

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA ECONOMÍA DIGITAL (ADIGITAL)

Proveedor acreditado por la entidad pública empresarial Red.es para la prestación del servicio de resolución extrajudicial de conflictos en materia de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES")

1. LAS PARTES

La Demandante en el presente procedimiento es la mercantil de nacionalidad española SALES CRAFT, S.L. con CIF número B-80.753.346 y domicilio en la XXXXX, representada por el letrado #REPRESENTANTEDEMANDANTE#.

La Demandada en el presente Procedimiento es la mercantil de nacionalidad española CADI EXPORT 2010, S.L. con CIF número B-73610032 y domicilio en XXXXX, representada por su administrador #REPRESENTANTEDEMANDADA#.

2. EL NOMBRE DE DOMINIO Y EL REGISTRADOR

El nombre de dominio objeto de controversia es "eco-tubo.es".

El citado nombre de dominio se registró el día 26 de mayo de 2011 por la parte demandada.

El agente registrador acreditado a través del cual el demandado procedió a registrar el citado dominio es la sociedad Tesys Internet, S.L.U. ("piensasolutions") con CIF B-26309096 con domicilio en la XXXXX.

3. ITER PROCEDIMENTAL

El 13 de julio de 2011 tuvo entrada en la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM la demanda relativa al nombre de dominio "eco-tubo.es" instada por #REPRESENTANTEDEMANDANTE#, Abogado, en nombre y representación de la demandante SALES CRAFT, S.L.

Con motivo de la recepción de dicha Demanda, el día 15 de julio de 2011 la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM comunicó a la Entidad Pública Empresarial Red.es la

iniciación del Procedimiento, lo que conllevó el bloqueo, por parte de esta Entidad, del nombre de dominio litigioso.

La Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM dio traslado de la demanda a la parte Demandada el día 8 de septiembre de 2011, quien acusó recibo de la misma el día 12 de septiembre de 2011. En respuesta a dicho traslado, la sociedad CADI EXPORT 2010, S.L. presentó escrito de contestación a la Demanda el día 27 de octubre de 2011, a través de correo electrónico y carta certificada.

La Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM decidió nombrar como experto a #EXPERTO# el día 30 de septiembre de 2011, quien recibió copia del expediente el día 11 de octubre de 2011.

Debido a la existencia de distintas cuestiones planteadas en el escrito de contestación a la demanda, resulta necesario aclarar con carácter previo al análisis del fondo del asunto, que el presente Procedimiento tiene por único objeto dirimir un conflicto relativo al nombre de dominio "eco-tubo.es", sin que proceda emitir pronunciamiento sobre otros conflictos que puedan enfrentar a las partes, ni sobre otros nombres de dominio distintos al anteriormente descrito; en consecuencia, se realizarán las menciones a las alegaciones formuladas por las partes que se consideren necesarias y precisas a los efectos de resolver sobre las pretensiones de la Demandante, sin que dichas menciones puedan considerarse vinculantes en otros procedimientos.

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 empresa SALES CRAFT, S.L. es titular de la marca mixta española "eco-tubo", solicitada el día 14 de diciembre de 2010 y registrada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el día 3 de mayo de 2011.

La marca antecitada está registrada en la clase 11, cuya descripción ("Aparatos e instalaciones de alumbrado, bombillas y lámparas de iluminación; luminarias; tubos de lámparas eléctricas; portalámparas eléctricos; reflectores y suspensiones de lámparas") se corresponde con el objeto de su negocio y con algunas de las categorías de productos comercializadas por la Demandada.

La Demandante es titular del nombre de dominio "eco-tubo.com"; pese a que este hecho no ha sido documentalmente acreditado por la parte Demandante, la Demandada manifiesta conocer dicho nombre de dominio y la relación entre el mismo y la Demandante.

Las partes han mantenido contactos comerciales, al menos, desde el día 26 de mayo de 2010, fecha en la que la Demandada tuvo conocimiento de la existencia del nombre de dominio "eco-tubo.com" y la utilización del correspondiente signo distintivo por parte de la Demandante, según documentación aportada por la propia Demandada.

Entre los meses de diciembre de 2010 y febrero de 2011 las partes intercambiaron requerimientos en relación con una presunta vulneración de los derechos de propiedad intelectual de la Demandante por la Demandada a través del sitio web www.cadiexport.es, cuyo alcance y realidad no es objeto del presente Procedimiento, pero que ponen de manifiesto la existencia de un conflicto no resuelto entre ambas partes, en cuyo contexto se integra este procedimiento.

