



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

VARGAS ENVASES Y EMBALAJES DE MADERA, S.L. v. S.

Caso No. DES2007-0019

1. Las Partes

La Demandante es VARGAS ENVASES Y EMBALAJES DE MADERA, S.L., con domicilio en España, representada por Landwell, PricewaterhouseCoopers, España..

La Demandada es S., con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <vargas.es> (el Nombre de Dominio).

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 2 de agosto de 2007. El 7 de agosto de 2007 el Centro envió a ESNIC, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en cuestión. El 8 de agosto de 2007 ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

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 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de agosto de 2007. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de septiembre de 2007. El Demandado no

contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 21 de septiembre de 2007.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 3 de octubre de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los hechos no controvertidos se resumen a continuación:

La Demandante es la Sociedad Vargas Envases y Embalajes de Madera, S.L., que pertenece a la industria de transformación de la madera como materia prima y a la fabricación de toda clase de objetos y utensilios de madera.

La Demandante es titular de la Marca española nº 2.140.347 VARGAS, solicitada el 3 de febrero de 1998 para distinguir productos de la clase 20 y cuyo registro fue concedido el 20 de julio de 1998 (Boletín Oficial de la Propiedad Industrial del 16 de septiembre de 1998).

La Marca VARGAS coincide con la parte distintiva del Nombre Comercial de la Demandante desde su constitución en 1994 y ha sido usada para identificar sus servicios y productos desde 1923 hasta la actualidad, siendo en aquella época un negocio familiar cuya actividad se ha dirigido principalmente al sector del vino. Además, la Demandante ha realizado una importante inversión en publicidad de dicha Marca, según se acredita con documentación en apoyo de la Demanda. Estas circunstancias permiten reconocer la notoriedad y conocimiento de la referida Marca en España.

La Demandante también es titular del nombre de dominio <evargas.es>, registrado el 23 de agosto de 2000.

El Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento fue registrado el 11 de noviembre de 2005 por el Demandado, quién se identifica únicamente como “S.”.

El Experto ha comprobado que la dirección de Internet correspondiente al Nombre de Dominio conduce a una página que lleva por título el siguiente mensaje: “Futura página web de “www.vargas.es”. A continuación aparece la leyenda “dominio registrado con acens” y desde esta misma página se puede acceder a los productos y servicios que ofrece dicho registrador (acens).

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- Que la Sociedad Vargas Envases y Embalajes de Madera, S.L. pertenece a la industria de transformación de la madera como materia prima, fabricación de toda clase de objetos y utensilios de madera.

- Que es titular del registro de Marca española nº 2.140.347 VARGAS, del 3 de febrero de 1998 para distinguir productos de la clase 20.
- Que su empresa se remonta al año 1923, siendo conocida desde su origen por el apellido Vargas, que identificaba el negocio familiar y que se convirtió en la marca de sus envases y embalajes de madera, muy conocidos por tratarse de un producto artesanal y de larga tradición. Vargas sigue siendo un apellido vinculado a la empresa, por corresponder a su actual administrador, don A. V. M.
- Que es líder en España en el sector del vino, al que preferentemente se dirige, siempre bajo la Marca VARGAS, desde hace cuatro generaciones.
- Que ha realizado importantes inversiones en publicidad y promoción de la Marca VARGAS, principalmente en el sector de la producción, elaboración y envasado del vino, habiendo aparecido en diversos medios, tales como revistas, diarios, patrocinio de eventos, ferias, Internet, etc. Asimismo se ha presentado en el Salón Internacional de Maquinaria y Equipos para Bodegas y del Embotellado.
- Que actualmente, para ofrecer sus servicios y productos en Internet, lo hace a través de una página Web correspondiente a su nombre de dominio <evargas.es>, al no haber podido acceder al registro del nombre de dominio <vargas.es>, en un primer intento, por coincidir con un topónimo (pueblo perteneciente al Municipio de xxxxx xxxxx) y posteriormente, tras la liberalización normativa que se produjo el 8 de noviembre de 2005, por haber sido asignado al Demandado.
- Que el Nombre de Dominio coincide con su Marca registrada VARGAS y con su denominación social.
- Que el Demandado no tiene ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio, habiéndolo registrado de mala fe.

Por todo ello, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no se personó en este procedimiento y, consecuentemente, no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

6.1 Reglas aplicables

Conforme al artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.

También resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho español y, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.

6.2 Falta de contestación a la Demanda por parte del Demandado

Ha quedado acreditado que el Demandado no se ha personado en este procedimiento. Por ello, conforme a lo establecido en el párrafo e) del Artículo 16 del Reglamento, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado. Así se ha resuelto en numerosas decisiones del Centro (*Deutsche Bank AG v. D.-A. B.r.*, Caso OMPI N° D2000-0277; *Finca Vega Sicilia, S.A. v. S. R. R.z.*, Caso OMPI N° D2001-1183, y *Retevisión Movil S. A. v. J. J. M. C.*, Caso OMPI N° D2001-1479, *Nike Internacional, Ltd. v. I. G. P.*, Caso OMPI N° DES2006-0009, entre otras).

6.3 Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

6.3.A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Artículo 2 del Reglamento define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en España.

En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre la Marca VARGAS, como queda dicho en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho).

