

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

RESOLUCIÓN DEL EXPERTO DESIGNADO

Procedimiento núm: 200809c17lamillorfarra

Demandante: LA MILLOR FARRA S.L.

CIF: B43773738

Representante: Eduard Fermín Partido

Demandado: E.O.M

Representante:

Agente Registrador: Hostalia Internet, S.L.

1. Las Partes

La demandante en el presente procedimiento es la mercantil LA MILLOR FARRA S.L., sociedad legalmente constituida el 20 de septiembre de 2004, domiciliada en Tarragona, calle Xxxxxxxxxx1, (en adelante, la “**demandante**”).cuyo objeto social es la “*explotación de restaurantes, bares, cafeterías, pubs, organización de espectáculos*”, y representada en este procedimiento arbitral por el letrado D. Eduardo Fermín Partido

La parte demandada es Don E.O.M, con domicilio a efectos de notificaciones en la Calle xxxxxxx, en adelante, el “**demandado**”). En el presente procedimiento arbitral no ha designado ningún representante.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio que es objeto de disputa en el presente procedimiento es <lamillorfarra.es> (en adelante, el "**Nombre de Dominio**").

El registro del nombre de dominio controvertido se efectuó a través del registrador HOSTALIA INTERNET, S.L., con domicilio en calle XXXXXXXXX3 (en adelante, "**el Registrador**").

3. Historia Procedimental

El pasado 1 de octubre de 2008 la demandante remitió por correo electrónico a la AECEM un escrito de demanda en el que se solicita demanda la TRANSMISIÓN del nombre de dominio <lamillorfarra.es>, de acuerdo con el Reglamento de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio .es (en adelante, el "**Reglamento**"). Junto con la demanda se aporta la documentación acreditativa de sus peticiones, así como el justificante de pago de las tarifas y honorarios del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el ".es", todo ello de acuerdo con el Reglamento.

El mismo día 1 de octubre la AECEM solicitó a Red.es el bloqueo del nombre de dominio. En fecha 2 de octubre, Red.es procedió a notificar a AECEM que se había procedido al bloqueo del nombre de dominio <lamillorfarra.es>.

Tras la presentación de la demanda AECEM solicitó al demandante que aportara documentación complementaria, que fue debidamente remitida por esa representación el 15 de octubre. Posteriormente, el 17 de octubre de 2008 la Secretaría Técnica de la AECEM dio traslado de la demanda al demandado y al Registrador por correo postal.

Consta en el presente procedimiento la recepción de la demanda y sus documentos por el Registrador el día 22 de octubre, mientras que la documentación remitida al demandado no pudo ser entregada en su domicilio, ni fue recogida posteriormente por éste en las dependencias de Correos.

A la vista de lo anterior el 24 de octubre AECCEM efectúa el traslado de la demanda y sus documentos al demandado por correo electrónico.

La correcta recepción del precitado correo electrónico acompañando la demanda por parte del demandado, se desprende del correo electrónico enviado por el demandado en fecha 27 de octubre. A pesar de ello, durante el plazo que el artículo 16 a) del Reglamento establece para contestar a la demanda, el demandado no presentó escrito de contestación. El único documento recibido y que consta en las actuaciones es el correo electrónico que se ha mencionado en el párrafo anterior, pero de la lectura del mismo se desprende que no cumple con los requisitos necesarios establecidos en el artículo 16 del Reglamento, en concreto nos referimos a la falta de cumplimiento de los apartados a), b) y d) de dicho artículo para que esa comunicación pueda ser considerada como contestación a la demanda. Por dicho motivo, los argumentos expuestos en el correo electrónico mencionado no serán analizados por este Experto.

Finalmente en fecha 30 de octubre de 2008 tras el oportuno examen de imparcialidad e independencia, quien suscribe fue formalmente designado como Experto para la resolución de la disputa, acordándose darme traslado del expediente, traslado que se materializó el 21 de noviembre de 2008 mediante la recepción del expediente físico por parte del experto que suscribe para que, en el plazo de quince días, emitiese la oportuna resolución extrajudicial.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran probados:

La demandante, LA MILLOR FARRA S.L. es una compañía dedicada a la explotación de restaurantes, bares, cafeterías, pubs, organización de espectáculos y cualquier otro tipo de evento similar, así como otras actividades derivadas y/o relacionadas con la hostelería y la restauración.

