

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 200702c0011Faro

Lorefar, S.L v. D. E.L.I.

1. Las Partes

La demandante en el presente procedimiento es la mercantil LOREFAR, S.L., con CIF número X-##### y domicilio en XXXXXX ##-##, XXXXXXXX, El Prat de Llobregat, Barcelona (C.P. #####).

El demandado en el presente Procedimiento es D. E.L.I, con DNI #####X, en su calidad de titular registral del nombre de dominio objeto de controversia y con domicilio en XXXXX, #, # – XXX., Vitoria, Álava (CP #####).

2. El nombre de dominio y el registrador

El nombre de dominio objeto de controversia es “faro.es”

El citado nombre de dominio se registró el día 16 de noviembre de 2005.

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

3. Iter Procedimental

Con fecha 13 de febrero de 2007 tuvo entrada en la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM, la Demanda relativa al nombre de dominio “faro.es” instada por D. X.M., en nombre y representación de la demandante LOREFAR, S.L.

A petición de la Secretaría Técnica, el 13 de febrero de 2007 la Entidad Pública Empresarial RED.ES procedió al bloqueo del dominio objeto de controversia.

La Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM trasladó la Demanda a las partes demandadas el 21 de febrero de 2007.

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, recepcionándolo en fecha 10 de abril de 2007.

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, desde el 20 de mayo de 2005, es licenciataria en exclusiva de la marca comunitaria figurativa "Faro" y de distintos registros de marca nacional igualmente coincidentes con la denominación "Faro". Las citadas marcas están registradas en diversas clases, entre ellas las clases correspondientes a los productos y servicios que comercializa y presta en sus establecimientos abiertos al público.

Las marcas de las que es licenciataria la demandante se solicitaron y están concedidas con anterioridad al registro por parte del demandado del nombre de dominio objeto de controversia.

Las marcas de las que es licenciataria la demandante se utilizan para identificar y distinguir los productos comercializados por la mercantil a la que representa.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Según la demandante, es licenciataria en exclusiva desde el 20 de mayo de 2005 de las marcas que a continuación se referencian:

- Marca española num. 0249152, denominativa compuesta por el signo FARO, registrada en clase 9 del Nomenclátor Internacional, concedida en el año 1951.
- Marca española num. 2.628.046, denominativa compuesta por el signo FARO, registrada en clase 11 del Nomenclátor Internacional, concedida en el año 2005.
- Marca española num. 1.931.457, denominativa con gráfico, registrada en la clase 11 del Nomenclátor Internacional, concedida en el año 2005.
- Marca comunitaria num. 2.712.313, figurativa, registrada en las clases 11 y 35 del Nomenclátor Internacional, concedida en el año 2003.

El demandante apunta que los servicios que el demandado oferta a través del dominio "faro.es" son

servicios relacionados con material eléctrico y calefacción lo que coincide con la principal vía de negocio de su empresa lo que provoca una evidente confusión en el mercado.

El demandante señala que el único objetivo que el demandado persigue con el registro del nombre de dominio “faro.es” es atraer usuarios a su página web con un claro afán de lucro derivado de la publicidad que se ofrece en la citada página.

Por último, el demandante destaca el menoscabo que sufre su prestigio y buen nombre derivado de los contenidos de carácter sexual que se ofrecen en la página web a la cual direcciona el nombre de dominio “faro.es”

B. Demandado

El demandado, D. E.L.I, señala expresamente en su escrito de contestación que el dominio objeto de controversia no crea confusión con la denominación Lorefar, S.L., por cuanto el dominio se va a utilizar para recopilar fotografías, historias y relatos de faros.

El Sr. Landa sostiene que la palabra “faro” es una palabra de uso común y que no se pueden pedir derechos preferentes sobre la misma.

Por último, el demandado destaca que Lorefar S.L., pudo ejercitar un derecho de adquisición preferente del dominio antes del 8 de noviembre de 2005 y que no lo hizo.

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 AECM.

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 utilización de mala fe del nombre de dominio “faro.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.

C. DERECHOS PREVIOS DE LA DEMANDANTE

Lorefar, S.L., es licenciataria en exclusiva, en virtud de contrato de licencia de marca de fecha 20 de mayo de 2005, de la Marca Comunitaria núm. 2.712.313, y de las marcas nacionales núms. 0249152, 2.628.046 y 1.931.457. La demandante alega que las citadas marcas son notorias.

El primero de los registros de la marca “Faro” data del año 2002 y la demandante ha acreditado el uso efectivo de la misma desde el año 2004 hasta el día de la elaboración de la presente resolución.

