

RESOLUCIÓN DE EXPERTO

Procedimiento núm.: 200807c0016.guardamas
Demandante: Heraldos Urbanos, S.L. B-834.110.25
Almacenes Capital, S.L. A-834.70.15
Representante Sra.: María del Mar Lozano
Demandado: Almacenaje Calleja, S.L.
Representante Sr./Sra.:
Agente Registrador
del Demandado: Centro Cibernético de Servicios de Tecnologías de la
Información S.L. (Centrored)
Representante Sr.:

1. Las Partes

Las Demandantes son Heraldos Urbanos, S.L. sociedad con domicilio en la xxxxxxxx (xxxxx Madrid) y Almacenes Capital, S.L. con domicilio en la xxxxx (xxxxx Madrid), representadas en este procedimiento por María del Mar Lozano, en su condición de ABOGADO (en adelante, la DEMANDANTE)

La Demandada es la sociedad Almacenaje Calleja, S.L. con domicilio en la xxxxxxxx (xxxxx Madrid) en su calidad de titular registral del nombre de dominio objeto de controversia (en adelante, la DEMANDADA)

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio en disputa es “guardamas.es”.

El agente registrador acreditado a través del cual la Demandada procedió a registrar el citado dominio es Centro Cibernético de Servicios de Tecnologías de la Información S.L. (Centrored), con domicilio en Málaga, xxxxxx, xx, xxx (CP xxxxx).

3. Iter procedimental

El 24 de julio de 2008 la Demandante presentó su demanda para la recuperación del nombre de dominio guardamas.es y los documentos que la acompañan. El mismo día 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 25 de julio de 2008 se dió traslado de la demanda y sus documentos a la Demandada y al agente registrador, por correo electrónico y por correo postal, tal y como consta en el expediente que me ha sido entregado.

La Demandada no ha procedido a responder a la demanda dentro del plazo fijado para ello.

Finalmente el 17 de Septiembre de 2008 el Dr. Rodolfo Fernández fue designado experto para la resolución de la presente controversia y a continuación se procedió al traslado del expediente que forma el procedimiento en fecha 19 de Septiembre de 2008.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran probados:

Heraldos Urbanos, S.L. es titular de la marca española “GUARDAMAS, MINI ALMACENES PRIVADOS”, número 2.505.659, para distinguir los productos de la clase 39 del Nomenclador Internacional “transporte, embalaje y almacenaje de mercancías”, solicitada el 27 de septiembre de 2002 y concedida el 10 de abril de 2003.

La mercantil Heraldos Urbanos, S.L. es socia mayoritaria de la mercantil ALMACENES CAPITAL, S.A., constituida ésta última el 18 de noviembre de 2002. Ambas sociedades firmaron un contrato de licencia de marca en fecha 30 de mayo 2003 por el que Heraldos Urbanos, S.L., titular de la marca, cede el uso de la misma a Almacenes Capital, S.A. para la utilización de la marca en el territorio del Estado español. Es por ello que ambas sociedades concurren como Parte Demandante en este procedimiento.

Todo ello resulta de los documentos números 2, 3 y 4 del escrito de demanda y ha sido constatado tras consultar la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

La marca “GUARDAMAS, MINI ALMACENES PRIVADOS” se solicitó y fue concedida con anterioridad al registro por parte del Demandado del nombre de dominio objeto de controversia.

La marca “GUARDAMAS, MINI ALMACENES PRIVADOS” es utilizada para identificar y distinguir los servicios comercializados por las Demandantes.

El nombre de dominio guardamas.com fue registrado por Heraldos Urbanos, S.L. en fecha 22 de noviembre de 2002.

No existe prueba de que el Demandado tenga derecho alguno en relación con el uso del nombre de dominio “guardamas.es”.

El Demandado registro el nombre de dominio cuestionado en fecha 28 de diciembre de 2006.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que posee derechos previos sobre la denominación “GUARDAMAS” que es idéntica o similar al nombre de dominio “guardamas.es” hasta el punto de crear confusión, sobre todo teniendo en cuenta que Demandantes y Demandada se dedican al mismo sector comercial.

Asimismo la Demandante declara que la Demandada carece de derecho e interés legítimo sobre el nombre de dominio impugnado porque éste no se corresponde con su nombre ni con ninguno por el que sea conocido. En relación con este punto la Demandante añade que Heraldos Urbanos, S.L. envió un requerimiento a la Demandada advirtiéndole sobre la infracción de los derechos de propiedad industrial que estaba realizando sin que la demandada contestara, demostrando con ello que carecía de derechos o intereses legítimos que justificaran el uso del nombre de dominio.

Respecto al registro o uso del nombre de dominio de mala fe, manifiesta la Demandante que la ausencia de derecho legítimo sobre el nombre de dominio implica que fue registrado de mala fe. A mayor abundamiento la Demandada conocía perfectamente que la marca Guardamas pertenecía a la Demandante puesto que opera en el mismo sector y es una marca notoriamente usada y ampliamente difundida por la Demandante, e incluso Demandante y Demandada han aparecido juntas en algún medio de publicidad.

