



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Equitación y Caza S.A. v. Bolsos El Caballo SL

Caso No. DES2006-0017

1. Las Partes

La Demandante es Equitación y Caza S.A., Sevilla, España, representada por Pedro Rodríguez López de Lemus, España.

La Demandada es Bolsos El Caballo SL, Gijón, Asturias, España, representada por Herrero & Asociados, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <elcaballo.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 29 de julio de 2006. El 31 de julio de 2006 el Centro envió a ESNIC via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 17 de agosto de 2006. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7 a) y 15 a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 17 de agosto de 2006. De conformidad el artículo 16 a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de septiembre de 2006. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 5 de septiembre de 2006.

El Centro nombró a Alberto De Elzaburu como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 26 de septiembre de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

Una vez que el expediente completo fue remitido al Experto, la representación de la Demandante presentó con fecha 2 de octubre de 2006 un escrito de argumentos adicionales (remitido al experto por el Centro el día 3 de octubre de 2006) que fue oportunamente contestado por la representación de la demandada mediante escrito presentado ante el Centro el día 4 de octubre de 2006 (a su vez, remitido al experto el día 9 de octubre de 2006).

4. Antecedentes de Hecho

La sociedad Demandante es titular de diversos registros de marca con efectos en España entre los que destacan:

- Registros de marca españoles 904848/9/50 EL CABALLO en clases 13, 18 y 25 del Nomenclátor Internacional respectivamente, con prioridad en los tres casos de 26 de marzo de 1939.
- Registro de marca español 1263832 EL CABALLO en clase 24 del Nomenclátor Internacional, con prioridad de 11 de julio de 1988.
- Registros de marca españoles 2273387/9/90/91 EL CABALLO, en clases 3, 14, 20 y 35 respectivamente, todas ellas con prioridad de 25 de noviembre de 1999.

La sociedad Demandada es a su vez titular del registro de rótulo de establecimiento nº 34207 EL CABALLO, con prioridad de 21 de agosto de 1950.

El nombre de dominio <elcaballo.es> fue registrado a nombre de la sociedad Demandada con fecha 6 de diciembre de 2005.

Que los respectivos signos distintivos de ambas partes (rótulo de establecimiento de la Demandada y registros de marca de la demandante) han sido ya confrontados en procedimiento judicial iniciado a instancias de la aquí demandada ante el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Oviedo (juicio ordinario 250/04).

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante en su escrito de Demanda realiza las siguientes afirmaciones:

La Demandante es una sociedad que centra su actividad en el sector de la moda, marroquinería e hípica con la denominación “El Caballo”, tanto en España como internacionalmente, y debe considerarse notoria. Dicha notoriedad ha sido también reconocida por la decisión dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo (Sección 5ª) en el recurso interpuesto por la aquí demandada frente a la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia de dicha ciudad en el enfrentamiento judicial habido entre ambas partes.

Que la sociedad Demandante explota su imagen y ofrece sus servicios a través del dominio <elcaballo.com> registrado a su favor en 1998, siendo además titular del dominio <elcaballo.net>.

La sociedad Demandante es titular de numerosos registros de marca sobre la denominación EL CABALLO, protegida a través de dos registros de marca internacional, un registro de marca comunitaria y nueve registros nacionales.

La Actora agrega que entre el dominio controvertido y los derechos de marca de la sociedad Demandante existe identidad total.

La sociedad Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el dominio controvertido al no ser titular de registro de marca o nombre comercial que proteja la denominación “El Caballo”, a lo que debe añadirse que su denominación social es Bolsos El Caballo SL y que es titular del dominio <bolsoselcaballo.com>, lo que confirma la conclusión de que es “Bolsos El Caballo” y no “El Caballo”, la denominación por la que es conocida la sociedad Demandada en el tráfico mercantil.

El Plan Nacional de Nombres de Dominio correspondiente a la extensión territorial “.es” establece que el sistema de resolución extraoficial de conflictos se aplicara a marcas y nombres comerciales, sin hacer mención alguna al rótulo de establecimiento.

Adicionalmente, a Fernando Vega Rodríguez, inicial titular del negocio hoy en día identificado con la denominación social Bolsos El Caballo, S.L., se le denegó la solicitud de marca 2272540 El Caballo debido a la existencia de los derechos previos de la sociedad Demandante.

La Demandada, cuncluye la Demandante, registró el dominio controvertido de mala fe porque no es posible atribuir a la casualidad el registro del mismo por ser notoria la marca EL CABALLO y conocer perfectamente la existencia de la sociedad Demandante lo que permite concluir que el proceder de la Demandada constituye intento de aprovechamiento del prestigio ganado por la sociedad Demandante.

