

RESOLUCIÓN DEL EXPERTO DESIGNADO

Procedimiento núm: 201103a10 polytuil

Demandante: Icopal, S.A.

Representante: Sandra Payá Navarro

Demandado: Cubiertas Técnicas Aragonesas, S.L.U.

Representante: Manuel Moreno-Torres

Agente Registrador: Acens Technologies, S.L.

1. Las Partes

La demandante en el presente procedimiento es ICOPAL, S.A., sociedad de nacionalidad belga, con domicilio en Herstal, y provista de CIF 0417.979.235 (en adelante, la "**Demandante**").

La demandada es CUBIERTAS TÉCNICAS ARAGONESAS, S.L.U., sociedad de nacionalidad española, con domicilio en Jaca (Huesca), y provista de CIF B50973536 (en adelante, la "**Demandada**").

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio en disputa es <polytuil.es> (en adelante, el "**Nombre de Dominio**"), registrado en fecha 18 de mayo de 2009 a través del agente registrador Acens Technologies, S.L. (en adelante, el "**Registrador**").

3. Íter Procedimental

El escrito de demanda fue recibido en la sede de ADIGITAL (en adelante, el "**Proveedor**") el día 15 de marzo junto con sus documentos acompañados, todo ello de acuerdo con el

Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España '.es' (en adelante, el **"Reglamento"**).

El 15 de marzo de 2011, 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 al día siguiente, 16 de marzo.

El día 30 de marzo de 2011 se dio traslado de la demanda a la Demandada, tal y como consta en el expediente que me ha sido entregado.

A petición de la Demandada, se acordó prorrogar el plazo de contestación al escrito de la demanda quince (15) días naturales a contar desde el día 19 de abril, fecha en que la Demandada solicitó la extensión del plazo por motivos de salud. El día 4 de mayo se recibió en la sede del Proveedor el escrito de contestación de la Demandada. Ese mismo día, y tras haberse realizado las necesarias comprobaciones de incompatibilidad, se me designó formalmente como árbitro del procedimiento, dándose traslado de este extremo a las partes implicadas el mismo día.

El expediente me ha sido finalmente entregado el día 11 de mayo de 2011.

El día 16 de mayo de 2011 la Demandante solicitó al Proveedor, quién dio traslado a este Experto, la impugnación de una de las pruebas aportadas por la Demandada en su escrito de contestación. Se estimó la petición por el Experto concediendo un plazo de diez (10) días naturales.

Tras la recepción el día 26 de mayo de las aclaraciones presentadas por la Demandante, el Proveedor dio traslado de las mismas al Experto y a la Demandada el día 31 de mayo de 2011. Este Experto, a través del Proveedor, acordó otorgar un plazo de diez (10) días naturales a la Demandada para que formulara cuantas alegaciones estimara oportunas a las aclaraciones aportadas por la Demandante.

Finalmente, la Demandada presentó su escrito de alegaciones complementarias el día 10 de junio dando traslado del mismo a la Demandante, al Proveedor y a este Experto.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran probados:

La Demandante es titular de las siguientes marcas en vigor, según ha podido comprobar este Experto:

- Marca nacional nº 1667233, denominativa con gráfico, "POLYTUIL", solicitada para la clase 6; y
- Marca nacional nº 1667234, denominativa con gráfico, "POLYTUIL", solicitada para la clase 19.

Dichas marcas figuran en el Registro de Marcas a nombre de POLYTUIL, S.A., denominación social anterior de la Demandante según escritura de fusión, modificación de denominación y del objeto social aportada por la Demandante en el presente procedimiento.

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

La Demandada es titular del Nombre de Dominio, registrado el 18 de mayo de 2009. El Nombre de Dominio redirige a los usuarios a la página web de la Demandada, <www.cubitec.es>.

Las marcas "POLYTUIL" se solicitaron y están concedidas con mucha anterioridad al registro por parte de la Demandada del Nombre de Dominio.

