

RESOLUCIÓN DEL EXPERTO DESIGNADO

Procedimiento núm: 201112a12 Kayuka

Demandante: Gifts & Lights, S.L.

Representante: Eric García González

Demandado: Cadena Llums, S.C.P.

Representante: Union Virtuality Estudios, S.L.

Agente Registrador: 10dencehispahard, S.L. (CDMON)

1. Las Partes

La demandante en el presente procedimiento es GIFTS & LIGHTS, S.L., sociedad de nacionalidad española, con domicilio en xxxxxxx, xxxxxx, x – xxxxx Castellbisbal (Barcelona) y provista de NIF XXXXXXXXXX (en adelante, la “**Demandante**”).

La demandada es CADENA LLUMS, S.C.P., sociedad de nacionalidad española, con domicilio en xxxxxxxxxxxx, xx. x – xxxxx L’Aldea (Tarragona) y provista de NIF XXXXXXXX (en adelante, la “**Demandada**”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio en disputa es <kayuka.es> (en adelante, el “**Nombre de Dominio**”), registrado en fecha 6 de noviembre de 2009 a través del agente registrador 10dencehispahard, S.L. (CDMON) (en adelante, el “**Registrador**”).

3. Íter Procedimental

El escrito de demanda fue recibido en la sede de ADIGITAL (en adelante, el “**Proveedor**”) el día 2 de diciembre de 2011 junto con sus documentos acompañados y copias, todo ello de acuerdo con el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio ‘.es’ (en adelante, el “**Reglamento**”).

El mismo día, y a petición de la Secretaría Técnica del Proveedor, se procedió a solicitar el bloqueo del Nombre de Dominio a la Entidad Pública Empresarial Red.es, bloqueo que fue efectivamente realizado y confirmado al Proveedor el 7 de diciembre de 2011.

El día 22 de diciembre de 2011 se dio traslado de la demanda a la Demandada y al Registrador, a través de las direcciones de correo postal facilitadas por la Demandante y que, asimismo figuran como contacto para el Nombre de Dominio en la base de datos Whols. Al día siguiente, se dio traslado de la misma a dichos destinatarios por correo electrónico.

El día 2 de enero de 2012 la Secretaría Técnica del Proveedor se dirigió a la Entidad Pública Empresarial Red.es solicitándole instrucciones de cómo proceder ante una llamada telefónica de la Demandada declarando que deseaba poner fin al procedimiento iniciado y proceder a la transmisión amistosa del Nombre de Dominio a la Demandante. El 4 de enero la Secretaría Técnica del Proveedor es informada de que para suspender el procedimiento en curso y transmitir amistosamente el Nombre de Dominio ambas partes deben solicitar formalmente la transmisión al Proveedor, quién a su vez debe ponerlo en conocimiento de Red.es, e iniciar el procedimiento de transmisión de conformidad con lo establecido por dicha entidad.

El Proveedor puso en conocimiento de todo cuanto antecede a la Demandada el 4 de enero. Al día siguiente, la Demandada manifestó literalmente en su correo electrónico de respuesta: “[...] Cuando hicimos el trámite de poderes entre empresas: de cadenallums a gifts, se incluyo delante de notario todo lo relacionado con el dominio. [...]”. El mismo día, el Proveedor comunicó a la Demandante dicha circunstancia y, según se desprende de diversos correos electrónicos intercambiados entre ellos en la misma fecha, acordaron que el Proveedor redactaría un escrito para su firma por la Demandada en el que ésta declarara la transmisión voluntaria del Nombre de Dominio a la Demandante.

De los correos electrónicos intercambiados entre el Proveedor y la Demandada, se desprende que ésta recibió el escrito mencionado en el párrafo anterior el 23 de enero. No

obstante, el 22 de febrero la Demandada declaró mediante correo electrónico que no procedería a firmar el documento citado, manifestando asimismo al día siguiente lo que se transcribe a continuación: *“El dominio siempre ha sido de Gift and Lights..”*. El Proveedor puso en conocimiento de la Demandante el 27 de febrero que la Demandada no firmaría el escrito.