B. Demandado

Por su parte, la Demandada, en su contestación, expone los siguientes argumentos:

Como consideración previa, la Demandada pone de manifiesto que la sociedad Demandante ha silenciado intencionadamente parte del contenido de las decisiones recaídas en el procedimiento judicial que ha enfrentado a Bolsos El Caballo, S.L. y Equitación y Caza, S.A. relativo al enfrentamiento entre los signos distintivos de ambas partes.

La Demandada alega ser titular de un registro de rótulo de establecimiento que protege la denominación “El Caballo”, con mejor prioridad que los registros marcarios de la sociedad Demandante.

La Demandada reconoce expresamente la identidad existente entre las marcas protegidas por los registros de la sociedad Demandante y el nombre de dominio controvertido.

Que el registro del rótulo de establecimiento nº 34207 “El Caballo” de la Demandada sí constituye un derecho de Propiedad Industrial que pueda entenderse equivalente al dominio controvertido y que justifica plenamente su registro.

La Demandada viene usando el citado distintivo desde 1941 para distinguir su negocio localizado en la ciudad de Gijón, siendo plenamente reconocible por los ciudadanos de la misma.

El nombre de dominio controvertido fue solicitado durante el periodo reservado en exclusiva a los titulares de derechos anteriores en España, lo que demuestra que la entidad registradora sí consideró que tal derecho podría sustentar la solicitud de registro del nombre de dominio controvertido.

Alega además la Demandada que la propia normativa reguladora del procedimiento de resolución de conflictos reconoce que cualquier uso anterior y demostrable, de buena fe, del dominio objeto del conflicto se considerará como acreditativa de la existencia de derecho de interés legítimo sobre el mismo.

La Demandada agrega que difícilmente puede además considerarse que ella haya actuado de mala fe si utiliza el nombre de dominio controvertido para dar a conocer y promocionar su propio negocio, teniendo además en cuenta que, dadas las estructuras y medios de promoción comercial tan dispares entre cada una de las partes, no pueden considerarse competidoras como para que exista alteración de la marcha de ninguno de los dos negocios.

Señala finalmente la Demandada que no se cumplen ni el segundo ni el tercer requisito exigidos por el artículo 2 del Reglamento por lo que la Demanda debe ser desestimada.

C. Alegaciones adicionales presentadas extemporáneamente por las partes

Ambas partes han presentado, tal y como se ha descrito ya en el apartado “iter procedimental” de esta decisión, sendos escritos con alegaciones complementarias presentadas una vez el expediente completo había sido remitido al Experto designado para emitir la decisión. De esos escritos pueden destacarse como alegaciones más destacables las siguientes:

Demandante

- Que nunca ha silenciado el contenido de las decisiones judiciales recaídas en el procedimiento judicial que ha enfrentado ambas partes ante la jurisdicción ordinaria.
- Que no puede equipararse el contenido conceptual del procedimiento judicial sostenido entre ambas partes (que enfrentaba a signos distintivos, en concreto, registros de marca y rótulos de establecimiento respectivamente) con el aquí iniciado (que enfrenta a registros de marca y nombres de dominio).
- Que resultaría un despropósito pensar que un registro de rótulo de establecimiento cuyo alcance de protección es municipal, justifique el registro de un nombre de dominio, de alcance nacional y universal, impidiendo al poseedor de un registro de marca nacional hacer uso del mismo.

- Que la Demandada solo tendría justificación en registrar <bolsoselcaballo.es> y nunca <elcaballo.es>.
- Que es falsa la afirmación de la Demandada en cuanto a que el nombre de dominio controvertido fue registrado durante el periodo reservado en exclusiva a titulares de derechos anteriores en España, y que dicho registro se obtuvo con posterioridad a la expiración de dicho periodo.

Demandado

- Que la Demandante, si bien aportó copia completa de las decisiones judiciales recaídas en el procedimiento judicial antes citado, en ningún momento alude al registro de rótulo de establecimiento que ostenta la Demandada, muy anterior a los derechos marcarios de la Demandante.
- Que acepta que la disputa que aquí se ventila enfrenta a una marca y a un nombre de dominio, pero que el titular de éste ya ostentaba un derecho legítimo sobre dicho nombre de dominio.
- Que el propio espíritu del plan nacional de nombres de dominios, al aludir a “otros derechos de Propiedad Industrial” como derechos previos justificativos de la titularidad de un dominio, solo podía referirse al rótulo de establecimiento, puesto que las restantes modalidades de protección pertenecen a la categoría de invenciones.
- Que la afirmación de que el nombre de dominio controvertido fue registrado durante el periodo preferente de registro fue un error involuntario y que se debe a un “baile” de fechas, sin que ello deba restar el más mínimo peso a cualquiera de los argumentos contenidos en el escrito inicial de contestación a la Demanda.