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 Faro.

D. 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, de los que es licenciataria, obtenidos en España en la Oficina de Patentes y Marcas y en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), en diversas clases y amparando las actividades mercantiles que desempeña.

Además, como señala la demandante en la Demanda, entiendo sobradamente reconocido el carácter notorio de la marca “Faro”, en tanto en cuanto, ésta es suficientemente conocida dentro del sector en el que desarrolla su actividad.

Si se compara el nombre de dominio “faro.es” con la marca “Faro” de la que es licenciataria la demandante se puede comprobar que hay una identidad evidente con la misma.

Es evidente que el nombre de dominio en disputa reproduce las marcas registradas y vigentes sobre las cuales ostenta derechos la demandante y que, dado el alcance 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 “faro.es”.

Es además manifiesto el conocimiento que tenía el demandado de los servicios que presta el demandante puesto que incluyó en la web <http://www.faro.es> enlaces a servicios de calefacción y electricidad precisamente los servicios que presta la demandante a través de sus marcas.

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

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

En ningún caso el demandado ha acreditado, como señala en su escrito de contestación a la demanda que va a dedicar la página web <http://www.faro.es> a la recopilación de fotografías, historias y relatos de faros, más al contrario ha tenido tiempo más que suficiente desde la fecha de registro del dominio objeto de controversia para poder llevar a cabo la actividad que menciona y no lo ha hecho, lo cual, si hubiese acontecido, podría haber dotado de cierta legitimidad al demandado en la utilización del dominio objeto de controversia.

Por el contrario, ha quedado acreditado que la demandante es licenciataria de diversas marcas que incluyen la denominación “Faro”, en este sentido, 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 “Faro” 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.

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 “faro.es”, que coincide sustancialmente con las marcas registradas de las que es licenciataria 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 “Faro” es a todas luces una marca notoria dentro del sector de actividad en el que opera. Además, dicha infracción queda patente por la manifiesta similitud del dominio con la marca denominativa “Faro”, hasta el punto de crear confusión con la misma por el intento del demandado de atraer usuarios de Internet a su página web con manifiesto ánimo de lucro.

No puedo dejar de destacar que el mero hecho de haber registrado una marca ajena como nombre de dominio sin ningún tipo de autorización por parte de su titular, o licenciatario en exclusiva, 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 otro lado, el artículo 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, (en adelante “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 licenciatario de los derechos de propiedad industrial, en este caso a la demandante.

En el caso particular que nos ocupa, resulta evidente que el uso de la mención “Faro” en el dominio registrado da lugar a un aprovechamiento indebido de la notoriedad de 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 “faro.es”. Al contrario, el demandante dispondría de la legitimidad necesaria para ostentar la titularidad del mismo.

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

El último de los elementos que es 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 “faro.es”.

A juicio de este experto, resulta evidente que el demandado no ha podido ignorar que “Faro” es una marca ajena, registrada por una empresa dedicada, entre otros, a la distribución de productos y prestación de servicios relacionados con la electricidad y la calefacción, puesto que, además, ha incluido en la página web <http://www.faro.es>, entre otras, ofertas de productos y servicios relacionados, precisamente, con la calefacción y la electricidad lo cual denota el conocimiento que tenía de las marcas de la demandante.

En ningún caso, el demandado ha acreditado, como señala en su escrito de contestación a la demanda, que va a dedicar la página web <http://www.faro.es> a la recopilación de fotografías, historias y relatos de faros más al contrario ha tenido tiempo más que suficiente desde la fecha de registro del dominio objeto de controversia para poder llevar a cabo la actividad que menciona y no lo ha hecho.

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 desde el momento mismo en el que se registró el dominio objeto de controversia.

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

7. Decisión

Considero que el nombre de dominio “faro.es” es similar a las marcas de las que es licenciataria la demandante.

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 “faro.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.

Asimismo, resulta evidente que el nombre de dominio "faro.es" 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 Faro, y por haberse acreditado la existencia de un registro especulativo y abusivo, estimo la pretensión de la demandante y, de acuerdo a ella, ordeno la transmisión del registro del nombre de dominio "faro.es" a la demandante.

La presente Resolución se expide, dentro del plazo de quince días que concede el Reglamento al Experto para dictarla una vez recibida la documentación pertinente, y por triplicado en Madrid en fecha 23 de abril de 2007.



Fdo: D. Rafael Echegoyen Enriquez de la Orden
Experto