

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 nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES")

Procedimiento Núm. 200603C0002Eroski

Eroski, S. Coop v. D. G.V.C. / Hostalia Internet, S.L

1. Las Partes

La Demandante en el presente procedimiento es la mercantil EROSKI, S. COOP, con CIF número #-##### y domicilio en s/n, en Elorrio, Vizcaya (C.P. #####).

Los Demandados en el presente Procedimiento son D. G.V.C., con DNI #####-#S, en su calidad de titular registral del nombre de dominio objeto de controversia y la compañía HOSTALIA INTERNET, S.L., en tanto Agente Registrador acreditado, con CIF #-#####, con domicilio en calle número #, piso #º en Bilbao (CP #####), de la cual es apoderado D. G.V.C.

Hay que recordar de manera previa a entrar en el fondo del asunto que nos ocupa que no es el objeto de este Procedimiento, al amparo del cual se dicta la presente Resolución, decidir sobre la vinculación o no entre D. G.V.C. y el Agente Registrador Hostalia Internet, S.L., ni corresponde a esta sede valorar la relación existente entre ambos, simplemente se realizarán las menciones que se consideren necesarias y precisas a los efectos de resolver sobre las pretensiones de la Demandante.

2. El nombre de dominio y el registrador

El nombre de dominio objeto de controversia es "wwweroski.es"

El citado nombre de dominio se registró el 30 de diciembre de 2005 a las 2:17 h por D. G.V.C.

El agente registrador acreditado a través del cual el demandado procedió a registrar el citado dominio es Hostalia Internet, S.L., con CIF #-#####, con domicilio en calle, #, piso #º en Bilbao (CP #####),

de la cual era apoderado D. G.V.C. en el momento del registro, según se desprende de la documentación aportada al presente Procedimiento.

3. Iter Procedimental

Con fecha 9 de marzo de 2006 tuvo entrada en la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM la Demanda relativa al nombre de dominio “wwweroski.es” instada por D. Ramón María Trojaola Zapirain, con DNI número #####, Abogado y Agente de la Propiedad Industrial, en nombre y representación de la demandante EROSKI, S.COOP.

A petición de la Secretaría Técnica, el 15 de marzo de 2006 la Entidad Pública Empresarial RED.ES procedió al bloqueo del dominio objeto de controversia.

La Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM dio traslado de la Demanda a las partes demandadas el 16 de marzo de 2006. En respuesta a dicho traslado, Hostalia Internet, S.L., aportó escrito de contestación a la Demanda mediante e-mail con fecha 4 de abril de 2006, a las 14:20 horas, y por carta certificada el día 6 de abril; por su parte, D. G.V.C. contestó mediante e-mail de fecha 4 de abril de 2006, a las 15:49 horas y por burofax el día 6 de abril de 2006.

La Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM decidió nombrar como experto a D. Rafael Echegoyen González de la Orden y darle traslado del expediente el día 7 de abril de 2006, quien recibe notificación del nombramiento en fecha 10 de abril de 2006.

4. Antecedentes de Hecho

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

La Demandante es titular de una marca comunitaria, compuesta por la denominación “Eroski” y de distintos registros de marca nacional igualmente coincidentes con la denominación “Eroski”. Las citadas marcas las tiene registradas en diversas clases, entre ellas las clases correspondientes a los productos y servicios que comercializa y presta, tanto en sus establecimientos abiertos al público como a través de Internet.

Las marcas de la Demandante se solicitaron y están concedidas con mucha anterioridad al registro por parte del Demandado del nombre de dominio objeto de controversia.

La marca de la demandante es utilizada para identificar y distinguir los productos comercializados por la mercantil a la que representa. Tal explotación se lleva a cabo también por medio de Internet, a través de distintos sitios web cuya dirección electrónica principal se corresponde con la denominación “eroski.es”.

Asimismo, la denominación social de la Demandante (“Eroski, S. COOP,”) coincide igualmente con la denominación de la marca.

En fecha 21 de marzo de 2006, el Director General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES, dictó una Resolución por la que se puso fin al Procedimiento de Cancelación iniciado contra el Agente Registrador Hostalia Internet, S.L. por registro abusivo y especulativo de nombres de dominio bajo “.es”. La citada Resolución aparece publicada en la página www.nic.es.

Esta Resolución pone de manifiesto la cancelación de oficio de 181 nombres de dominio “.es” por su registro abusivo y especulativo, hasta el punto de crear confusión con distintos signos distintivos registrados en España, realizado por Hostalia Internet, S.L. a favor de D. G.V.C.

Por último, y a la vista de los antecedentes existentes y a la información presentada por la Demandante relativa a la conexión entre D. G.V.C y la mercantil Hostalia Internet S.L., el Experto considera que está justificado que se haya presentado la Demanda contra ambas Partes.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Según el Demandante, la denominación “Eroski” es una marca registrada que ha alcanzado el grado de renombrada en España.

