

Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo (AECEM)
Secretaría Técnica Nombres de Dominio

RESOLUCIÓN DEL EXPERTO DESIGNADO

Procedimiento núm: 200804C0012. Farho

Demandante: Fabrica de Radiadores Hermanos Ochoa S.L.U.

Representante: Javier Ribas

Demandado: Climacity S.L.

Representante: P.E. ENTERPRISE, S.L.

Agente Registrador: DIGIVALE.S

1. Las Partes

La parte demandante es FABRICA DE RADIADORES HERMANOS OCHOA, S.L.U, (en adelante, “**la Demandante**”), una sociedad mercantil legalmente constituida y existente conforme a las leyes de España, teniendo su domicilio social en el Polígono xxxxxx, Parcelas xxxx,xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx.

La parte demandada es CLIMACITY, S.L, (en adelante “**la Demandada**”) sociedad mercantil legalmente constituida y existente conforme a las leyes de España, teniendo su domicilio social en xxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio en disputa es “www.farho.es” (en adelante “**el Dominio**”).

El registro del nombre de dominio en disputa se efectuó ante DIGIVAL.ES. (en adelante, “**el Registrador**”), con domicilio en xxxxx,xxxxxx, xxxx xxxxxx, en fecha 15 de Noviembre de 2005.

3. Historia Procedimental

El 2 de Mayo de 2008, la Demandante presentó su demanda a través de correo electrónico y en documentos originales, respectivamente, junto con la debida autorización a favor de quien presenta la demanda y el justificante de pago de las tarifas y honorarios del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo “.es”; solicitando la CESIÓN del nombre de dominio “www.farho.es”, todo ello de acuerdo con el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio .es

AECCEM acusó recibo de la demanda el día 5 de mayo de 2008, acordando dar traslado de la misma al demandado. El 8 de mayo de 2008 AECCEM dio traslado de la misma al demandado y al Registrador, por correo electrónico y por correo postal, tal y como consta en el expediente que me ha sido entregado.

El 3 de Junio de 2008, la Demandada presentó escrito de contestación a la demanda, con sus documentos y copias y carta de autorización por correo electrónico y por correo postal, que fue recibido por AECCEM el 3 de junio de 2008.

El 4 de junio de 2008, quien suscribe fue designado Experto para la resolución de la presente controversia, con traslado del expediente que forma el procedimiento el día 13 de Junio de 2008, tras el oportuno examen de imparcialidad e independencia, para que en el plazo de quince días naturales emita la oportuna resolución extrajudicial.

4. Antecedente de Hechos

Los siguientes hechos se consideran probados:

La Demandante, FABRICA DE RADIADORES HERMANOS OCHOA, S.L.U. es titular de diversos registros marcarios, entre ellos, la marca comunitaria FARHO registrada en varias clases del Nomenclator Internacional, para cuya constancia registral acompaña el Documento 1 (consulta base de datos OAMI-ONLINE) y que este Experto ha podido constatar, así como la marca FARHO en las clases 11, 32 y 45 y que acredita mediante el Documento 2 (extracto base de datos OEPM).

Es evidente pues que la Demandante se ha preocupado de proteger la denominación "FARHO" como signo distintivo ante los Registros pertinentes, considerando asimismo que su marca es notoria.

La demandante es una empresa de calefacción que desarrolla su actividad desde el año 2.000 y podemos comprobar por los documentos aportados como pruebas documentales que los registros de la marca FARHO son anteriores al año de registro del nombre de dominio controvertido FARHO.ES. (Documento Numero 2 el registro de la marca en la OEPM bajo número 2337914 en fecha 5 Junio 2001. Documento número 3 registro del nombre comercial en la OEPM bajo el número 236086 en fecha 5 de Junio de 2003.)

El mencionado nombre de dominio fue registrado por el demandado CLIMACITY, S.L. el día 15 de Noviembre de 2005. En la base de datos de Red.es, de la cual hemos obtenido la información, se establece que el dominio está bloqueado, tal y como establece el Reglamento

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 registrados por el titular de la marca.

Los derechos de la demandante son previos al registro del nombre de dominio objeto de disputa, ya que éste fue registrado en Noviembre de 2005.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que es titular de la marca comunitaria número 003882206 y de la marca nacional 2337914. Que los citados registros son notorios y renombrados. Que la existencia de registros de nombres de dominio de marcas que gozan de notoriedad y renombre como es la marca FARHO, es motivo suficiente para declarar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

Que sus productos están protegidos bajo una patente de invención y que, por tanto tiene mejor derecho que el demandado.