Respecto al riesgo de “crear confusión”, no cabe la menor duda, puesto que nos encontramos ante una absoluta identidad entre la Marca VARGAS y el Nombre de Dominio, siendo irrelevante la terminación “.es” a efectos comparativos.

Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su Artículo 2.

6.3.B. Derechos o intereses legítimos

Conforme a las previsiones del Reglamento, corresponde al Demandante probar que el Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, aunque corresponda al Demandante la carga de la prueba, según Doctrina consolidada, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos *prima facie* -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario. Recordemos asimismo que el artículo 16.e) del Reglamento dispone que “En caso de que el Demandado no presente escrito de contestación, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda”.

También se ha venido considerando por la Doctrina que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. A ellos nos vamos a referir a continuación.

De las alegaciones y documentos aportados por la parte Demandante se desprende que no existe ningún vínculo entre ella y el Demandado y que éste último no ha sido autorizado para registrar el Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento.

No consta que el Demandado sea titular de alguna marca, nombre comercial o cualquier otro derecho de Propiedad Industrial, o que posea alguna empresa o negocio que pueda justificar el registro del Nombre de Dominio.

Tampoco existe constancia de que el Demandado se haya dedicado a alguna actividad legítima bajo la denominación vargas o de que sea conocido por ese nombre. Al registrar el Nombre de Dominio se identificó sólo como “S.”, si bien cabe deducir que su primer apellido sea G., ya que en el apartado de contacto administrativo figura como dirección electrónica “xxxxxxxxx@xxx.es”.

Por otra parte, el Demandado, de haber tenido algún derecho, podría haberse personado en este procedimiento para defenderlo, presentando las pruebas pertinentes, tal y como se prevé en el Reglamento, concretamente en su artículo 16.b)v). Sin embargo, como queda dicho, el Demandado no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.

En consecuencia, el Experto considera que se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su Artículo 2.

6.3.C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

La Doctrina del Centro también viene considerando que constituyen prueba suficiente del registro o uso de mala fe de un Nombre de Dominio determinadas circunstancias, que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa. El Reglamento alude del mismo modo a determinadas “Pruebas” inspirándose para ello en dicha Doctrina.

Las pruebas aportadas por la Demandante permiten calificar su marca como notoria en España, al menos cuando fue registrado el Nombre de Dominio. Recordemos que VARGAS era ya la denominación que usaban los antecesores de la Demandante desde 1923, cuando todavía era un negocio familiar y no ha dejado de usarse hasta la fecha, habiendo sido objeto de importantes promociones publicitarias en distintos ámbitos, en particular en el sector del vino. Y hemos de tener en cuenta que estas marcas gozan de una especial protección (Artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, Artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artículo 8 de la Ley de Marcas española).

El referido carácter notorio de VARGAS avala la tesis de que el registro del Nombre de Dominio difícilmente puede obedecer a una actuación basada en la buena fe del Demandado. Más bien cabe presumir que, conociendo la referida Marca, con dicho registro se ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la citada Marca, lo que prohíbe expresamente la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su Artículo 34, según el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico; además, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrá prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (Artículo 34.3.e).

Recordemos que el Demandado no ha facilitado su nombre completo al registrar el Nombre de Dominio, tan sólo consta identificado como “S.”. Es decir, el hecho de que el Demandado sólo haya facilitado un nombre de pila (sin apellidos) es otro indicio que confirma la ausencia de buena fe.

Por otra parte, tal y como se describe en el último párrafo del apartado 4 (Antecedentes de Hecho), aun no existe un verdadero uso del Nombre de Dominio, ya que tan solo se anuncia una “futura página web” y ello a pesar de que ya han transcurrido casi dos años desde que el Demandado obtuvo su registro. A este respecto cabe recordar que la Doctrina viene interpretando que la tenencia pasiva de un nombre de dominio puede considerarse como un uso de mala fe. Entre otras, cabe citar las siguientes Decisiones del Centro: *Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA) v. F. L. P.*, Caso OMPI N° D2000-1402; *Caixa d’Estalvis I Pensions de Barcelona (La Caixa) v. E.-J.*, Caso OMPI N° D2001-0438; *Tiendas de Conveniencia, S.A. v. OPENCOR, S.A.*, Caso OMPI N° D2002-1026; *GRUPO ZENA DE RESTAURANTES, S.A. v. RI*, Caso OMPI N° D2006-0740.

Por todo lo que antecede, el Experto considera que las pretensiones de la Demandante han de prosperar, ya que no existe ningún indicio de que el Demandado ostente un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio en disputa y también cabe admitir las alegaciones de la Demandante en el sentido de que con su registro tan solo pretendía aprovecharse de algún modo y de forma ilegítima de la notoriedad de su marca VARGAS. En todo caso, el Demandado era consciente de que con la adopción del mismo impedía el registro a su legítimo dueño.

Finalmente cabe mencionar que el Reglamento exige la mala fe, ya sea en el momento de registrar el nombre de dominio, o en su uso. Esto supone una importante diferencia con el Procedimiento de la Política UDRP pues el párrafo 4 de la dicha Política exige que la mala fe afecte tanto al registro como al uso.

Por consiguiente, también se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio, <vargas.es> sea transferido a la Demandante.

Antonia Ruiz López
Experto

Fecha: 17 de Octubre de 2007