

RESOLUCIÓN DE CONFLICTO SOBRE DOMINIO “.es”

Institución Ferial de Madrid (IFEMA) vs. D. D. R. G.

www.feriadelmueblemadrid.es

En la ciudad de Madrid, a 27 de Febrero de 2012, María Teresa de Gispert Pastor, Experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) para la resolución de la demanda formulada por INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID (IFEMA) contra D. D. R. G. en relación con el nombre de dominio “www.feriadelmueblemadrid.es”, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

1.- Antecedentes de hecho

El día 2 de Enero de 2012 INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID (IFEMA) persona jurídica española, con domicilio en Parque Ferial Juan Carlos I (Feria de Madrid), 28042 Madrid (España), formuló mediante escrito presentado ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (en adelante AUTOCONTROL) demanda de procedimiento de resolución extrajudicial de conflicto para nombres de dominio bajo el código “es” contra D. D. R. G. cuyo domicilio se desconoce, siendo la única manera de ponerse en contacto con la misma su dirección de correo electrónico, xxxxx@xxxxx.com, solicitando al experto que dicte resolución por la que el nombre de dominio “www.feriadelmueblemadrid.es” sea transferido a INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID (IFEMA)

2.- Alegaciones de las partes

A. Demandante.

La parte demandante alega que es titular de las siguientes marcas:

Marca española nº 2.533.258 “FERIA INTERNACIONAL DEL MUEBLE DE MADRID” con fecha de prioridad de 28 de marzo de 2003, concedida y en vigor de sus derechos para la clase 41

Marca española nº 2.015.018 “FERIA INTERNACIONAL DEL MUEBLE DE MADRID IFEMA” con fecha de prioridad 27 de febrero d 1996, concedida y en vigor de sus derechos para la clase 35

Marca española nº 2.504.841 “FERIA INTERNACIONAL DEL MUEBLE DE MADRID” con fecha de prioridad 23 de septiembre de 2002, concedida y en vigor de sus derechos para la clase 16

El nombre de dominio en “www.feriadelmueblemadrid.es” es idéntico o similar a los signos distintivos de la demandante hasta el punto de crear confusión. Esto unido a que la marca FERIA

DEL MUEBLE DE MADRID, en sus diferentes versiones, es una marca notoria dentro del sector de la industria del mueble español, produce confusión entre los usuarios del sector y supone un aprovechamiento indebido del prestigio adquirido por el demandante y su marca en el sector del mueble.

La parte actora, cuando tuvo conocimiento del registro del nombre de dominio impugnado, requirió a la demandada vía correo electrónico, ante la falta de información sobre la misma, con fecha 30 de septiembre de 2011, apercibiéndole de la propiedad de las marcas de la demandante y del uso ilícito que se hacía de las misma a través del nombre de dominio impugnado.

No existe ninguna solicitud ni registro de signo distintivo sobre la denominación FERIA DEL MUEBLE DE MADRID ni nacional, ni comunitaria, ni internacional con efecto en España, a nombre de la demandada, por lo que la misma no ostenta ningún derecho ni ningún interés legítimo respecto al nombre de dominio objeto del procedimiento.

La demandante alega que la parte demandada registró el nombre de dominio de mala fe. El nombre de dominio objeto de la presente controversia fue registrado el 1 de febrero de 2011, en fecha muy posterior al registro de la marca FERIA DEL MUEBLE DE MADRID en sus distintas versiones, habiendo adquirido ya la mencionada marca notoriedad en el sector de la industria del mueble español. Arguye también la parte demandante que el website correspondiente al nombre de dominio “**feriadelmueblemadrid.es**”, no tiene otro contenido que el de la publicidad de otras páginas web y un anuncio de venta del nombre de dominio. La página web que aloja el nombre de dominio en litigio no publicita actividad, producto o servicio alguno para el público, redireccionando únicamente a otras páginas web, percibiendo una cantidad por cada visita efectuada a los diferentes enlaces que se alojan en el dominio “**feriadelmueblemadrid.es**”. La demandada elige como nombre de dominio FERIA DEL MUEBLE DE MADRID, precisamente por su carácter notorio con el objetivo de que la página web sea visitada por muchos usuarios obteniendo un beneficio por el número de visitas recibidas.

Manifiesta también la parte actora que la demandada ha infringido la ley de Marcas, en concreto los artículos 6 y 34 de la mencionada ley, vulnerando los derechos exclusivos de la demandante.