La empresa CADI EXPORT, S.L. registró el nombre de dominio "eco-tubo.es" el día 26 de mayo de 2011, exactamente un año después de iniciar sus contactos con la Demandante.

5. ALEGACIONES DE LAS PARTES

A continuación analizaremos los principales argumentos utilizados por las partes en defensa de sus correspondientes derechos e intereses en el Procedimiento:

a) Demandante

Los argumentos empleados por la Demandante están dirigidos a acreditar la concurrencia de los requisitos necesarios para estimar que el nombre de dominio "eco-tubo" por la parte Demandada constituye un Registro especulativo o abusivo y realizado de mala fe:

- (i) El nombre de dominio es idéntico a la marca registrada, protegida para el período comprendido entre el 14/12/2010 y el 13/12/2020.
- (ii) La Demandante utiliza legítimamente el nombre de dominio "eco-tubo.com" desde hace más de tres años.
- (iii) El Demandado no tiene derechos o intereses previos en el nombre de dominio, ya que actúa en el mercado con la denominación "etubo"
- (iv) El Demandado ha registrado el dominio de mala fe, ya que no existe relación alguna entre los productos que comercializa y dicho nombre de dominio.
- (v) al introducir el nombre de dominio "eco-tubo.es" en cualquier navegador se produce una redirección a la empresa del demandado.

Sobre la base de estos argumentos, la Demandante solicita la transmisión del nombre de dominio "eco-tubo.es" a su favor.

b) Demandada

La Demandada basa su contestación en los siguientes argumentos:

- (i) La Demandante no había registrado la marca mixta "eco-tubo" en el momento de iniciar su relación comercial con la Demandada
- (ii) La Demandante ha mostrado falta de interés en proteger la marca "eco-tubo" y otros nombres de dominio relacionados con este signo distintivo.
- (iii) La Demandante ha registrado otros nombres de dominio que, presuntamente, vulneran los derechos de propiedad industrial de la Demandada.
- (iv) La Demandante no es una empresa competidora de la Demandada.
- (v) La Demandada ha realizado labores comerciales para la Demandante, lo que le habilitaba para utilizar materiales publicitarios de ésta.

Dado que la Demandada no ha formulado solicitud o expresado pretensión alguna en su escrito de contestación a la demanda, este experto interpreta que sus alegaciones se limitan a la mera defensa de sus derechos e intereses frente a los argumentos formulados por la Demandante y que, pese a no haberlo solicitado expresamente, pretende la desestimación de la demanda y el mantenimiento de la titularidad del nombre de dominio litigioso.

6. CONCLUSIONES

El presente Procedimiento se tramita y resuelve de acuerdo a lo dispuesto en la Instrucción de 7 de noviembre de 2005 por la que se establece el Reglamento del procedimiento de resolución de extrajudicial para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es") y en la Instrucción de 2 de enero de 2010 del Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se desarrollan los procedimientos aplicables a la asignación y a las demás operaciones asociadas al registro de nombres de dominio bajo el ".es"; asimismo, se hace referencia a la Ley 17/2001 de Marcas, que establece el marco normativo y los efectos característicos del registro de un signo distintivo bajo la forma de una marca.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de resolución extrajudicial de conflictos antecitado, se considera que el registro de un nombre de dominio tiene el carácter de especulativo o abusivo cuando:

- (i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos;

- (ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- (iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

A continuación se exponen las conclusiones alcanzadas con respecto a la concurrencia de los requisitos antecitados en relación con el nombre de dominio "eco-tubo.es".

a) Derechos previos de la Demandante

Según consta documentalmente acreditado y resulta un hecho pacífico entre las partes, la Demandante es titular de la marca mixta española 2.959.881, cuya elemento denominativo consiste en la expresión "eco-tubo", denominación ésta que es idéntica al nombre de dominio registrado por la Demandada. La marca 2.959.881 despliega sus efectos desde la fecha de su solicitud, el día 14 de diciembre de 2010, esto es, más de cinco meses antes de que la Demandada llevase a cabo el registro del nombre de dominio litigioso.

La marca 2.959.881 no es notoria ni renombrada, ni se ha aportado documentación justificativa alguna en este sentido por las partes.

Asimismo, consta acreditado que la Demandante utiliza el nombre de dominio "www.eco-tubo.com" desde, al menos, el 26 de mayo del año 2010, sin que se haya acreditado el uso previo a esa fecha del signo distintivo o del nombre de dominio.