Pese a que le fue correctamente notificada la demanda, la Demandada no presentó escrito de contestación.

El día 28 de febrero, y tras haberse realizado las necesarias comprobaciones de incompatibilidad, se me designó formalmente como árbitro del procedimiento. El expediente me ha sido finalmente entregado el día 7 de marzo de 2012.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran probados:

La Demandante, según ha podido comprobar este Experto, es titular de la marca comunitaria en vigor nº 008620627, denominativa, “KAYUKA”, solicitada el 16 de octubre de 2009 para las clases 11, 21 y 35.

La Demandada no es titular de ningún derecho de marca o nombre comercial a los efectos del presente procedimiento.

La Demandada es titular del Nombre de Dominio, registrado el 6 de noviembre de 2009 por un plazo de tres (3) años.

La marca “KAYUKA” se solicitó con anterioridad al registro por parte de la Demandada del Nombre de Dominio.

En el momento de adopción de la presente decisión, la introducción de <http://www.kayuka.es> en la barra de búsqueda genera el siguiente error: no se puede mostrar la URL solicitada.

Se considera probado también que las partes operan en el mismo sector de actividad, la comercialización, entre otros, de productos de iluminación, artículos de baño y mobiliario, tal

y como se desprende de los documentos aportados por la Demandante y las verificaciones realizadas por este Experto.

No existe prueba de que la Demandada tenga derecho alguno en relación con el uso del Nombre de Dominio.

5. Alegaciones de las Partes

5.1. Demandante

(a) Derechos previos de la Demandante

La Demandante manifiesta que es titular de una marca comunitaria –idéntica a la localizada por este Experto– con plena vigencia denominada “KAYUKA” alegando que existe una total identidad entre la marca de la que es titular y el Nombre de Dominio.

Trae a colación la Demandante el artículo 34.3 e) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas que establece que el titular de un derecho de marca puede prohibir su utilización en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

Destaca asimismo la Demandante que el registro del Nombre de Dominio se efectuó con posterioridad al registro de la marca “KAYUKA”.

(b) Intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio

La Demandante alega que la Demandada carece de derechos e intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio argumentando que ni la Demandada ni el Sr. Juan-Bruno Llangostera Pujol, Administrador de la Demandada y exsocio de la Demandante, presentan vínculo alguno con la Demandante ni con la marca “KAYUKA” y que éstos tampoco ostentan titularidad o licencia alguna sobre derechos de marcas parecidas o similares al Nombre de Dominio.

En particular, considera probada la ausencia de relación entre las partes tras aportar al presente procedimiento (i) copia de la escritura de compraventa de participaciones sociales titularidad del Sr. J-B.L. en la Demandante a la sociedad Lorefar, S.L. de fecha 24 de mayo

de 2011, y (ii) copia de la escritura de cese del Sr. J-B.L.P. como Administrador Único de la Demandante de fecha 24 de mayo de 2011.

Afirma la Demandante que actualmente usa la marca "KAYUKA" y que ésta ha sido difundida entre el público considerablemente. Considera probado este extremo, aportando unas fotografías que muestran la marca "KAYUKA" en el rótulo de un establecimiento abierto al público que la Demandante posee en Santander y una factura emitida por el grupo radiofónico SER en concepto de la retransmisión de diversas cuñas publicitarias relativas a productos de la marca "KAYUKA".

(c) Registro del Nombre de Dominio con mala fe

La Demandante manifiesta que ambas partes son competidoras y que esta circunstancia puede constatarse en la página web de la Demandada, en la que se comercializan artículos coincidentes con las clases de productos para las que se ha registrado la marca "KAYUKA".

Alega la Demandante que la mala fe de la Demandada queda suficientemente probada cuando tras introducir en la barra de búsqueda <<http://www.kayuka.es>> se redirige al usuario a la página web de la Demandada <www1.xxxxxxx.xxx>. Como prueba de ello, la Demandante aporta Acta Notarial de fecha 4 de noviembre de 2011.