6. Debate y conclusiones

Consideración previa acerca de la admisibilidad de los escritos presentados extemporáneamente por ambas partes

Como es bien sabido, el artículo 18 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código del país correspondiente a España “.es” señala que “el experto resolverá sobre la admisibilidad de las aclaraciones o documentos adicionales que las partes estén interesadas en aportar al procedimiento cualquier fase del mismo”.

Este Experto entiende que ninguna de las alegaciones complementarias contenidas en esos dos escritos citados en el apartado anterior, reviste relevancia suficiente como para influir en el tenor de esta decisión por lo que la decisión de no tener en consideración el contenido de ninguno de esos escritos estaría completamente justificada.

No obstante, a pesar de esa irrelevancia de fondo se hacen afirmaciones, particularmente por la parte demandante, a las que este experto desea hacer mención por considerar que ponen en duda la validez de los derechos aducidos en su escrito inicial por la parte Demandada. Por tanto, con el objetivo de lograr una total claridad en la decisión que aquí se dicta, el contenido de ambos escritos sí será tenido en

consideración.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Este Experto considera que no ofrece discusión alguna la cuestión de la concurrencia del primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

El nombre de dominio controvertido resulta indubitadamente coincidente con la denominación protegida por los registros de marca EL CABALLO de los que es titular la firma Demandante, dándose además la circunstancia de que esa identidad ha sido expresamente reconocida por la Demandada en su escrito inicial.

En consecuencia, este Experto decide que concurre el primer requisito establecido en el citado artículo 2 del Reglamento y que por tanto existe identidad o similitud hasta el punto de crear confusión entre la denominación protegida por derechos marcarios de la demandante y el nombre de dominio controvertido.

B. Derechos o intereses legítimos

Una vez examinado detenidamente el expediente remitido a este experto, deben ponerse de manifiesto dos circunstancias que deben entenderse esenciales para determinar la existencia o no a favor de la Demandada de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido:

- La sociedad Demandada es titular de un registro de rótulo de establecimiento que protege la denominación “El Caballo”, cuya protección se circunscribe a la localidad asturiana de Gijón y cuya fecha de prioridad es anterior a cualquiera de los registros de marca que igualmente protegen la denominación EL CABALLO inscritos a favor de la sociedad Demandante.
- Que la sociedad Demandada, Bolsos El Caballo SL ha acreditado haber hecho uso continuado de los derechos que le confiere el citado rótulo de establecimiento, en la localidad a la que se extiende su protección, hasta el punto de poder concluirse que al menos allí su negocio sí ha sido conocido por la denominación “El Caballo” (a este respecto los anexos nºs. 3, 4, 5 y 6 del escrito de contestación a la Demanda resultan especialmente significativos ya que en ellos se contiene no solo prueba de que el negocio distinguido por la sociedad Demandada era ya conocido por “El Caballo” antes del inicio de la disputa sino que dicha circunstancia ya concurría con bastante antelación al 6 de diciembre de 2005, fecha de registro del nombre de dominio controvertido).

Con base en esas circunstancias, debidamente acreditadas en el expediente, este Experto desea hacer constar las siguientes consideraciones:

- La existencia de un registro de rótulo de establecimiento registrado hace más de cincuenta años por la sociedad Demandada que protege una denominación idéntica a la contenida en el nombre de dominio controvertido, es ya prueba más que suficiente, a tenor de la normativa aplicable, de que la Demandada ostentaba un derecho o interés legítimo para registrar el dominio controvertido.