De la documentación aportada por las partes resulta suficientemente acreditado que la Demandante ostenta derechos sobre el signo distintivo "eco-tubo", bajo la forma de una marca mixta española, previos al registro del nombre de dominio "eco-tubo.es" por parte de la Demandada.

b) Registro de carácter especulativo o abusivo

A continuación se analizan los elementos que configuran el tipo de registro especulativo o abusivo de acuerdo con el Reglamento de resolución de conflictos.

(i) Identidad o similitud entre la marca del Demandante y el nombre de dominio.

Existe una total identidad entre el elemento denominativo de la marca mixta de la Demandante "eco-Tubo" y el nombre de dominio registrado por la Demandada "eco-tubo.es".

Ambas expresiones constituyen denominaciones de fantasía, compuestas por dos elementos genéricos (las expresiones "eco" y "tubo"), conectadas por un guión, por lo que el resultado ostenta suficientes elementos distintivos como para caracterizar las prestaciones en el mercado de una organización, al no tratarse de una denominación genérica o meramente descriptiva.

Pese a que, al encontrarnos ante signos idénticos, no es necesario profundizar en la similitud o la posible confusión que puede producir el nombre de dominio frente a la marca registrada, sí que es interesante exponer que la actividad de la Demandada, como ella mismo declara, consiste, entre otras, en el suministro de equipos de ahorro energético en general. Al acceder al sitio web de la Demandada se ofrece una serie de materiales y recambios eléctricos, entre otros, un adaptador de tubos fluorescentes denominado "etubo" muy similar al producto comercializado por la Demandante bajo la marca "eco-tubo".

Sin profundizar en la existencia o no de productos y denominaciones similares o concurrentes, resulta indudable que la actividad de ambas partes resulta coincidente en el mercado y que una parte significativa del negocio de la Demandada se engloba bajo la clase 11, que es la elegida por la Demandante para proteger la marca comercial "eco-Tubo".

De todo lo anterior, este Experto considera que el nombre de dominio registrado por la Demandada es idéntico a la marca anterior registrada por la Demandante y es susceptible de provocar confusión en el mercado, debido a la actividad coincidente de ambas empresas.

(ii) Derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio "eco-tubo.es"

Pese a que la Demandante alega que la Demandada redirigió el nombre de dominio "eco-tubo.es" al sitio web www.cadiexport.es, no existe documentación alguna que acredite este extremo, ni la demandada lo ha reconocido.

Sin embargo, tampoco ha aportado la Demandada prueba, argumento o razonamiento alguno que permita justificar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio litigioso y que, por tanto, ampare su derecho a registrarlo y explotarlo libremente en el mercado.

Con respecto a este particular, en el escrito de contestación a la demanda, la Demandada lleva a cabo una curiosa exposición acerca de los derechos e intereses que le asisten de acuerdo con el ordenamiento jurídico, la constitución española, el libre mercado o el contrato de hosting firmado con un agente registrador autorizado que, por cierto, no se aporta con el resto de documentación.

Estos argumentos son excesivamente genéricos y resultan insuficientes a la vista del resto de elementos, a los efectos de acreditar la existencia de un verdadero derecho o interés legítimo anterior a favor de la Demandada.

Aún en el caso de que se apreciase, como se manifiesta en la contestación a la demanda, que CADI EXPORT 2010, S.L. llevó a cabo tareas comerciales a favor del demandante, lo que no ha

sido acreditado en el procedimiento y que, de haberse producido, habría finalizado con anterioridad al mes de noviembre de 2010, cuando la Demandante remitió su primer requerimiento de cese del uso de contenidos en el sitio web de la Demandada, dicha actuación no habilitaría a CADI EXPORT 2010, S.L. a registrar como nombre de dominio una marca registrada por un tercero, sin su consentimiento o autorización.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en su artículo 34.3, establece que el titular de una marca tendrá derecho a prohibir el uso del signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio. Este derecho se configura como un elemento de defensa frente a los actos realizados por terceros, sin que se exija que, para defender sus derechos, el titular de una marca esté obligado a registrar también el nombre de dominio.

Por todo lo anterior, este experto considera que la Demandada no ostenta derecho alguno previo al registro del nombre de dominio litigioso, que le autorice a explotarlo con exclusión y frente a los derechos de propiedad industrial Demandante.

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

Es un hecho cierto y pacífico que la Demandada mantenía contactos o relaciones comerciales con la Demandante desde, al menos el día 26 de mayo de 2010.