Considera la Demandante que la Demandada usa el Nombre de Dominio con clara intención de perjudicarle. En concreto, y tomando en consideración la definición de mala fe del Reglamento, manifiesta la Demandante que el objetivo de la Demandada ha sido: (a) impedir la utilización de su marca a través del Nombre de Dominio, (b) perturbar su actividad comercial, y (c) atraer usuarios a su página web con ánimo de lucro generando confusión en el mercado entre ambas compañías.

Concluye la Demandante su escrito de demanda solicitando la transmisión del Nombre de Dominio a su favor y manifestando (i) no haber instado ningún otro procedimiento relativo al Nombre de Dominio, (ii) formalizar el pago de las tarifas establecidas para la tramitación y resolución de la Demanda, incluyendo los honorarios del Experto, y (iii) que la información contenida en la Demanda es cierta, completa y exacta sin ser ésta abusiva ni pretender crear obstáculos en el uso del Nombre de Dominio.

5.2. Demandada

La Demandada no ha contestado a la demanda, por lo que no puede atribuírsele ninguna alegación.

No obstante, con posterioridad a la interposición de la demanda, la Demandada remitió correo electrónico al Proveedor reconociendo como titular del Nombre de Dominio a la Demandante.

6. Análisis y Razonamientos

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

Se han analizado las alegaciones y documentos presentados por las partes. De conformidad con el artículo 13 (b) (vii) del Reglamento, la Demandante debe probar la presencia de cada uno de los siguientes elementos:

(1) que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer derechos previos;

(2) que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda, y

(3) que el nombre de dominio ha sido registrado o se está utilizando de mala fe.

A continuación, se tratarán individualizadamente los citados elementos:

(a) que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer derechos previos

La Demandante ha probado –y este Experto ha verificado por sí mismo– la existencia de una marca comunitaria denominada “KAYUKA” con número de registro 008620627. Dicha marca ha sido solicitada por la Demandante con anterioridad al registro del Nombre de Dominio.

Este Experto cree oportuno indicar que la fecha de solicitud de registro de una marca genera una expectativa de derecho que culmina con la concesión de la misma. En consecuencia, los derechos marcarios existentes se retrotraen al momento en que se presenta la solicitud. En este sentido, debe tenerse en cuenta que el registro de la marca "KAYUKA" fue solicitado el 16 de octubre de 2009, siendo esta fecha anterior a la del registro del Nombre de Dominio.

Por ello, como derecho de propiedad industrial válidamente protegido en España, la solicitud de una marca comunitaria debe ser considerada como un término anterior, sobre la que la Demandante posee derechos previos.

La identidad entre la marca "KAYUKA" y el Nombre de Dominio queda fuera de toda duda, la confusión entre ambos términos es evidente.

Este Experto considera que las fotografías que reproducen la marca "KAYUKA" en el rótulo del establecimiento que posee la Demandante son prueba de que ésta no ha abandonado el uso de su marca. No así la factura emitida por el grupo radiofónico SER por cuanto que ésta no pone de manifiesto que las cuñas publicitarias sean de productos de la marca "KAYUKA".

Finalmente, este Experto considera que EXISTE identidad entre el Nombre de Dominio controvertido y la marca sobre la que la Demandante ostenta Derechos Previos.

(b) que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda

Dado que el Reglamento no prevé expresamente qué debe entenderse por "derechos o intereses legítimos", este Experto considera conveniente recurrir a los criterios propuestos por ICANN en la Política aprobada el 26 de agosto de 1999, en el sentido de que se demuestra que se ostentan derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuando:

(1) antes de haber recibido cualquier aviso de controversia, el demandado ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o

(2) el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocida corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o

(3) el demandado ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

La jurisprudencia de la OMPI está de acuerdo en la dificultad de apreciar estos elementos. Si bien debe ser la Demandante quien demuestre la existencia de los requisitos necesarios, será la Demandada quien tenga mayor margen de maniobra en la prueba de la buena fe de su uso del nombre de dominio.