Dicha compañía es titular de la Marca Española 2.479.849 “LA MILLOR FARRA” en la clase 41 del Nomenclátor Internacional, solicitada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el 30 de mayo de 2002, encontrándose en la actualidad concedida y en vigor, según constancia registral acompañada al expediente y que este Experto ha podido comprobar. (Consulta de la Base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas).

La marca titularidad de la demandante se halla registrada para identificar y distinguir los servicios propios de LA MILLOR FARRA, S.L., tales como *“organización de espectáculos, musicales, culturales y artísticos”*

Es evidente pues que la demandante ostenta derechos marcarios respecto de la denominación objeto de controversia, “LA MILLOR FARRA” desde el 30 de mayo de 2002.

Del mismo modo, la razón social de la demandada LA MILLOR FARRA, S.L. coincide en toda su extensión con el Nombre de Dominio registrado por el demandado.

El Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento arbitral, <lamillorfarra.es>, fue solicitado por el demandando el 15 de noviembre de 2005, esto es, con posterioridad al registro de la marca registrada por la demandante.

Por otro lado, el actual titular del Nombre de Dominio controvertido, al no presentar escrito de contestación a la demanda no ha acreditado ni argumentado si ostenta derecho o interés legítimo alguno respecto a la referida denominación.

De la documentación acompañada por la demandante, así como de las pertinentes comprobaciones efectuadas por este Experto se ha constatado que bajo el Nombre de dominio <lamillorfarra.es> no se ofrece servicio o producto alguno, toda vez que la página a la que se accede no muestra contenido propio, apareciendo simplemente, una página de las denominadas “parking de dominios”.

El 31 de agosto de 2006 y un año después el 27 de agosto de 2007, la demandante procedió a remitir, tal y como consta en las actuaciones, sendos requerimientos al hoy demandado por Burofax. En las referidas comunicaciones la demandante exponía que el Nombre de Dominio <lamillorfarra.es> era coincidente no sólo con su denominación social sino también con su marca 2.479.849 “LA MILLOR FARRA” registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas desde el año 2003, y le requería para que procediese inmediatamente a la cancelación del nombre de dominio, anunciando que en caso contrario, procedería a interponer las acciones judiciales correspondientes.

El demandado no contestó a ninguno de los requerimientos enviados.

A tenor de cuanto antecede es evidente que el Sr. E.O.M, no había obtenido autorización alguna para la utilización de la marca “LAMILLORFARRA” por parte de su titular.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Alega la demandante en su escrito de demanda que dispone de la denominación social LA MILLOR FARRA, S.L. así como que es titular de la Marca Española 2.479.849 “LAMILLORFARRA” también idéntica.

Que el Nombre de Dominio es idéntico hasta el punto de crear confusión con la denominación social y marca española referenciadas. Por esta razón el demandante considera que ostenta “derechos previos” tal y como reconoce el Reglamento.

Del mismo modo, mantiene la demandante que el Nombre de Dominio <lamillorfarra.es> ha sido registrado o se está utilizando de mala fe por parte del demandado.

Finalmente se afirma por parte de la demandante que el Nombre de Dominio se mantiene inactivo, constando un sitio web sin contenidos y en situación de parking lo cual, a su parecer, justifica o acredita que el registro es de carácter especulativo o abusivo.

B. Demandado

Como se ha manifestado en el apartado 3 de la presente resolución, durante el plazo fijado por el Reglamento para contestar a la demanda el demandado no ha hecho uso de tal derecho, por lo que no se dispone de información o alegación alguna del titular actual del Nombre de Dominio objeto de controversia, viéndose este Experto obligado a resolver la controversia basándose única y exclusivamente en la demanda y la documentación examinada y consultada.