Esta circunstancia es reconocida por la Demandada que, incluso, aporta un correo electrónico de esta fecha, en el que no sólo reconoce haber concertado una reunión con un representante de la Demandante, sino también que la propia Demandante remitió a la Demandada al sitio web "www.eco-tubo.com", a fin de que ésta pudiera obtener más detalles acerca de sus productos.

Si bien es cierto que en la fecha en la que se produjo el primer contacto entre las partes la empresa SALES CRAFT, S.L. no había solicitado el registro de la marca "eco-tubo", resulta relevante el hecho de que la Demandada conociera el uso y explotación que la Demandante estaba haciendo en España de ese signo distintivo, que constituyó la base del requerimiento formulado por la Demandante a la Demandada y del acta notarial, ambos documentos aportados con el escrito de demanda y reconocidos por la Demandada.

Asimismo, resulta determinante el hecho de que SALES CRAFT, S.L. solicitase el registro de la marca "eco-Tubo" con más de cinco meses de antelación con respecto a la fecha de registro del nombre de dominio por parte de la Demandada.

No puede considerarse un acto de buena fe, ni una actividad ajena a los derechos de propiedad industrial de la Demandante, el registro como nombre de dominio de un signo distintivo ajeno,

inscrito en el Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas, cuando, además, el registro del nombre de dominio se ha producido en un contexto de confrontación con el legítimo titular de esa marca.

En cuanto a la explotación o aprovechamiento indebido de la reputación de la Demandante, aunque no resulta acreditado el uso que ha podido hacer la Demandada del nombre de dominio litigioso hasta la fecha –en la actualidad se encuentra bloqueado-, no puede omitirse el hecho de que la actividad de ambas partes resulta coincidente en, al menos, una categoría de productos, siendo el uso y el derecho previo de exclusiva otorgado por la marca nacional sobre el signo distintivo favorables a la Demandante.

Esta circunstancia –la concurrencia en el mercado- unida a la voluntad expresada por la Demandada de destinar el uso del nombre de dominio litigioso a “*los proyectos que entendamos adecuados dentro de la política comercial de nuestra compañía*” (*sic*), pone de manifiesto la intención de la Demandada de operar en el mercado bajo un nombre de dominio idéntico a la marca registrada de la Demandante, con el que pretende identificar productos que coexisten en el mismo ámbito de la actividad que los productos protegidos por la marca registrada “eco-Tubo”.

La existencia de mala fe puede acreditarse a través de cualquiera de los casos previstos en el Reglamento de resolución de conflictos, que no constituye un *numerus clausus*, así como a través de otros supuestos análogos, como es el caso presente, en que la Demandada ha manifestado expresamente su intención de actuar en el mercado utilizando un nombre de dominio idéntico a la marca registrada de uno de sus competidores, con quien mantiene un conflicto desde hace meses.

A juicio de este experto resulta, por tanto, acreditada la mala fe que preside el comportamiento de CADI EXPORT 2010, S.L., consistente en el registro del nombre de dominio “eco-tubo”, ello sin perjuicio de las acciones que, en defensa de otros derechos e intereses, considere oportuno incoar ante los organismos competentes.

7. DECISIÓN

Por los motivos expresados:

- Considero que el nombre de dominio “eco-tubo.es” es idéntico a la marca nacional mixta 2.959.881 “eco-tubo”.
- Considero que el registro del nombre de dominio “eco-tubo.es” por parte de la sociedad CADI EXPORT 2010, S.L. constituye un acto de mala fe por haberse llevado a cabo con conocimiento del uso que de dicho signo distintivo venía haciendo la empresa CRAFT SALES, S.L., hoy titular de la marca registrada, desde, al menos, un año antes de la

fecha de registro, habiendo manifestado CADI EXPORT 2010, S.L. su voluntad de utilizar el nombre de dominio para promocionar su actividad, que es competidora con la del titular de la marca registrada.

- Considero que la sociedad SALES CRAFT, S.L., en su calidad de titular de una marca previa registrada, tiene el derecho a explotar en exclusiva dicha marca.

Por los motivos anteriores, en reconocimiento de los derechos previos de SALES CRAFT, S.L. y la mala fe demostrada por CADI EXPORT 2010, S.L., estimo la pretensión de la Demandante y ordeno la TRANSMISIÓN de la titularidad del nombre de dominio al Demandante.

La presente Resolución se expide dentro del plazo establecido en el Reglamento para dictarla, en Barcelona, a 25 de octubre de 2011.

Fdo. #EXPERTO#.

Experto