B. Demandada.

La demandada no ha contestado a la demanda.

II.- Fundamentos de Derecho.

1.-) Reglas aplicables

De acuerdo con lo establecido en el art. 21 del “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 Experto ha de resolver la demanda en base a :

- Las declaraciones y documentos presentados por las partes.
- Lo dispuesto en el Plan Nacional de nombres de dominio en internet bajo el código de país correspondiente a España (“es”), y en el propio “Reglamento”.

- Las leyes y principios del Derecho nacional Español

2.-) Falta de contestación a la demanda por parte de la demandada.

La demanda no ha contestado a la demanda. Por este motivo, el Experto, basándose en el apartado e) del artículo 16 “Reglamento” resolverá la controversia basándose en la demanda. El Experto debe considerar las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta las alegaciones y la prueba aportada por la demandante.

Ante la falta de contestación la carga de la prueba recae sobre la parte demandante, pero las pruebas aportadas no se verán alteradas por la contestación de la demanda. El Experto debe decidir partiendo de las pruebas aportadas por la parte actora, valorando todas las circunstancias de que tiene constancia el Experto.

3.-Examen de los requisitos que determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

Los requisitos que según el artículo 2 del “Reglamento” deben concurrir para que el registro del nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo son:

- 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alegue tener derechos previos.
- 2) Que el demandado carezca de derechos legítimos sobre el nombre de dominio.
- 3) Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

1)- Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alegue tener derechos previos.

La demandante es titular de las marcas españolas siguientes: nº 2.533.258 **Feria Internacional del Mueble de Madrid**, con fecha de prioridad 28 de marzo de 2003, concedida y en vigor de sus derechos para la clase 41: organización de ferias no comerciales, y en general, todas las actividades relacionadas con el ocio y el esparcimiento; marca nº 2.015.018 **Feria Internacional del Mueble de Madrid Feria de Madrid IFEMA**, con fecha de prioridad de 27 de febrero de 1996, concedida y en vigor de sus derechos para la clase 35, organización de ferias y exposiciones con fines comerciales y de publicidad relacionados con el mueble; marca nº 2.504.841 **Feria Internacional del Mueble de Madrid** con fecha de prioridad de 23 de septiembre de 2002, concedida y en vigor de sus derechos para la clase 16, catálogos, folletos y revistas. La titularidad de las marcas queda acreditada a través de la documentación aportada por la parte actora.

Es evidente que el nombre de dominio “**feriadelmueblemadrid.es**” es idéntico a la marca Feria del Mueble de Madrid, y similar a las otras marcas de la que es titular la actora, que fueron solicitadas y concedidas con anterioridad al nombre de dominio. Entre **Ferial del Mueble de Madrid** y “**feriadelmueblemadrid.es**” la única diferencia existente es la supresión de la preposición de en el nombre de dominio, pequeña diferencia que no tiene ninguna relevancia a los efectos de establecer la identidad.

La regla comúnmente admitida por la jurisprudencia y la doctrina establece que la confusión

se origina cuando entre dos o más signos distintivos o denominaciones existe identidad en su elemento dominante (entre otras, STS, Sala 1º, de 13 de Mayo de 1996, 22 de Septiembre de 1999, STS Sala de lo Civil sección 1º de 10 de Julio de 2008). Si comparamos las marcas españolas **Feria internacional del Mueble de Madrid** y **Feria Internacional del Mueble de Madrid Feria de Madrid IFEMA** este experto estima que el elemento dominante es, en ambas, **Feria del Mueble de Madrid**. Por este motivo el consumidor medianamente informado y razonablemente atento y perspicaz -prototipo de consumidor consagrado por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea- centrará su atención en el conjunto de palabras compuesto por **FERIA DEL MUEBLE DE MADRID**.

Concurre, pues, a criterio de este experto, el primero de los requisitos que de acuerdo con el “Reglamento” determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

2).- Derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

Respecto al segundo requisito, que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado, es necesario señalar que no consta en el procedimiento ningún indicio que permita afirmar la concurrencia de los mismos.