El uso que el demandado le ha dado al nombre de dominio agrava aún más el ilícito cometido puesto que el demandado a través del dominio registrado ha creado una página web en la que se explota y utiliza la marca “Eroski” y, más aún, ofrece conexiones a productos y servicios que son competencia directa de la Demandante.

El Demandante destaca que la actitud del Demandado es reiterativa al haber registrado multitud de dominios bajo el punto “.es” coincidentes con reconocidas y prestigiosas marcas en España.

El Demandante apunta la relación existente entre el titular registral del dominio “wwweroski.es” y el agente registrador del mismo.

Por último, el Demandante solicita la cancelación del registro del nombre de dominio “wwweroski.es”

B. Demandados

D. G.V.C reconoce los derechos de marca del demandante, pero alega que no ha actuado de mala fe y que no se trata de un registro de carácter especulativo.

El Sr. G.V.C sostiene que utiliza los nombres de dominio que registra para desarrollar sus actividades publicitarias y promocionales. Asimismo, manifiesta que no tiene ninguna relación con Hostalia Internet, S.L.

Por su parte Hostalia Internet, S.L., alega que D. G.V.C dejó de ocupar labores directivas en la empresa desde febrero de 2005, no teniendo, en el momento en el que se presentó la Demanda que aquí nos ocupa, vinculación con la misma. Igualmente, se alega que se ha mantenido a D. G.V.C como apoderado de la sociedad debido a un error no achacable a Hostalia Internet, S.L., y que el día 20 de marzo (entendemos que se refiere al presente año 2006) se procedió a revocar el poder a favor de D. G.V.C, tras haberse percatado del error.

No obstante lo anterior, de la copia de la inscripción del Registro Mercantil Central relativa a Hostalia Internet, S.L., aportada por la Demandante, así como de la consulta realizada por este Experto, queda acreditado que a fecha 10 de abril de 2006 en que este Experto recibe notificación del nombramiento de su cargo, sigue constando como apoderado de la sociedad D. G.V.C, sin que Hostalia Internet S.L., haya aportado copia de la escritura por la que se acredite la revocación de su poder. En virtud de todo lo anterior, no resulta probado que D. G.V.C ya no ostente la condición de apoderado de Hostalia Internet, S.L.

6. Conclusiones

El Experto resuelve el presente Procedimiento de acuerdo a lo dispuesto en la Instrucción, de 7 de noviembre de 2005, del Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se establece el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) y de acuerdo al Reglamento, de 24 de febrero de 2006, aprobado por el Comité para la resolución de conflictos sobre nombres de dominio de AECEM.

A la luz de los hechos descritos, y de las pruebas aportadas por las partes al expediente obrante en el seno del presente Procedimiento, el Experto considera que la controversia que aquí se suscita debería solventarse, además, analizando la normativa española que regula el derecho de marcas y el de competencia.

Por último, y de acuerdo a los Reglamentos citados, el Demandante debe acreditar, para que su pretensión sea estimada, la existencia de sus derechos previos sobre la denominación objeto de asignación como nombre de dominio y probar que el registro del nombre de dominio objeto de controversia es especulativo o abusivo basándose para ello en las tres siguientes circunstancias:

- (i) El carácter idéntico o similar del nombre de dominio respecto de las marcas o derechos previos de los que la Demandante sea titular.
- (ii) La ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del beneficiario del registro respecto al nombre de dominio objeto de controversia.

(iii) El registro y utilizan de mala fe del nombre de dominio “wwweroski.es” por parte del beneficiario del mismo.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por la normativa vigente para poder decidir respecto al presente caso.

A. DERECHOS PREVIOS DE LA DEMANDANTE

EROSKI, S.COOP es titular de la Marca Comunitaria núm. 2.238.418, y de las marcas nacionales núms. 924.244, 924.248 a 924.260, 924.271 a 924.284. La Demandante alega que las citadas marcas son notorias y renombradas.

El primero de los registros de la marca “Eroski” data del año 1979 y se ha venido realizando un uso efectivo de la misma desde la citada fecha hasta el día de la elaboración de la presente resolución.

La Demandante también aporta copia de su registro en ESNIC del dominio “eroski.es”, con fecha de 25 de junio de 1996.

Con el análisis de la documentación aportada por la Demandante y a tenor del propio conocimiento de este Experto queda suficientemente acreditada la existencia de derechos previos de la Demandante sobre la marca y denominación Eroski.

B. EXISTENCIA DE REGISTRO DE CARÁCTER ESPECULATIVO O ABUSIVO

La existencia de un registro de esta naturaleza se acreditará basándose en la existencia o no de los siguientes hechos.

