce ser su representante legal, tiene derechos de marca sobre la denominación CF CALOR FRÍO, con gráfico, concedida a favor del Sr. A.A el 28 de mayo de 2008, bajo el expediente M 2.805.984 (con fecha de solicitud en 21 de diciembre de 2007). A este respecto, y en relación con lo expuesto por el Demandado, el Experto ha comprobado que la denominación exacta registrada en la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (a la que ha accedido online) es la transcrita, y no “calorifrio”, pese a que, en efecto, el gráfico sí incluye la conjunción copulativa “i” entre la palabra “calor” y la palabra “frío”. Sin embargo, hemos de atenernos a la parte literalmente inscrita que es la que resulta protegida de acuerdo con la Ley de Marcas. Así resulta de la opinión generalizada de los tribunales españoles. En efecto, según expone reiteradamente nuestra Jurisprudencia, en el caso de comparación entre la parte denominativa de una marca mixta y otras marcas denominativas prevalecen los elementos fonéticos sobre los gráficos. Y esta primacía de los elementos fonéticos sobre los de carácter gráfico cuando en la comparación interviene un signo de carácter mixto (gráfico-denominativo) es esencial, porque es de forma oral como se solicita el producto o servicio por el consumidor. Así lo establecen entre otras muchas, las sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 1976 (RJ 1976, 2525), de 7 de marzo de 1983 (RAJ 1518), de 8 de octubre de 1986 (RAJ 5305), de 23 de julio de 1990 (RAJ 6771), de 29 de abril de 1993 (RAJ 2709), de 10 de julio de 1994 (RAJ 6523), de 25 de octubre de 1994 (RAJ 9162), de 19 de noviembre de 1994 (RJ 1994, 8536) o de 30 de enero de 1997 (RJ 102) que establece expresamente:

"Como ya dijo esta Sala en Sentencia de 30 abril 1990 (RJ 1990\2920), entre otras, constituye regla general en materia registral, que cuando se enfrenten marcas denominativas y una de ellas es mixta, debe darse primacía al elemento denominativo, en caso de identidad de denominaciones o gran parecido entre ellas, puesto que dicho elemento predomina sobre todo cuando se trata de solicitarlos verbalmente, dado que no es posible destacar el elemento gráfico y en el caso presente, no le ofrece duda a la Sala que existe identidad absoluta denominativa entre la marca aspirante y su oponente de oficio "SAN FERNANDO" y ello es suficiente para no poder diferenciarlas en el mercado, sobre todo si se trata de publicidad radiofónica o petición de palabra en la que no se especifica nada sobre el dibujo, con lo cual puede llevar al consumidor el riesgo de confusión de los productos de las dos marcas, aunque se trate de productos de diferente clase de Nomenclátor, pueden hacer creer al consumidor que se trata de productos de una misma casa comercial (...)"

Así, pues, el Experto se atiene a la parte denominativa literalmente inscrita que es la que resulta protegida de acuerdo con la Ley de Marcas (cfr. artículo 34.1 de la Ley de Marcas). En otras palabras, “CF CALOR FRIO” y no “CF CALORIFRIO”, so pena de dar validez a marcas solicitadas a modo de cobertura (según denominación de la doctrina).

En lo que se refiere a este requisito establecido por el Reglamento, lo que resulta decisivo es que el Demandado pruebe alguna circunstancia en la que demuestre su derecho o interés legítimo en los Nombres de Dominio, por ejemplo, entre otras, las descritas en el Párrafo 4.c) de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), dado que el Reglamento no contiene elenco alguno de actividades en el sentido descrito.

Al respecto, el Experto ha valorado los tres elementos denominativos sobre los que el Demandado ha defendido la existencia de derechos o intereses legítimos en relación con los Nombres de Dominio. Cada uno de ellos tiene un diferente reflejo jurídico, como se verá, y es en relación con dichos elementos en relación con los cuales habrá de analizarse si se dan alguna/s de las circunstancias señaladas en el párrafo 4.c) de la UDRP. En concreto, los elementos, aludidos por el Demandado son los siguientes: su marca nº M 2.805.984; la denominación social de la que el Demandado es administrador único; y las facturas presentadas por medio de la contestación a la Orden de procedimiento No. 1.