De las alegaciones y pruebas aportadas por la parte demandante se desprende que la demandada no posee ni solicitud ni registro sobre la denominación **FERIA DEL MUEBLE DE MADRID**, ni española, ni comunitaria, ni internacional con efectos en España, ni es titular, en España, de ninguna marca que contenga la expresión **Feria del mueble**. En ningún momento la demandada ha sido autorizada por la parte actora para registrar o utilizar el nombre de dominio **“feriadelmueblemadrid.es”**

Por otra parte, el hecho de que la parte demandada no haya contestado a la demanda, impide que se puedan tener en cuenta hechos o elementos que pudieran justificar que tuviera derechos o legítimos intereses sobre el nombre de dominio objeto de esta controversia.

Debemos concluir pues, que en la documentación y en los datos que constan en el expediente no existe ningún indicio que permita afirmar que la parte demandada ostente un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio **“feriadelmueblemadrid.es”**.

3).- Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El último requisito exigido para constatar la existencia de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado utilizado de mala fe. El artículo 2 del “Reglamento” establece los supuestos en los que ha de entenderse que existe mala fe en el registro o en el uso del nombre de dominio; a saber, existirá mala fe o abuso en el registro del nombre de dominio cuando 1) el demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el nombre de dominio al demandante que posee derechos previos o a un competidor de este, por un valor cierto que supera el coste documentado que está relacionado directamente con el nombre de dominio; o 2) el demandado ha registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o 3) el demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o 4) el demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con

ánimo de lucro, usuarios de internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio o promoción de la página web o del producto o servicio que figura en su página web; o 5) el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.

Como punto de partida hay que poner de manifiesto que **FERIA DEL MUEBLE DE MADRID** es una marca notoria. En virtud del artículo 8.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas se entenderá por marca notoria aquella marca o nombre comercial que sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios que distingue la marca.

Es evidente que la marca **FERIA DEL MUEBLE DE MADRID**, en sus diferentes versiones tiene carácter notorio dentro de la industria del mueble español, ya que se trata de la feria más importante del sector, del que, como se demuestra en la documentación aportada, se hacen eco todos los medios de comunicación del país.

Al tratarse de una marca notoria hay una base sólida para considerar que la parte demandada conocía la existencia de la marca y su notoriedad al inscribir el nombre de dominio¹, pudiendo considerar que la demandada actuó de mala fe al registrar el nombre de dominio, ya que en este caso, además, carece de todo interés legítimo para el registro.

Se produce, además, una infracción de la Ley de Marcas. El artículo 34 en su apartado 1º confiere al titular de la marca registrada el derecho exclusivo a utilizarla en su tráfico económico, pudiendo prohibir a los terceros, Párrafo 2 del citado artículo, que sin su consentimiento utilicen en el tráfico económico: a) cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos 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 esta 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 indicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada. Entre los ejemplos contenidos en el apartado 3 del mencionado artículo el apartado e) hace referencia expresa a la posibilidad de prohibición de usar signos en redes de comunicación telemática y como nombres de dominio. D. D. R. G., al registrar el nombre de dominio “**feriadelmueblemadrid.es**” infringió el citado artículo al apropiarse de una marca notoria cuya titularidad corresponde a la parte actora y utilizarla como nombre de dominio (art. 34 párrafo 2, c) y párrafo 3, e)) (Sobre el conflicto entre los nombres de dominio y las marcas ver entre otras sentencias, Audiencia Provincial de Alicante, sección Tribunal de Marca Comunitaria nº24/2008, 17 de enero; Juzgado de los Mercantil nº 1 de Valencia 98/2010 de 17 de marzo)

Por otra parte se dan, en opinión de este experto, los elementos que configuran el apartado 4

1 El centro de Mediación y Arbitraje del la OMPI mantiene que en caso de marcas notorias o renombradas el registro de un nombre de dominio confundible con la marca se considera siempre hecho de mala fe pues se presupone que cuando el demandado registra el nombre de dominio lo hace conociendo previamente la existencia de la marca (Entre otros casos D2000-0483 “Bankinter S:A. V Daniel Monclús Pérez” y D2001-1183 “Bodegas vega Sicilia, S.A. v. Serafín Rodríguez Rodríguez”, D2010-0085 Red Bull GmbH v fhxmedia, D2011-0022 Soci  t   des Produits Nestl   S.A. V Cengiz Simsek, D 2011-001 Hermes International v Yuanyan Deng/Deng Yuan.)

del “Reglamento”: el demandado al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del demandante, en cuanto a la fuente, patrocinio afiliación o promoción de su página web o del producto o servicio que figure en su página web.