(i). Identidad o similitud entre la marca del Demandante y el dominio objeto de controversia hasta el punto de causar confusión

La Demandante ha presentado pruebas sobre los distintos registros de marcas obtenidos en España y en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), en diversas clases y amparando las distintas actividades mercantiles que desempeña.

Además, como señala la Demandante en la Demanda, entiendo sobradamente reconocido el carácter renombrado de la marca “Eroski”, en tanto en cuanto, ésta es conocida por el público español en general. A este respecto, es preciso 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 distinguan 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.

Si se compara el nombre de dominio “wwweroski.es” con la marca “Eroski” del Demandante se puede comprobar que hay una identidad con la misma, si bien no es plena. En efecto, las marcas de las que es titular la Demandante se componen del término “Eroski” y el nombre de dominio antepone a Eroski “www”. La inclusión de este prefijo que, curiosamente coincide con las siglas de la world wide web, sólo sirve para que la identidad de la marca del Demandante con el dominio del Demandado se convierta en similitud y contribuye a hacernos una idea de la forma de actuar del Demandado desde el momento en que registra un dominio coincidente con una marca renombrada en España y le antepone un prefijo que sólo sirve para intentar encubrir el registro.

Es evidente que el nombre de dominio en disputa reproduce las marcas registradas y vigentes de las cuales es titular el Demandante y que dado el alcance, extensión y reconocimiento que tienen esas marcas se crea confusión entre los consumidores sobre la procedencia de los servicios comercializados a través de la página web que ha creado el Demandado a través del dominio “wwweroski.es”.

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

(ii). Derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio “wwweroski.es”

Habiendo quedado acreditado que la Demandante es titular de diversas marcas que incluyen la denominación “Eroski”, habrá que analizar la protección que el registro de dichas marcas confiere a su titular. A este respecto, la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en su artículo 34, establece los derechos reconocidos al titular registral:

“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 o 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 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.

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

- a. Poner el signo en los productos o en su presentación.
- b. Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.
- c. Importar o exportar los productos con el signo.
- d. Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
- e. Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
- f. Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.”

De lo anterior se desprende con meridiana claridad que, en principio, la utilización de la denominación “Eroski” en el nombre de dominio objeto de controversia infringe los derechos conferidos por la marca registrada con el mismo nombre.

Adicionalmente, 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 darlos la necesaria publicidad para que sean conocidos en el mercado; esto es, no sólo protege a su titular frente a los competidores que pretendan vender productos indebidamente con su marca, sino que sirve para dar información al consumidor que, de este modo, se sirve de ella para realizar su elección.

Por último, a pesar de que la Demandante también alega la utilización de sus marcas como reclamos dentro del contenido de la página web alojada bajo el dominio “wwweroski.es”, la posible vulneración de derechos de propiedad industrial por este concepto no es objeto de la presente Resolución en tanto que el Experto no puede decidir sobre cuestiones que excedan del examen de la licitud del registro y utilización del dominio objeto de controversia.

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 una marca registrada, el uso del nombre de dominio “wwweroski.es”, que coincide sustancialmente con las marcas registradas por la Demandante, implica un uso de marca no autorizado, ni permitido por la normativa.

Esta protección es especialmente singular en el caso que nos ocupa puesto que la marca “Eroski” es a todas luces una marca renombrada. Además, dicha infracción queda patente por la manifiesta similitud del dominio con la marca denominativa “Eroski”, hasta el punto de crear confusión con la misma por el intento de atraer usuarios de Internet a su página web con manifiesto ánimo de lucro.

Sin perjuicio de que la conducta del beneficiario del registro implique una infracción de los derechos marcarios de la Demandante, adicionalmente debería evaluarse si estos hechos son constitutivos 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.”

Por otra parte, ha quedado demostrado a lo largo del presente Procedimiento que el beneficiario del dominio ha actuado indiscutiblemente con ánimo de lucro, intentando atraer usuarios a la página web “http://www.wwerski.es” y posibilitando que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dicha página web o de los enlaces incluidos en la misma.

Por lo anterior, 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 flagrante infracción de los derechos marcarios de la Demandante, sino que además al aprovecharse de ella se configura una conducta que resulta objetivamente contraria a cualquier exigencia de la buena fe .

Por su parte, el artículo 6 de la LCD establece que:

“Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.”

Como puede apreciarse, en el presente caso la confusión resulta evidente pues cualquier consumidor medio, pese a saber que las prestaciones que ofrece el dominio “wwweroski.es” tienen un origen empresarial distinto, podría suponer equivocadamente que entre los empresarios o profesionales respectivos existen vínculos económicos (pertenencia al mismo grupo de empresas) o jurídicos (licencias colaterales) que autorizan a utilizar marcas registradas.