A falta de escrito de contestación a la demanda, este Experto concluye lo siguiente:

(1) Tal y como se desprende del Acta Notarial de 4 de noviembre de 2011, el Nombre de Dominio se encontraba en uso para la oferta de productos o servicios que podían llegar a ser idénticos o similares a los que ofrece la Demandante.

No se tiene constancia de que la Demandada sea titular de un derecho previo ni tampoco que la Demandante haya autorizado en modo alguno el uso de la marca "KAYUKA" para el registro del Nombre de Dominio a la Demandada.

(2) No se tiene constancia de que la Demandada haya sido corrientemente conocida por el Nombre de Dominio.

La Demandada no ha aportado ninguna prueba en este sentido, por lo que este argumento tampoco puede prosperar.

(3) En el mismo sentido que el punto (1) anterior, este Experto considera que el uso que se le dio al Nombre de Dominio tiene relación con una oferta de bienes o servicios que pueden llegar a ser idénticos o similares con los ofrecidos por la Demandante. Por este motivo, parece que la única voluntad de la Demandada era la de desviar a los usuarios de manera equívoca hacia su propio sitio web.

A mayor abundamiento, la ausencia de escrito de contestación a la demanda y el correo electrónico del día 22 de febrero en el que la Demandada reconoce que la titular del Nombre

de Dominio es la Demandante deben interpretarse como la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada.

Por todo lo anterior, este Experto considera que EXISTE una falta de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada sobre el Nombre de Dominio.

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

Cabe considerar que concurre mala fe por cuanto, no constando un interés legítimo de la Demandada en la denominación “KAYUKA”, la utilización del Nombre de Dominio se realizó de forma fraudulenta.

La utilización de la denominación “KAYUKA” en el Nombre de Dominio infringe los derechos conferidos por la marca registrada con el mismo nombre a favor de la Demandante, dado que procedió a su uso sin mediar consentimiento de la Demandante y por tanto, ello supone una infracción de los derechos de propiedad industrial de la Demandante.

Merece especial atención que la Demandada ha reconocido como titular del Nombre de Dominio a la Demandante y que tras varios contactos entre el Proveedor y la Demandada para transmitir éste a la Demandante y suspender el presente procedimiento, la Demandada se negó a firmar, por motivos imputables a dicha parte, el escrito remitido por el Proveedor en el que la Demandada se comprometía a la transmisión del Nombre de Dominio a la Demandante.

A mayor abundamiento, ambas partes se dedican a la comercialización de productos de iluminación, mobiliario y artículos de baño por lo que concurren en el mismo sector de actividad, creando en efecto, confusión con la identidad de la Demandante. En efecto, este Experto considera que es probable que el objetivo de la Demandada fuera el de impedir que ésta utilizara su marca en Internet, más teniendo en cuenta que los productos solicitados para la marca “KAYUKA” coinciden con los comercializados por la Demandada.

Finalmente, este Experto considera probado que ha existido una captación de usuarios de Internet con ánimo de lucro, ya que tras introducir <<http://www.kayuka.es>> en la barra de búsqueda, se redirigía al usuario a la página web de la Demandada <www1.xxxxxxx.xxx>.

Este Experto considera que EXISTE mala fe en la utilización del nombre de dominio controvertido.

7. Decisión

En virtud de todo lo anterior, y en consideración de los requisitos formales para este tipo de procedimientos de disputa de dominios, así como a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que fueron presentadas, este Experto decide:

1. que el Nombre de Dominio registrado por la Demandada es idéntico a la marca "KAYUKA", cuya solicitud es anterior al registro del Nombre Dominio, por lo que la Demandante posee derechos previos sobre dicha denominación.
2. que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos con respecto al Nombre de Dominio.
3. que el Nombre de Dominio ha sido utilizado de mala fe por la Demandada.

Por todo lo anterior, y dado que en el presente caso se han hallado todas las circunstancias exigidas por el Reglamento, procede ESTIMAR la demanda y conceder la **TRANSFERENCIA del Nombre de Dominio** a la Demandante.

Barcelona, 21 de marzo de 2012

Fdo. Judit Barnola Sarri
Experto Designado