Analicemos cada uno de ellos por separado.

En relación con la marca nº M 2.805.984, ya se ha visto que, conforme al criterio jurisprudencial español predominante, y dado el tipo de denominaciones enfrentadas, el único derecho o interés legítimo que puede acreditar el Demandado (ha de entenderse que por aprobación del titular de la marca, el Sr. A.A) es sobre la denominación "CF CALOR FRIO". No se puede hacer, por lo tanto, una interpretación extensiva o por aproximación fonética con otras denominaciones que no sean exactamente la que fue objeto de registro marcario pues la denominación que se protege es la que se registra como elemento denominativo de la marca. Por consiguiente, el Experto encuentra que el Demandado no puede acreditar la existencia de un derecho previo sobre la denominación "CF CALORIFRIO". Incluso aunque se tomara esta denominación como protegida, lo cual no es posible jurídicamente, habría que tener en cuenta que es el Demandante quien tiene un derecho más previo aún sobre la denominación "CALORYFRIO", sustancialmente similar en cuanto a su pronunciación fonética con la denominación del Nombre de Dominio. Quiere dejarse claro que el Experto no cuestiona la validez del registro marcario a favor del Sr. A.A, sino que éste no sólo no coincide con los Nombres de Dominio, sino que tampoco puede tener la característica de "previo" a los derechos de marca del Demandante.

Por su parte, el solo hecho del registro válido de la marca nº 2.805.984 no permite probar por sí solo que se hubiese efectuado un uso efectivo y real del término con anterioridad a su registro por parte del Demandado, menos aún que el Demandado haya sido conocido por los Nombres de Dominio desde la fecha de registro válido de la citada marca. El Demandado, hemos de insistir, no ha presentado prueba alguna de que fuera a utilizar los Nombres de Dominio o tuviera intención seria de utilizarlo en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios antes de haber recibido un aviso de la controversia (burofax enviado por el Demandante al Demandado en fecha de 25 de febrero de 2010). En este sentido, véase, por ejemplo, la Decisión adoptada en *Video Images, LLC v. S, J*, Caso OMPI No. D2004-0887.

Sin embargo, el Demandante ha probado que ha utilizado la denominación CALOR Y FRÍO con anterioridad al registro de los Nombres de Dominio. Véase a estos efectos la noticia aparecida en el diario "El Correo" en febrero de 2005; o la publicada en el "El País" de 29 de octubre de 2004, ésta última claramente discernible, o la noticia aparecida en una revista fechada en julio de 2004 bajo el rótulo "El subcomité CTN 100/SC1 ...". En todas estas noticias, no sólo se observa el uso de un nombre de dominio sustancialmente coincidente con los Nombres de Dominio (la única diferencia es la antes mencionada de "y" en vez de "i"), sino que se alude a las actividades y prestaciones desarrolladas por el Demandante. Al contrario de lo que ocurre con el Demandado, el Demandante no sólo ha demostrado ser titular de diversas marcas que incorporan el término "caloryfrio", las cuales datan de tiempo muy anterior al registro marcario del Demandado, sino que, además, ha aportado pruebas acerca de su uso efectivo y real.

En segundo lugar, en relación con la denominación social del Demandado, una vez examinada por el Experto la escritura de constitución, es evidente que la misma data de 9 de septiembre de 2010, es decir, muy posterior a la fecha de 25 de febrero de 2010 en la que el Demandado fue requerido por el Demandante a cesar en la utilización del nombre de dominio <calorifrio.com>, asociado a los Nombres de Dominio. Huelgan, pues, mayores explicaciones, puesto que la fecha de constitución de la sociedad demandada es muy posterior a la fecha de registro de los Nombres de Dominio.