La Demandante ostenta la titularidad del nombre de dominio genérico <polytuil.com>, según ha verificado este Experto.

La Demandante envió un requerimiento de fecha 16 de noviembre de 2010 a la Demandada para el cese en el uso y transferencia del Nombre de Dominio, requerimiento que en ningún momento fue atendido por la Demandada.

Se considera probado también que las partes mantuvieron relaciones comerciales, tal y como se desprende de los documentos aportados por las partes en sus escritos, y que ambas empresas operan en el mismo sector de actividad .

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 dos marcas nacionales –idénticas a las localizadas por este Experto– con plena vigencia denominadas “POLYTUIL” alegando que existe una total identidad entre las marcas de las que es titular y el Nombre de Dominio, y que ello provoca por tanto un evidente riesgo de confusión y asociación al creer el consumidor que el titular de las marcas y del Nombre de Dominio coinciden.

(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 en el presente caso no resulta de aplicación los criterios que para ello se proponen en la Política Uniforme de Solución de Controversias de la ICANN de 26 de Agosto de 1999 (art. 4 c).

Destaca la Demandante que al introducir en el motor de búsqueda Google el término “POLYTUIL”, aparece como enlace patrocinado la página web de la Demandada <www.cubitec.es>.

(c) Registro del Nombre de Dominio con mala fe

La Demandante manifiesta que ambas partes se conocen y forman parte del mismo sector de actividad. Como prueba de ello, aporta una lista de participantes a un encuentro de empresas del sector de la construcción y promoción inmobiliaria en la que participan ambas compañías y la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Jaca (Huesca) de reclamación de cantidad en la que la Demandante fue la actora frente a la Demandada.

Insiste la Demandante que la mala fe de la Demandada queda suficientemente probada cuando tras introducir en la barra de búsqueda <http://www.polytuil.es> se redirige al usuario

a la página web de la Demandada <www.cubitec.es>, así como la introducción en el motor de búsqueda Google de los términos “polytuil” y “polytuil.es” y la obtención como primer resultado de la página web de la Demandada.

Considera la Demandante que la Demandada registró el Nombre de Dominio con clara intención de perjudicarle pues ésta tenía conocimiento de la existencia de la Demandada y que es ésta la quien fabrica el sistema de tejas bajo la marca “POLYTUIL”. 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 sus marcas a través del Nombre de Dominio, (b) perturbar su actividad comercial y (c) atraer usuarios a su página web generando confusión entre ambas compañías y entre los productos de ambas.

Por último, la Demandante alega que la Demandada fue requerida en fecha 16 de noviembre de 2010 para cesar en el uso del Nombre de Dominio y transferirlo a la Demandante. No obstante, dicho requerimiento no obtuvo respuesta por la Demandada y además ésta ha continuado utilizando el Nombre de Dominio.

(d) Alegaciones complementarias

Alega la Demandante en su escrito de aclaraciones adicionales de fecha 26 de mayo, que la Demandada procedió a la modificación de la página web que aloja el Nombre de Dominio el día 3 de mayo de 2011, esto es, un día antes de presentar su escrito de contestación y que, al mismo tiempo, procedió a la creación de los ficheros .pdf “GARANTÍA 10 años CUBITEC” y “GARANTÍA 30 años GRUPO ICOPAL” que aparecen en la página web. Como prueba de ello, la Demandante aporta el Informe Pericial de fecha 24 de mayo de 2011, elaborado por la empresa Investigación Digital, S.L., y el Acta Notarial de Protocolización de documentos y depósito de la misma fecha.

Considera la Demandante que la Demandada llevó a cabo dichas labores de modificación de la página web una vez conocida la presentación de la demanda ante el Proveedor, con la única finalidad de desvirtuar las alegaciones presentadas por la Demandante.

La Demandante alega que las modificaciones mencionadas realizadas por la Demandada en su página web, en cuanto al uso de la marca “POLYTUIL” no están amparadas por el consentimiento de la Demandante.