La Demandante alega la mala fe de la Demandada siendo la única finalidad de éste la de atraer a los consumidores a su propia web ya que al acceder al sitio Web www.guardamas.es se produce un reenvío a la web de la mercantil demandada 1xx.xxxxxxxx.xxx en la que no se contiene ninguna utilización de la expresión “guardamas”.

La Demandante añade que no es ésta la primera vez que la Demandada es demandada por un competidor por el uso ilegítimo de un nombre de dominio,

habiendo sido demandada en julio de 2007 por Eurotrasteros VGA, S.L. ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI que acabó ordenando la transferencia del nombre de dominio a la Demandante, Eurotrasteros VGA, S.L.

Por último, la Demandante solicita la transmisión del nombre de dominio.

B. Demandado

La Demandada no ha contestado a la demanda interpuesta de contrario.

6. Fundamentos de Derecho

De acuerdo con lo que establece el Reglamento, el Experto habrá de resolver de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes, 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 de Nombres de Dominio bajo el “.es”.

A la luz de los hechos descritos, y de las pruebas aportadas por las partes, el Experto considera que la controversia que aquí se suscita debería solventarse, además, considerando también la normativa española que regula el derecho de marcas y la legislación de competencia desleal.

De acuerdo con el Reglamento, para que prospere la demanda será necesario que el Demandante acredite que el registro del nombre de dominio a nombre del Demandado tiene un carácter especulativo o abusivo. Ese carácter especulativo o abusivo se demuestra, entre otros casos, cuando concurren 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.
2. Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado.
3. Que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe.

A continuación se tratarán individualizadamente los citados elementos:

6.1. 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.

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

Al comparar el nombre de dominio guardamas.es y la mencionada marca, "GUARDAMAS, MINI ALMACENES PRIVADOS", podemos observar que existe una similitud relevante entre uno y otro a pesar de no haber identidad total entre ambos. Lo importante en este caso es que existe identidad entre el nombre de dominio y la parte sustancial de la marca (Guardamas). La incorporación de "Mini Almacenes Privados" añade información adicional sobre el género de actividad al que se dedica la empresa titular de la marca pero la parte más importante, que además queda gráficamente resaltada es Guardamas.

Una vez establecido que existe una similitud clara entre marca y nombre de dominio lo importante es determinar si esta semejanza puede crear confusión entre el nombre de dominio y la marca sobre la que la Demandante ostenta derechos.

El nombre de dominio en disputa reproduce en su parte sustancial la marca registrada y vigente de la que es titular-licenciante Heraldos Urbanos, S.L. y licenciataria Almacenes Capital, S.A. y dado el alcance, extensión y reconocimiento que tiene esa marca dentro del sector del transporte, embalaje y almacenaje de mercancías se crea confusión entre los consumidores sobre la procedencia de los servicios publicitados a través de la página web que ha creado la Demandada a través del dominio.

En este punto cabe mencionar que si bien GUARDAMAS no es una marca conocida generalmente por el público sí que lo es en el sector comercial del almacenaje.

La notoriedad de una marca que en nuestra legislación resulta especificada (artículo 8 de la vigente Ley 17/2001, de 7 diciembre de Marcas) aparece ya referida en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 (texto de Estocolmo de 14 de julio) en su artículo 6. Bis.1) y el artículo 16.2 de los Acuerdos sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), conocidos también con las siglas de su denominación anglosajona (TRIP's), señala que al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida,

los Miembros tomaran en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público

La Ley 17/2001, de 7 diciembre de Marcas, en su artículo 8.2 acota el concepto de notoriedad y señala que la marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad.

Siguiendo tales criterios para calificarse una marca como notoria basta con que la misma sea conocida por los consumidores que compran productos o utilizan servicios iguales o semejantes a los diferenciados por la marca en cuestión.

En definitiva la marca notoria es aquélla que goza de una gran difusión y que ha logrado un reconocimiento en círculos interesados, siendo estos círculos interesados tanto de competidores como, sobre todo, de los consumidores. Esa considerable difusión y grado de reconocimiento pueden, sin embargo, haberse logrado en breve espacio de tiempo y, en tal supuesto, dependerá en gran medida del grado de esfuerzo económico y de intensidad de la promoción utilizados.

En el presente caso de la numerosa documentación aportada acreditativa del uso y publicidad en diversos medios de la marca "GUARDAMAS", resulta acreditado que la marca de la Demandante goza de un grado de conocimiento y reconocimiento en el sector pertinente (entendiendo por éste al conjunto de consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique la marca) de público o de usuarios a la que va destinada, teniendo en cuenta la duración y el alcance geográfico de utilización, promoción y publicidad de aquél signo, del todo suficientes para ser tributaria del concepto de notoriedad.