Por último, respecto de las facturas presentadas por el Demandado a solicitud de la Orden de procedimiento

No. 1, las mismas no prueban un uso efectivo real y extensivo de los Nombres de Dominio. En las facturas fechadas el 5 de octubre de 2006 y 23 de marzo de 2007 no aparecen los Nombres de Dominio, sino la marca nº M 2.805.984, sobre cuya real eficacia en el tipo de conflicto sobre el que versa la UDRP ya hemos dicho unas palabras más arriba. Por lo tanto, no se pueden tener en cuenta dichas facturas. Por su parte, en las facturas de fecha 8 de febrero, 31 de marzo y 5 de julio de 2007, sí aparece la mención "www.calorifrio.com" (sic) o "Email: info@calorifrio.com". Sin embargo, no entiende el Experto que esas tres facturas sean demostrativas de que el Demandado haya sido conocido "corrientemente" por los Nombres de Dominio (en palabras de la Política). De hecho, si se observa bien, las facturas presentadas por el Demandado de fecha 8 de febrero, 31 de marzo y 5 de julio de 2007 no son facturas propiamente del Demandado expedidas por sus servicios, sino facturas que se le presentan al Demandado como "cliente", es decir, justo lo contrario de lo que se quiere probar: no demuestran tales facturas los servicios prestados por el Demandado, sino que el Demandado (más bien, el Sr. A.A) ha adquirido material como cliente de otros proveedores que son los que le facturan.

Asimismo, hay que poner de manifiesto que en dichas facturas el nombre que aparece en grafía más predominante no es "CALOR FRIO" o "CALOR I FRIO", sino más bien "FRANCISCO A.A". Es decir, el nombre o denominación que aparece en dichos documentos no es la de los Nombres de Dominio, sino la de la persona física que actúa en el tráfico que no es otra que el Sr. A.A, cuestión bastante alejada de probar el uso corriente del Demandado bajo la denominación de los Nombres de Dominio.

Por lo demás, y analizando la demás prueba documental que se presentó por el Demandado con su escrito de Contestación, la prueba documental que el Demandado aporta o no tiene fecha, como ocurre con la del diario "La razón" o la publicidad de la "Feria Internacional de Hostelería"; o se corresponde con el año 2010 (Revista "Hosteltur" de noviembre de 2010), es decir, publicaciones de fecha muy posterior al válido registro de las marcas del Demandante y al envío del burofax de fecha 25 de febrero de 2010 por parte del Demandante; o simplemente se refiere a un periodo temporal posterior al registro de los Nombres de Dominio (como ocurre con los gráficos sobre visitas, periodo que comprende noviembre de 2010).

Tampoco prueba el Demandado que haya hecho un uso legítimo y leal o no comercial de los Nombres de Dominio. De hecho el Demandado reconoce que a través de los Nombres de Dominio oferta en venta y para su instalación productos y servicios relacionados con el sector de la climatización, es decir, hace un uso estrictamente comercial de los Nombres de Dominio.

A la vista de todo ello, el Experto concluye que no se ha probado que el Demandado tenga derechos o intereses legítimos en relación con los Nombres de Dominio.

iii. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe

El tercero de los requisitos previstos en el Reglamento establece que el registro o el uso del nombre de dominio haya sido de mala fe. El Reglamento enumera, a título de ejemplo, una serie de supuestos en que presume la existencia de dicha mala fe.

Según el Demandante, el registro y el uso de los Nombres de Dominio es de mala fe puesto que el Demandado conocía profesionalmente la actividad desarrollada por el Demandante, dado que el Sr. A.A, representante legal del Demandado, tuvo la condición de apoderado de la entidad 1Xxxxxx, S.L... Añade el Demandante que resulta que 1Xxxxxx, S.L.. fue demandada en relación con el nombre de dominio <caloryfrio.es>, y siendo que el Sr. A.A, que a la sazón es el representante legal del Demandado, era apoderado de aquella mercantil, tenía que forzosamente conocer la actividad desarrollada por el Demandante. Alega, por último, que los Nombres de Dominio fueron registrados el 3 de marzo de 2010, es decir, poco después de que el Demandado fuera requerido para el cese del nombre de dominio <calorifrio.com>.