Alega y propone como Documento número 4 el contrato de prestación de servicios que firmó en el año 1999 con la empresa VIRTUAL SOFTWARE & NETWORKS (VIRTUALSN) para el registro, modificación y mantenimiento de genéricos .COM, .NET, .ORG

Que la inversión en publicidad y la obtención de una serie de premios (a nivel nacional e internacional) son símbolos de notoriedad en el mercado de la empresa y de un amplio reconocimiento entre el público consumidor.

La Demandante deja constancia, finalmente, del envío en fecha 19 de Enero de 2008, de un requerimiento amistoso a la demandada en el que le requería proceder a ceder el dominio FARHO.ES. La Demandada no respondió a ese requerimiento.

B. Demandada

La Demandada contestó la demanda aceptando que el nombre de dominio usado es idéntico a la marca de la Demandante. Justifica la identidad entre el nombre de dominio registrado y la marca alegando que en su página web se dedica a la venta exclusiva de los productos con consentimiento y conocimiento de la Demandante.

Que la Demandante tiene la voluntad de monopolizar todos los nombres de dominio relacionados con su empresa y a su vez menciona que al tener en su poder nombres de dominio como FARHO.COM y otros, sus necesidades sobre la web están cubiertas.

Que la oferta de productos Farho en la página web surge de una relación comercial y que por ello considera legítimo la venta exclusiva de los productos del Demandante haciendo uso de su marca,"FARHO", ya que se consideran distribuidores reconocidos de la marca.

El demandado insiste en el consentimiento otorgado por parte de la demandante en relación al registro del nombre de dominio farho.es. Expresa que la empresa FARHO tenía conocimiento de ello en el momento de la creación de la página web y añade que fue informada e intervino en el proyecto. Así mismo, alega que "la antigüedad del dominio es el factor determinante de la resolución" puesto que su uso ha sido continuado desde febrero de 2006.

Respecto al uso de mala fe, indica que sin intención de confundir a los clientes, éstos saben a quien compran en todo momento, compran un producto FARHO a CLIMACITY “un asesoramiento y un servicio asociado a cada venta” y se reitera alegando que “el consentimiento del titular es claro y absoluto”.

6. Análisis y Razonamientos

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 de 24 de Febrero de 2006. Todo ello, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes.

Analizadas las alegaciones y documentos presentados por las partes, y de conformidad con el artículo 13 vii) del Reglamento de Red.es y el 17 vii) del Reglamento de AECEM, que establecen que el Demandante debe probar la presencia de cada uno de los siguientes elementos:

(a) que el nombre de dominio registrado por la Demandada es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos;

(b) los motivos por los que debe considerarse que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda;

(c) los motivos por los que debe considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o se esté utilizando de mala fe, a continuación se tratarán individualizadamente los citados elementos.

(a) que el nombre de dominio registrado por la Demandada es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega 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, y que el Demandante tenga derechos sobre dicha marca.

Ha quedado suficientemente acreditado que el demandante es titular registral de varias marcas españolas y comunitarias consistentes en la denominación FARHO.

Las alegaciones efectuadas por el demandado respecto a que la marca registrada FARHO ya posee otros nombres de dominio como es FARHO.COM que deben cubrir las necesidades de la Demandante no tienen fuerza suficiente ya que al ser la Empresa propietaria de la marca está plenamente legitimada para utilizar el signo como nombre de dominio sin limitación alguna, y a su vez prohibir el uso sin su autorización.

Constatada la vigencia y titularidad de las marcas de la demandante, procede compararlas con el nombre de dominio <FARHO.ES >. Y a este respecto, debe tenerse presente que realizando una comparación entre los signos resulta evidente su identidad. De hecho queda probado en la contestación de la Demandada, la cual reconoce de forma expresa el hecho de la identidad nombre de dominio, prescindiendo del sufijo correspondiente al nombre de dominio de primer nivel.

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 es susceptible de crear 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 FARHO.ES. A mayor abundamiento, resaltar que el registro efectivo de las marcas hace innecesario discutir sobre el renombre o notoriedad de las marcas.

Por lo tanto, este Experto considera acreditado que **EXISTE** una identidad entre el nombre de dominio controvertido y una marca sobre la que el demandante ostenta Derechos Previos.