La demandada es una persona física cuya actividad comercial no conocemos y que no ostenta ningún derecho sobre las marcas **Feria del mueble de Madrid** o **Feria del mueble Madrid**. La parte demandante alega, adjuntando documentación extraída de la página web del dominio impugnado, que en dicha página no se publicita ninguna actividad, producto o servicio para el público y únicamente redirecciona a otras páginas web. Este extremo no ha podido ser comprobado por el experto, ya que si se entra en el dominio “**feriadelmueblemadrid.es**” entramos en la página de **DOMITECA** en la que se indica que “**feriadelmueblemadrid.es**” es un dominio en parking. A través de la página puede comprobarse que la titular del nombre de dominio es la demandada, D. D. R. G. No podemos comprobar, por tanto, cual es el contenido del dominio en controversia. Podemos presumir, sin embargo, que el contenido ha sido retirado como consecuencia del requerimiento formulado por la actora.

Alega también la parte actora, que si se pincha en el enlace que aparece en la web de la demandada bajo el nombre “ganar dinero con mis dominios” este enlace conduce a la página de **SEDO**, en la que se explica en que consiste este servicio. Este experto, por los motivos expuestos anteriormente, no ha podido acceder al dominio de la demanda y acceder a la página de **SEDO** a través de ella, pero si ha podido comprobar, accediendo directamente a la página de **SEDO**, que servicios presta esta página.

SEDO es un página de parking y compra y venta de nombres de dominio. En una de sus pestañas explica en que consiste la política de parking, se trata de mantener una serie de enlaces a otras páginas web que se publicitan en el dominio, recibiendo el titular del mismo una remuneración cada vez que un usuario entra en alguno de los enlaces contenidos en dicha página. No podemos saber si, como supone la demandante, la parte demandada contrato con **SEDO** esta clase de servicios, pero es sabido que existen numerosas empresas que venden estos servicios publicitarios mediante redireccionamiento entre dominios. Cualquier titular de un nombre de dominio puede incluirlo en los listados de estas páginas de parking para que esta inserte los enlaces por los que la empresa publicitada abona una cantidad por visita recibida a través del dominio.

Parece evidente que la parte demandada registró el nombre de dominio “**feriadelmueblemadrid.es**” debido a la notoriedad de la marca, tratando de atraer a través de la misma numerosas visitas a su web, de usuarios que creían entrar en la página de la actora debido a la confusión que produce la identidad de la marca de la demandante y el nombre de dominio registrado por la parte demandada.

En el presente supuesto, puede concluirse que existe mala fe en el registro del nombre de dominio en liza. La demandada registró el nombre de dominio con posterioridad al registro de las marcas, en cualquiera de sus variantes, de la parte demandada. Siendo la demandada una persona física de nacionalidad española puede afirmarse que conocía la marca debido a su notoriedad y que al registrarla como nombre de dominio pretendía atraer el mayor número de visitas a su página web y obtener un beneficio aprovechándose de la fama y de la reputación de **FERIA DEL MUEBLE DE MADRID**, cometiendo, además, una infracción del artículo 12 de la ley 3/1991, de 10 de Enero de Competencia Desleal, en el que se considera desleal el aprovechamiento indebido, en

beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otros en el mercado(entre otras, Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15 de 28 de Marzo de 2008).

En este supuesto, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, este experto estima que concurre los requisitos exigidos en el artículo 2 del “Reglamento” en su apartado 4 que permiten afirmar que el registro del nombre de dominio se realizó de mala fe.

Por todo ello, este experto estima que concurren todos los requisitos exigidos por el artículo 2 del “Reglamento” para que el nombre de dominio **“feriadelmueblemadrid.es”** sea considerado especulativo o abusivo.

DECISIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del “Reglamento”, y puesto que concurren los tres requisitos establecidos en dicho reglamento para considerar que el nombre de dominio **“feriadelmueblemadrid.es”** haya sido registrado de forma especulativa o abusiva, este experto ha decidido.

1º Estimar la demanda presentada por INSTITUCIÓN FERIA DE MADRID, IFEMA, contra D. D. R. G. relativa al nombre de dominio **“feriadelmueblemadrid.es”**

2º Transferir a INSTITUCIÓN FERIA DE MADRID, IFEMA, el nombre de dominio **“feriadelmueblemadrid.es”**.

Fdo. M^a Teresa de Gispert Pastor