Por su parte, el Demandado señala que el Sr. A.A no tiene la condición de apoderado de la sociedad 1Xxxxxx, S.L.. desde 2006, y que en 2005 trabajó como comercial para esta sociedad que tiene la costumbre de otorgar un poder general para pleitos a sus comerciales. La referencia que aparece en el Registro Mercantil al Sr. A.A como "apoderado" viene precisamente de ese poder general para pleitos. Afirma el Demandado, además, que en 2006 el Sr. A.A decidió iniciar una actividad empresarial por su cuenta y deja de tener relación alguna con 1Xxxxxx, S.L... Alega también que Demandante y Demandado no compiten entre sí, ya que el objeto social de ambas compañías es distinto. En suma, señala que

desconocía la actividad del Demandante por completo hasta el momento de recibir la notificación de la Demanda que dio origen a este procedimiento.

A la vista de los hechos examinados, y de las afirmaciones de cada parte, el Experto entiende que no resulta convincente que el Demandado no conociera la actividad profesional y comercial desplegada por el Demandante dado que el objeto de comercio sobre el que ambos, directamente, actuaban (y actúan) era el mismo, es decir, la distribución o publicidad sobre aparatos de climatización. Esto se corrobora por diversas circunstancias.

Por un lado, por ejemplo, la marca inscrita a favor del Sr. A.A (marca nacional (mixta) con gráfico CF CALOR FRÍO, concedida el 28.5.2008, bajo el expediente M 2.805.984 (con fecha de solicitud en 21.12.2007) se registró en la clase 35 para los siguientes servicios: "servicios de venta al menor en comercio y a través de redes mundiales de informática de aparatos de climatización y limitadores de consumo. servicios de emisión de franquicias relativas a la ayuda en la explotación o dirección de una empresa comercial, servicios de importación-exportación de aparatos de climatización y limitadores de consumo". El Demandado corrobora que su actividad es la de venta y distribución de dichos aparatos. A su vez, hay que tener presente que el Demandante se dedica a la prestación de servicios integrales a empresas vinculadas con instalaciones de agua caliente sanitaria, calefacción y aire acondicionado.

Es decir, existe una estrecha e innegable conexión entre las actividades de Demandante y Demandado. En estas condiciones, y habiendo sido el propietario del Demandado comercial de una empresa dedicada al sector aludido, no resulta convincente que no conociera la actividad desarrollada por el Demandante teniendo en cuenta que dicha actividad había tenido reflejo en periódicos de distribución nacional y en revistas sectoriales especializadas.

En cualquier caso, a juicio del Experto, prevalece la opinión de que, al quedar probado que el Sr. A.A (propietario, no se olvide del Demandado) era comercial de la empresa 1Xxxxxxx, S.L.. (al menos hasta 2006, sin que conste a día de hoy en el Registro Mercantil que los poderes que le fueron otorgados hayan sido revocados), resulta muy verosímil que tuviera conocimiento de la actividad desarrollada por el Demandante por los motivos expuestos, dada la idéntica actividad comercial llevada a cabo por aquella entidad mercantil.

Por otra parte, el hecho de registrar los Nombres de Dominio <calorifrio.com.es> y <calorifrio.es> en 3 de marzo de 2010, cuando el Sr. A.A (y, en puridad, el Demandado) fue requerido en fecha 25 de febrero de ese mismo año para cesar en el uso del nombre de dominio <calorifrio.com>, lleva a pensar al Experto que el registro de los Nombres de Dominio se hizo con la finalidad de perturbar la normal actividad del Demandante, y que por tanto, con motivos especulativos y de abuso de derecho.

Por ello, entiende el Experto que los Nombres de Dominio se registraron y son usados de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio <calorifrio.com.es> y <calorifrio.es> sean transferidos al Demandante.

José Carlos Erdozain
Experto

Fecha: 4 de abril de 2011