(b) los motivos por los que debe considerarse que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda;

La Demandada ha presentado como, Documento número 3, comunicaciones electrónicas, de fecha septiembre de 2007, para justificar su derecho legítimo sobre el nombre de dominio en controversia. Este Experto entiende que una vez se le da traslado al demandado del requerimiento amistoso, a fecha de enero de 2008, con el fin de que cese en el uso del nombre de dominio farho.es, todo supuesto de legitimidad por parte de la empresa CLIMACITY desaparece.

No existe fundamento alguno, ni la Demandada ha presentado evidencia alguna en contrario que fundamente algún derecho o legítimo interés con respecto al nombre de dominio, dejando a un lado las conversaciones con la Demandante por correo electrónico antes del requerimiento de cesión.

Por otro lado, la Demandante ha presentado pruebas suficientes que acreditan su titularidad sobre la marca FARHO lo cual le confiere derechos de uso sobre tal denominación.

Por último, no cabe apreciar desconocimiento de las actuaciones de la Demandante por parte de CLIMACITY SA ya que en el requerimiento se les avisó de que en caso de no ceder voluntariamente el nombre de dominio se procedería a iniciar los presentes trámites legales.

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

La mala fe a la hora de registrar el nombre de dominio ha de ser probado por la demandante, mala fe referida a la intención o finalidad de la persona que registra el nombre de dominio.

En su escrito de demanda, y en la documentación adjunta a la misma, la demandante ha probado que tras trasladar a la empresa CLIMACITY SL la intención de recuperar el dominio farho.es a través de un requerimiento amistoso, la Demandada ha hecho caso omiso de ello y ha seguido comercializando los productos de la empresa FARHO SLU. Ello es muestra de uso de mala fe ya que está aprovechando la marca de una empresa registrada para obtener un beneficio económico aún sabiendo que la propietaria no lo consiente.

EL Demandante tiene plena facultad de prohibir el uso de su denominación como nombre de dominio, todo ello, con independencia de que hayan existido relaciones comerciales entre las partes y que éste hubiese sido o siga siendo distribuidor de la marca Farho, ello no le legitima para utilizar la denominación como nombre de dominio sin autorización.

Por lo que podemos comprobar mediante el contrato de prestación de servicios con la empresa VIRTUALSN (Documento número 4), la Demandante tiene intención de explotar más de un nombre de dominio para promocionar su actividad. Entiendo pues, que no hay motivo alguno para que la Demandada siga haciendo uso de la marca de la empresa FARHO, ya que está haciendo un mal uso, a la vez que abusivo de ella ya que no tiene autorización para comerciar con ella.

La alegación hecha por CLIMACITY.SA, referente a la posesión por parte de la Demandante de otros nombres de dominios carece absolutamente de sentido. Considero que el hecho de que FARHO tenga o no sus necesidades cubiertas con los otros nombres de dominio de que dispone no concierne en absoluto a la demandada ya que puesto que la Demandante es la propietaria de la empresa, tiene plenas facultades sobre su marca y su signo y está en su derecho de disponer de ellos como considere.

Para finalizar, considero que hay claros indicios de que con el uso del nombre de dominio está creando confusión a los compradores en potencia de la marca así como también se produce la captación de meros usuarios de Internet.

Este experto considera que dejando a parte el hecho del registro, de dudosa buena fe, si **EXISTE** claramente un uso abusivo a la par que de mala fe del nombre de dominio por parte de la empresa demandada

7. Decisión

En virtud de lo anterior, y en consideración a que la Demanda cumple con los requisitos formales para este tipo de procedimientos de disputa de dominios, así como a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que fueron presentadas, y a la confirmación concluyente de la presencia de cada uno de los elementos contemplados en el artículo 13 del Reglamento, y de acuerdo con las

manifestaciones y documentos que fueron presentados, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 17 y 21, este Experto decide:

- (1) que el Nombre de Dominio que está siendo usado por la Demandada es idéntico a la marca FARHO de la Demandante;
- (2) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al Nombre de Dominio de farho.es;
- (3) que el Nombre de Dominio farho.es ha sido usado de mala fe por la Demandada.

Que el nombre de dominio **farho.es**, debe ser **TRANSFERIDO** a la Demandante.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Javier Ribas', with a horizontal line underneath it.

Javier Ribas