Asimismo, acusa a la Demandada de faltar a la verdad cuando manifiesta en su escrito de contestación a la demanda que *“nada más recibir el requerimiento del demandante se colgó las páginas que habíamos desarrollado a propósito de la garantía polytuil [...]”*. Insiste la Demandante en que el requerimiento de cese en el uso del Nombre de Dominio fue remitido a la Demandada el 18 de noviembre de 2010 y fue el día 3 de mayo de 2011 cuando se ha llevado a cabo la modificación de la página web que aloja el Nombre de Dominio, en contra de lo que alega la Demandada.

La Demandante subraya además que las relaciones comerciales entre las partes dejaron de existir hace tiempo.

Concluye la Demandante su escrito de demanda solicitando el bloqueo del Nombre de Dominio y la transmisión del mismo a su favor.

5.2. Demandada

(a) Inexistencia de Derechos Previos de la Demandante

La Demandada manifiesta que la Demandante es titular de unas marcas que se encuentran caducadas. En concreto, indica que la Demandante ha dejado de utilizar dichas marcas como consecuencia del proceso de fusión por absorción de Polytuil. La Demandada aporta una captura de pantalla del sitio web <www.icopal.es> con la intención de probar que no aparecen las marcas “POLYTUIL” en la denominación de sus productos, alegando un abandono de la marca por parte de la Demandada. Aporta asimismo dos facturas en las que formalizó pedidos de distintos productos a la Demandante sin que ninguno de estos productos contuviera la marca “POLYTUIL”.

(b) Derechos e intereses legítimos de la Demandada

La Demandada considera que tiene derechos e intereses legítimos en el registro del Nombre de Dominio alegando que las partes han mantenido una relación comercial bajo el régimen de la distribución, aun no existiendo contrato.

Continúa la Demandada manifestando que ante el abandono de la marca por parte de la Demandada, decidió registrar el Nombre de Dominio con la finalidad de facilitar el ejercicio de los derechos de la garantía de los productos a sus clientes.

Indica la Demandada que, una vez recibió el requerimiento de la Demandante de fecha 16 de noviembre de 2010, decidió incluir el siguiente aviso en el sitio web bajo el Nombre de Dominio: *“Estimado cliente, si usted desea consultar los términos y condiciones de la GARANTIA de los materiales POLYTUIL instalados en su obra, puede acceder a la página Web del fabricante <www.icopal.es>, si transcurridos 5 segundos sin que se proceda a su acceso a dicha página Web automáticamente aparecerá la Web de la instaladora CUBIERTAS TECNICAS ARAGONESAS, S.L.”*

La Demandada indica que ostentar la titularidad del Nombre de Dominio facilita asumir conjuntamente con la Demandante la responsabilidad frente a los consumidores a fin de permitirles ejercitar sus derechos de garantía ante ambas compañías y que ello en ningún caso supone un aprovechamiento de las marcas por parte de la Demandada.

La Demandada argumenta no estar perturbando a la Demandante en el uso de sus marcas, pues ésta utiliza exclusivamente el término “ICOPAL” y no el de “POLYTUIL”.

La Demandada añade que la Demandante ha iniciado el presente procedimiento para eximir su responsabilidad frente a los consumidores como fabricante de los productos. En este sentido, la Demandada considera que vela por los derechos de los consumidores manifestando además que a un consumidor puede resultarle difícil asociar a la Demandante con el Nombre de Dominio puesto que no sabe que *“debe dirigirse a la gigantesca corporación radicada en Bélgica (cuya denominación social es nueva y por tanto ajena a él)”*.

(c) Ausencia de mala fe en el registro del Nombre de Dominio

La Demandada trae a colación la *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, section 2.3*. Según estas recomendaciones, un revendedor o distribuidor puede utilizar una marca como nombre de dominio siempre que (a) realice una oferta real de bienes o servicios en el sitio web; (b) se vendan en el sitio web únicamente los bienes y servicios bajo dicha marca; (c) el sitio web revele la relación existente entre las partes y (c) no limite el mercado exclusivamente a la utilización de la marca como nombre de dominio.