- La sociedad Demandante considera que los derechos de Propiedad Industrial a los que es aplicable la normativa que regula el procedimiento de resoluciones extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código del país correspondiente a España “.es” se circunscribe únicamente a las modalidades de marca y nombre comercial, cuando en modo alguno puede concluirse del análisis de dicha normativa que se deban excluir los rótulos de establecimiento (que bien pudieran considerarse incluidos en la expresión “otros derechos de Propiedad Industrial” contenida en el artículo 2 del Reglamento al especificar que debe entenderse por “derechos previos”).
- No puede aceptarse, por consiguiente, su afirmación de que “resultaría un despropósito pensar que el registro de rótulo de establecimiento en un municipio permita el registro de un nombre de dominio de carácter nacional y universal, impidiendo a un poseedor de marcas nacionales e internacionales a hacer uso del mismo”.
- En relación con lo anterior, este Experto considera que no tiene justificación considerar la existencia de un derecho legítimo sobre un nombre de dominio en particular, a partir solo de la existencia de un registro de marca nacional. Buena prueba de ello es el hecho de que una marca puede ser notoriamente conocida sólo en un país, pero no en otros del mismo continente ni incluso en otro continente diferente por lo que si sirve para sustentar el registro de un derecho de alcance universal, como este caso es el nombre de dominio, también debe considerarse que puede cumplir esa función un registro de rótulo de establecimiento respecto del cual, no sólo no se ha producido exclusión expresa alguna por la normativa aplicable en cuanto a su inclusión en la categoría de “derechos previos”, sino que además puede considerarse, tal y como se ha indicado, perfectamente incluido en la categoría “otros derechos de Propiedad Industrial”.
- No quiere tampoco este experto dejar de poner de manifiesto el hecho de que, de acuerdo con las pruebas aportadas, el establecimiento “El Caballo” distinguido por el rótulo de establecimiento de la demandada puede considerarse, aunque solo sea con alcance local, como un establecimiento notoriamente conocido. Todo ello independientemente de que la razón social de la sociedad Demandada sea Bolsos El Caballo SL, de que tenga registrado el nombre de dominio <bolsoselcaballo.com> o de que aparezca identificada en cualquier guía como “Bolsos El Caballo”, puesto que también ha tenido lugar, y de manera muy profusa, el uso simplemente de “El Caballo”.
- Aunque no lo establezca de manera expresa bien pudiera parecer que la Demandante trata de demostrar que la intención de la Demandada es variar injustificadamente el *statu quo* de convivencia que se había venido produciendo entre las denominaciones “Bolsos El Caballo” y “El Caballo”. Debe señalarse, no obstante, que tanto esa presunta intencionalidad como el alcance del uso que la Demandada haya dado a la denominación “Bolsos El Caballo” (y no “El Caballo”) no son cuestiones que deban ser ventiladas en un procedimiento como el que aquí se sustancia.
- Que si bien tanto la sociedad Demandada como las decisiones judiciales

recaídas en el procedimiento que ha enfrentado ambas partes y a sus signos distintivos, reconocen la notoriedad de la marca EL CABALLO, ello no constituye razón suficiente *per se* para que se presuma que no existían derechos anteriores a favor de terceros sobre denominaciones idénticas. Existen numerosos supuestos pasados en los que, en aplicación de la UDRP por parte del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, ha emitido decisiones en ese sentido. Un claro ejemplo puede venir constituido por la decisión *Gordon Sumnerp/k/a Sting vs. Michael Urvan*, Caso OMPI N° D2000-0596 (“www.sting.com”).

- Que siendo por tanto indiscutible que tanto la sociedad Demandante como la sociedad Demandada ostentaban y ostentan derechos legítimos que justifiquen el registro del dominio <elcaballo.es> es la efectividad del principio consagrado de *First come, First served* la que debe determinar, como así ha sido en el presente caso, quien ha de ostentar la titularidad del dominio en cuestión.

Considerando todas las circunstancias expuestas este experto concluye que la demandada sí ostentaba derechos y/o intereses legítimos en el nombre de dominio controvertido por lo que se decide que no concurre el segundo requisito establecido por el artículo 2 del Reglamento para determinar que el registro de un nombre de dominio se ha obtenido de manera especulativa o abusiva.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Habida cuenta de los razonamientos expuestos en el apartado anterior no puede apreciarse en modo alguno mala fe ni por parte de la Demandada, ni en lo que se refiere al registro ni en lo que se refiere al uso del nombre de dominio controvertido puesto que:

- La Demandada dispone, y disponía con mucha antelación al inicio de la disputa, de un derecho de Propiedad Industrial inscrito a su favor, idéntico al nombre de dominio controvertido.
- La Demandada ha venido operando bajo la denominación “El Caballo” y siendo conocida en el ámbito territorial al que se extiende su derecho de Propiedad Industrial, por esa denominación.

En tales circunstancias difícilmente puede entenderse ni que el registro de nombre de dominio controvertido se produjo de mala fe ni que el uso del mismo haya venido teniendo lugar como consecuencia de la mala fe.

Por lo demás, la Demandante no ha acreditado que concurra en ninguna de las cinco circunstancias que, no limitativamente, establece el artículo 2 del Reglamento para llegar a la conclusión de que la Demandada obtuvo el registro o procedió al uso del nombre de dominio controvertido, de mala fe.

Este Experto, concluye, por tanto, que no concurre el tercer requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, este Experto desestima la Demanda.

Alberto De Elzaburu
Experto

Fecha: 17 de octubre de 2006