Adicionalmente, es reconocido por la doctrina que no es preciso que como consecuencia de la acción, se haya producido realmente la confusión, en cualquiera de los sentidos indicados, pues basta con que el comportamiento resulte idóneo para crearla. Es decir, para que se produzca el citado ilícito es suficiente con que se genere un riesgo de confusión en el consumidor, riesgo que en el caso que nos ocupa es manifiesto.

Por último, el artículo 12 LCD considera desleal:

“(...) el aprovechamiento indebido en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos (...).”

En este sentido, la utilización, sin la autorización debida 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 perjudica y causa unos perjuicios evidentes al titular de los derechos de propiedad industrial y en este caso a la Demandante.

En el caso particular que nos ocupa, y sin ánimo de reiterar los argumentos ya expuestos, resulta evidente que el uso de la mención “Eroski” en el dominio registrado da lugar a un aprovechamiento indebido del renombre adquirido por dicha marca en el mercado.

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

(iii). Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El último de los elementos que objeto de análisis por parte de este Experto es la existencia o no de un registro y uso de mala fe por parte del Demandado del dominio “wwweroski.es”.

A este respecto, la Demandante alega que el registro se ha realizado de mala fe y abuso de derecho manifiesto.

A juicio del experto, resulta evidente que los demandados no han podido ignorar que “Eroski” es una marca ajena, registrada por una empresa dedicada, entre otros, a la distribución de productos en grandes superficies, EROSKI, S.COOP., muy conocida en España, con domicilio en el mismo país, y con igual denominación social y nombre comercial.

De la visualización del pantallazo de la página web alojada bajo el dominio “wwweroski.es”, cuya copia es aportada por la Demandante y a la cual no se ha podido acceder por encontrarse bloqueada desde el 15

de marzo, queda constatado que se trata de una página dedicada a patrocinar enlaces a otras páginas web que ofrecen distintos servicios, y que en la misma se reflejan claramente diversas menciones que aluden a la Demandante, como: “wweroski”, “tarjeta Eroski viajes”, “tarjeta Eroski”...

Ha quedado probado a lo largo del presente Procedimiento que la intención del Demandado, como reconoce en su escrito de contestación, es utilizar el nombre de dominio en cuestión para realizar actividades publicitarias.

Es palmaria la premeditación y mala fe con la que viene actuando el Demandado desde el momento mismo del registro del dominio al registrar un término idéntico a una marca renombrada añadiéndole un prefijo como es “www” para intentar encubrir su acto ilícito, aprovechándose del conocimiento del que goza la marca del Demandante entre el público en general.

Tales circunstancias llevan a descartar que el registro del nombre de dominio pueda obedecer a otra causa que no sea la de atraer hacia su propia web a aquellos usuarios que con base en el conocimiento de la marca del Demandante puedan acceder al mismo, con el riesgo de que se genere confusión entre los usuarios acerca de quién está realmente detrás del sitio web y de los productos que se puedan ofrecer a través de éste. El consiguiente incremento de visitantes a su página, obtenidos de manera ilegítima, no deja lugar a dudas acerca del ánimo de lucro que preside la conducta del beneficiario del dominio.

La citada actitud a juicio de este experto denota la mala fe que preside el comportamiento del beneficiario del dominio.

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 “wweroski.es” hasta el momento del bloqueo por parte de Red.es.

7. Decisión

Considero que el nombre de dominio “wweroski.es” es similar a la marca de la Demandante, que, por otro lado presenta el carácter de renombrada en España y, por tanto, su carácter distintivo excede de los productos y servicios para los cuales fue registrada.

De la misma forma, resulta evidente que el beneficiario del dominio, al contrario que el Demandante, carece de cualquier derecho o interés legítimo sobre el dominio “wweroski.es”, más aún, el mantenerle en la titularidad del mismo y el permitirle la continuidad de las actividades que venía desarrollando infringirían los derechos de propiedad industrial de la Demandante y posibilitarían el que prosiguiese con sus actos contrarios a la Ley de Competencia Desleal.

Asimismo, resulta evidente que el nombre de dominio objeto de controversia ha sido registrado y utilizado intentando aprovecharse de la reputación de la Demandante y con manifiesta y notoria mala fe.

En definitiva, por la existencia de derechos previos de la Demandante sobre la marca Eroski, y por haberse acreditado la existencia de un registro especulativo y abusivo, estimo la pretensión del Demandante y, de acuerdo a ella, ordeno cancelar el registro del nombre de dominio “wwweroski.es” señalando que no podrá ser objeto de asignación.

La presente Resolución se expide dentro del plazo de quince días que concede el Reglamento al Experto para dictarla y por triplicado, en Madrid en fecha 24 de abril de 2006.

Fdo. D. Rafael Echegoyen Enríquez de la Orden
Experto