En este sentido, la Demandada argumenta que siendo distribuidor autorizado de los productos comercializados bajo las marcas “POLYTUIL” ha registrado el Nombre de Dominio de buena fe.

El resto de argumentos que propone la Demandada para probar su ausencia de mala fe han sido reproducidos con anterioridad.

(d) Alegaciones complementarias

En su escrito de alegaciones complementarias de 10 de junio de 2011, la Demandada considera que las aclaraciones adicionales aportadas por la Demandante deben rechazarse por haber sido presentadas de forma extemporánea.

De conformidad con su escrito de alegaciones complementarias, la Demandada manifiesta que el informe pericial aportado por la Demandante no tiene ningún efecto en el presente procedimiento en cuanto parte de una situación que la Demandante no pudo probar en el escrito de demanda.

Alega la Demandada que la página web que aloja el Nombre de Dominio fue objeto de revisión como consecuencia del procedimiento iniciado por la Demandante y, en especial, destaca las siguientes palabras del responsable técnico de la gestión y administración de la web: *“una modificación de la página web se produce desde el cambio de una coma, la eliminación de un espacio, la justificación de un texto o cualquier otra acción que mejore la presentación del sitio web”*. Añade que, en todo caso, el informe pericial aportado por la Demandante no es válido y presenta sumas contradicciones con el Acta Notarial de Protocolización de documentos y depósito.

La Demandada manifiesta que los ficheros “GARANTÍA 10 años CUBITEC”, “GARANTÍA 30 años GRUPO ICOPAL” y “GARANTÍA 30 años POLYTUIL” son reales.

Por último, la Demandada manifiesta su descontento con respecto al desarrollo del presente procedimiento. En concreto, considera que se han conculcado sus derechos y ha existido falta de transparencia en cuanto que no le han sido notificadas, o de forma extemporánea, todas las comunicaciones realizadas entre la Demandante, el Proveedor y este Experto.

La Demandada solicita que el Experto rechaze el recurso solicitado por 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 tratan 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 dos marcas nacionales denominadas “POLYTUIL” con números de registro 1667233 y 1667234, respectivamente. Dichas marcas han sido registradas por Polytuil, S.A. con anterioridad al Nombre de Dominio. No obstante, como consecuencia del proceso de fusión por absorción, modificación de la denominación y del objeto social de la sociedad absorbente, la Demandante es titular de las mismas.

Como derecho de propiedad industrial válidamente protegido en España, las marcas nacionales deben ser consideradas como un término anterior, sobre las que la Demandante posee Derechos Previos a efectos del Reglamento.

La identidad entre las marcas “POLYTUIL” y el Nombre de Dominio queda fuera de toda duda, la confusión entre ambos términos es evidente.

Las marcas no están caducadas en contra de lo que alega la Demandada, por cuanto que la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, exige que la caducidad debe declararse por la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, la “OEPM”), o según sea el caso, por los Tribunales, extremo que no se ha producido.

Tampoco puede considerarse que las marcas hayan dejado de usarse por la Demandante. La Demandante es titular del nombre de dominio <polytuil.com>. Este Experto considera que dicha titularidad es prueba de que la Demandante no ha abandonado el uso de sus marcas. Asimismo, este Experto ha verificado la existencia del término “POLYTUIL” en la página web corporativa de la Demandante, lo que permite manifestar que la Demandante usa dicho término en su actividad comercial en contra de lo que pretende probar la Demandada.

A mayor abundamiento, el argumento de la Demandada de que se ha producido la caducidad y abandono de las marcas por la Demandante colisiona con su pretensión de probar que el uso de las marcas por la Demandada como Nombre de Dominio es conforme con las recomendaciones de la *WIPO Overview of WIPO Panel View on Selected UDRP Questions, section 2.3*.

Por todo lo anterior, este Experto considera que EXISTE identidad entre el Nombre de Dominio controvertido y las marcas sobre las 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.