Es preciso además hacer constar que la legislación otorga a la marca renombrada una protección especial en la medida en que amplía el *ius prohibendi* a aquellos signos que distingan productos y servicios que no tienen nada que ver con los incluidos en el registro de la marca, pero que, por la amplia difusión que tiene la marca entre el público consumidor se les trasladaría la reputación adquirida por la marca renombrada. Así se establece en el artículo 34.2.b) de la Ley de Marcas:

"El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar

una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”

Cuando se cumplen estas condiciones, dice la Ley, podrá prohibirse, entre otros, el uso del signo idéntico o semejante en redes de comunicación telemáticas y **como nombre de dominio**.

En este punto, siendo la Demandante titular de la marca se cumple con el requisito establecido en el Reglamento de existencia de un derecho previo sobre el término objeto de controversia.

Por todo ello, este Experto considera que el dominio registrado es similar a la marca renombrada “GUARDAMAS, Mini Almacenes Privados” de la Demandante y que provoca una confusión evidente con la misma.

6.2. Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado.

Dado que la Demandada no ha contestado a la demanda no es posible encontrar prueba alguna en el procedimiento que permita a este Experto decidir si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

Por el contrario, a la vista de la documental aportada por la Demandante es posible advertir no sólo que éste ostenta derechos de marca vigentes y oponibles a terceros, preferentes al registro del nombre de dominio, sino que, además, dicha parte ha hecho y hace uso de la marca en el mercado, siendo conocida bajo la denominación “GUARDAMAS” y que, por tanto, ostenta intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado. Sin embargo la demandada no ha acreditado, ni del procedimiento se desprende, que esta parte haya sido conocida en el mercado bajo la denominación “GUARDAMAS” con anterioridad a la Demandante.

Este Experto, a tenor de las circunstancias que se han puesto de manifiesto en este caso, concluye que la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el dominio guardamas.es. Al contrario, la Demandante dispondría de la legitimidad necesaria para ostentar la titularidad del mismo o, en su caso, impedir su uso.

6.3. Que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar el nombre de dominio ha de ser probada por la Demandante. Esta mala fe, de acuerdo con lo establecido en el art. 2 del Reglamento debe referirse a la intención o finalidad de la persona que registra el nombre de dominio.

Tal y como alega la Demandante al acceder a www.guardamas.es se produce un reenvío a la web Mudanzas y Guardamuebles Calleja en la que no se contiene ninguna utilización de la expresión “guardamas” con la evidente finalidad de crear confusión en el consumidor que accede a la página por primera vez y aprovechar la reputación de una empresa competidora.

A juicio del Experto, resulta evidente que la Demandada no ignora que Guardamas es una marca ajena, más aún teniendo en cuenta que ambas sociedades operan en el mismo sector comercial e incluso en ocasiones se han publicitado en los mismos espacios.

Por ello el mero hecho de haber registrado una marca ajena como nombre de dominio sin ningún tipo de autorización por parte de su titular, no sólo constituye una infracción de los derechos marcarios de la Demandante, sino podría ser constitutivo de actos de competencia desleal. A este respecto, el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal 3/1991, de 10 de enero, señala: “Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”.

Resulta evidente que el registro de un nombre de dominio coincidente con una marca registrada, el uso de una denominación que causa confusión con otras similares ya existentes en el mercado nacional, así como la ausencia de un interés legítimo digno de protección, llevan a la conclusión de que el comportamiento de la Demandada es desleal por ser objetivamente contrario a la buena fe y por haberse llevado a cabo con el propósito de favorecerse injustamente del reconocimiento y la reputación ajena ganados en el tráfico mercantil por la Demandante mediante la utilización de sus propios medios y esfuerzos.

Una prueba más de la mala fe de la Demandada es que, conforme al Documento número 10 que aporta la Demandante, ya anteriormente había sido objeto de una demanda por parte de otra compañía del sector ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI quedando demostrado en el procedimiento que la Demandada había registrado y usado el nombre de dominio objeto de la controversia de mala fe, por lo que éste fue transferido a su legítima titular.

En definitiva, este experto considera que ha quedado acreditada la intención del beneficiario del dominio de registrar y usar de mala fe el nombre de dominio guardamas.es hasta el momento del bloqueo del mismo.

DECISIÓN

En virtud de lo anterior, y en consideración a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que han sido presentadas, este Experto considera que la Demandante ha probado, de acuerdo con el art. 2 del Reglamento, que concurren los tres elementos requeridos y, calificándose el registro del Nombre de Dominio practicado a favor del Demandado como especulativo o abusivo, estimo la demanda y ordeno que el nombre de dominio “guardamas.es” sea transferido a la Demandante.

En Barcelona, a 2 de Octubre de 2008.

Fdo.: Dr. Rodolfo Fernández Fernández
Experto