6. Análisis y Razonamientos

De acuerdo con el artículo 21 a) del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es), el Experto resolverá la demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por ambas 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 AECM, que establecen que el demandante debe probar la presencia de cada uno de los siguientes elementos: (a) que el nombre de dominio registrado por el demandado es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer Derechos Previos; (b) que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda; y (c) que el nombre de dominio ha sido registrado o se esté utilizando de mala fe;

(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 probado por la demandante –y este Experto ha verificado por sí mismo- que la demandante es titular registral de la marca española 2.479.849 “LA MILLOR FARRA”, debidamente registrada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Al no haber efectuado alegaciones por parte del demandado y constatada la vigencia y titularidad de la marca de la demandante procede compararla con el nombre de dominio <www.lamillorfarra.es> y a este respecto, debe tenerse presente que la comparación entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel (.es), conforme a numerosas decisiones ya dictadas en

procedimientos seguidos por controversias entre nombres de dominio entre ellas las dictadas en sede de la OMPI. Asimismo, deben obviarse los elementos gráficos, así como que la marca esté compuesta de dos o más elementos o vocablos con los correspondientes espacios entre los mismos, respecto de las marcas registradas, dado que los condicionantes técnicos de los nombres de dominio impiden en éstos la existencia de dichos elementos.

En este sentido, se traen a colación las resoluciones: *Xxxxxxxx4 xxxxxxxx5.*, Caso OMPI No. D2007-1402; *Xxxxxxxx6, SA v. Liage International Inc.*, Caso OMPI No. D2000-0098; *United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and D.E, Vidisco S.L. v. Xxxxxxxx7.*, Caso OMPI, No. D2001-0685: *“Estructuralmente existe una mínima diferencia, pues la marca se compone de dos palabras, existiendo por tanto un espacio entre los vocablos PIZZA y MOVIL, mientras que el dominio <PIZZAMOVIL> carece de ese espacio, y configura una sola palabra; pero ello es a todas luces irrelevante, sobre todo si se considera que la configuración del sistema de dominios no permite la existencia de espacios en blanco para la separación de palabras”.*

No debe, tampoco, tomarse en consideración el hecho de que el nombre de dominio reproduzca en minúsculas, una marca en la que figuran letras mayúsculas (Caso OMPI N°. D-2000-1199, *United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (xxxxxxx8and D.E.)*).

A tenor de lo anterior, la identidad entre la marca “LA MILLOR FARRA” y el Nombre de Dominio <lamillorfarra.es> queda fuera de toda duda: la confusión entre ambos signos es evidente, así como que la marca a la que nos venimos refiriendo fue registrada con anterioridad a la solicitud del Nombre de Dominio.

Cabe, asimismo, poner de manifiesto que la propia razón social de la demandante, LA MILLOR FARRA, S.L. refuerza la identificación y derechos prioritarios sobre la denominación objeto de conflicto, que ostenta la demandante identificando, junto con la marca, el origen empresarial de los correspondientes servicios con la compañía.

Por tanto, este Experto considera acreditado que **EXISTE** identidad hasta el punto de crear confusión entre el nombre de dominio controvertido y el signo distintivo respecto del 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;

En segundo lugar, el Reglamento exige que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio objeto del procedimiento arbitral. 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, que establece que se ostentan derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuando:

- i. 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
- ii. el Demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- iii. 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 de ánimo de lucro.

Este Experto entiende que, dado que el demandado no ha presentado evidencia alguna al respecto (no ha presentado escrito de contestación a la demanda), habiéndose comprobado, asimismo, que bajo el Nombre de Dominio objeto de controversia no se halla contenido alguno ni se ofrece ningún producto o servicio, puede concluirse que Don E.O.M no ostenta derecho o interés legítimo alguno con respecto al nombre de dominio <lamillorfarra.es>.

Por otro lado, no existe tampoco, explicación de ningún tipo que demuestre que el demandado es conocido por la denominación “LA MILLOR FARRA”, ni antes ni después de la fecha de registro del nombre de dominio que nos ocupa, motivo por el cual se confirma la inexistencia de derechos o intereses legítimos respecto de tal denominación, así como que no existe un uso legítimo y leal del mismo del Nombre de Dominio <lamillorfarra.es>, por parte del demandado.

En virtud de lo expuesto, este Experto considera que **EXISTE** una falta de derechos o intereses legítimos por parte del demandado sobre el nombre de dominio <lamillorfarra.es>.