Tomando en consideración las pruebas aportadas por ambas partes, este Experto concluye lo siguiente:

(1) El Nombre de Dominio se encuentra actualmente en uso para la oferta de productos o servicios que pueden llegar a ser idénticos o similares a los que ofrece la Demandante.

La Demandada no ha probado ser titular de un derecho previo ni tampoco se tiene constancia de que la Demandante haya autorizado en modo alguno el uso de la marca 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, y tan sólo ha pretendido demostrar que la Demandante no utiliza el término "POLYTUIL" en su actividad comercial. No obstante, además que este Experto ha podido comprobar la existencia de dicho término en la página web <www.icopal.es>, ha quedado probado, y así lo pudo comprobar por otra parte también este Experto, percatándose de este hecho, que la Demandada modificó su sitio web con posterioridad a la presentación de la demanda con el fin de justificar sus argumentos en cuanto al uso de la denominación "POLYTUIL" como nombre de dominio de su página web <www.cubitec.es>.

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

Este Experto considera que los hechos descritos anteriormente no otorgan a la Demandada derechos o intereses legítimos sino, bien al contrario, aportan indicios de la mala fe de la Demandada en la solicitud del Nombre de Dominio, en especial teniendo en cuenta que la Demandada conocía los derechos previos de la Demandante sobre el Nombre de Dominio y, modificando la página web a la que conduce el Nombre de Dominio una vez iniciado el presente procedimiento para intentar justificar el uso de una marca ajena.

En definitiva, 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

Como continuación a lo expuesto en los dos apartados anteriores, cabe considerar que concurre mala fe por cuanto, no constando un interés legítimo de la Demandada en la denominación "POLYTUIL", cabe entender que el registro del Nombre de Dominio se realizó de forma fraudulenta.

La utilización de la denominación "POLYTUIL" 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 registro conociendo la existencia de dicha marca y sin mediar consentimiento de la Demandante y por tanto, ello supone una infracción de los derechos de Propiedad Industrial de la Demandante.

A este respecto no hay duda que no existe desconocimiento, no solo por las relaciones comerciales que las partes mantuvieron en el pasado, sino más aún cuando la Demandante envió un requerimiento a la Demandada para advertirle que infringía sus derechos de Propiedad Industrial y para instarle a que cesara en el uso del Nombre de Dominio.

A mayor abundamiento, ambas partes se dedican al sector de cubiertas para edificios por lo que concurren en el mismo sector de actividad, creando en efecto, confusión con la identidad de la Demandante.

En cuanto a lo alegado por la Demandada conforme cumple con las condiciones que realiza la *WIPO Overview of WIPO Panel View on Selected UDRP Questions, Section 2.3* para que pueda usarse una marca como nombre de dominio por un revendedor o distribuidor no se da en el presente caso. En efecto, la Demandada no utiliza la página web que aloja el Nombre de Dominio únicamente para vender los productos o servicios de la Demandada.

Por último, quiere manifestar el Experto que la Demandada no ha actuado con lealtad y honestidad en el curso del presente procedimiento procediendo a alterar el sitio web bajo el Nombre de Dominio en disputa nada más saber de la existencia de la demanda interpuesta por la Demandante.

En definitiva, este Experto considera que EXISTE mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio controvertido.

Por último, este Experto quiere manifestar que no ha encontrado motivos para rechazar por extemporaneidad los documentos aportados por la Demandante, tal y como reclamaba el Demandado en sus alegaciones complementarias, dado que se han cumplido los plazos del procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento. Y en cuanto al desarrollo del procedimiento en sí y, este Experto manifiesta que ha garantizado la igualdad de trato para las partes y que se ha cumplido en todo momento con lo establecido en el Reglamento.

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 las marcas "POLYTUIL", cuyo registro es anterior al 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 registrado y es 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, 24 de junio de 2011

Fdo. Judit Barnola Sarri
Experto Designado