(c) 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 probada por la demandante, mala fe referida a la intención o finalidad de la persona que registra el nombre de dominio.

Mediante su escrito de demanda así como a través de la documentación adjunta a la misma, la demandante ha acreditado que ha procedido a requerir dos veces al demandado con la finalidad de tratar de solventar tal divergencia por la vía amistosa, advirtiendo al Demandado de la titularidad de sus derechos prioritarios respecto de la denominación “LA MILLOR FARRA”, por lo que no puede admitirse que el demandado no tuviera conocimiento de la existencia de la marca y razón social de la mercantil demandante.

De la documentación obrante en el expediente se desprende que a dichos requerimientos el demandado hizo caso omiso, lo que a criterio del Experto supone un acto de mala fe, dado que el demandado, cuanto menos desde el pasado 31 de agosto de 2006, conocía que su registro <lamillorfarra.es> era coincidente con la marca 2.479.849 “LA MILLOR FARRA” titularidad de la demandante.

Este extremo acredita a su vez, que el demandado ha actuado de mala fe y de manera desleal, por cuanto ha estado haciendo uso de un nombre de dominio a sabiendas de que la demandante es identificada con el reiterado signo distintivo en el pertinente sector económico.

Cabe señalar que el Reglamento que rige el presente procedimiento requiere una actitud de mala fe por parte del actual titular pero, esta mala fe puede manifestarse tanto en el momento de registrar el Dominio como en el momento de usarlo.

En cualquier caso, no es posible entender que el Dominio se esté usando en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios toda vez que, como se ha reiterado, bajo el Nombre de Dominio <lamillorfarra.es> no existe contenido alguno.

No obstante, en las distintas resoluciones emitidas por la OMPI, conforme a la Política UDRP, se recoge el ineludible nexo entre el registro y el uso de mala fe; de forma que difícilmente un Dominio será registrado de mala fe para luego ser usado de forma leal. En este sentido, el Caso J. G. C., S.A. v. M^aJ.C.F., Caso OMPI N^o D2000-0239:

“parece indudable que quien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando sin causa legítima a los derechos de un tercero.”

Del mismo modo, el hecho de que el demandado no haya contestado a los requerimientos remitidos por LA MILLOR FARRA, S.L. puede ser interpretado como un indicio más de su mala fe, tal y como se ha apuntado en diversas decisiones emitidas por grupos de expertos en aplicación de la Política UDRP, en la que se inspira el Reglamento, como las siguientes: Caso OMPI N^o D2000-0147 *NFL Properties INC. v. BBC*, Caso OMPI N^o D2000-0147 y Caso OMPI N^o D2004-0840.

Este experto considera, por tanto, que **EXISTE** mala fe por parte del demandado en el registro y uso del Nombre de Dominio <lamillorfarra.es>, por lo cual, concurriendo asimismo los requisitos de identidad con los derechos marcarios de la demandante, así como la ausencia de derechos o interés legítimo por parte del Demandado, debe prosperar la reclamación planteada.

7. Decisión

En virtud de lo anterior, y teniendo en consideración 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 han sido presentadas, así como la constatación de las circunstancias previstas en el artículo 13 del Reglamento, y de acuerdo con las manifestaciones y documentos que fueron presentados, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 17 y 21 del Reglamento este Experto DECIDE:

- (1) Que el Nombre de Dominio registrado por el demandado es idéntico a la marca “LA MILLOR FARRA” titularidad de la demandante, cuyo registro es anterior al del Nombre de Dominio <lamillorfarra.es>, por lo que la demandante posee Derechos Previos sobre tal denominación.
- (2) Que el demandado carece de derechos o intereses legítimos con respecto al Nombre de Dominio <lamillorfarra.es>.
- (3) Que el Nombre de Domino <lamillorfarra.es> ha sido usado de mala fe por parte del demandado.

Por todo lo anterior y dado que en el presente caso se cumplen las circunstancias exigidas por el Reglamento, procede ESTIMAR la demanda, concediendo la **TRANSFERENCIA** del nombre de dominio <lamillorfarra.es> a la demandante.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AZ', with a long horizontal stroke extending to the right.

Barcelona, 10 de diciembre de 2008

Assumpta Zorraquino

Experto Designado