



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

J.M.F.C v. Blanco Guerrero Consulting, S.L.

Caso No. DES2008-0029

1. Las Partes

El Demandante es J.M.F.C, Sevilla, España, representada por Elzaburu, España (en adelante, el “Demandante”).

La Demandada es Blanco Guerrero Consulting, S.L., Madrid, España, representada por Sergio Blanco Guerrero, España (en adelante, la “Demandada”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <montaditos.es> y <100montaditos.es> (en adelante, los “Nombres de Dominio”).

El registrador de los Nombres de Dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

El escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 8 de septiembre de 2008. El 9 de septiembre de 2008, el Centro envió a ESNIC, por medio de correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio. El 10 de septiembre de 2008, ESNIC envió al Centro, por vía de correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como titular de los Nombres de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto del 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”) (en adelante, el “Reglamento”). De conformidad con los artículos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 15 de septiembre de 2008. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el

plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de octubre de 2008. La Demandada presentó su escrito de contestación a la Demanda (en adelante, la “Contestación a la Demanda”) el 4 de octubre de 2008.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como Experto el día 14 de octubre de 2008, recibiendo la correspondiente 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.

4. Antecedentes de Hecho

4.1 El Demandante

El Demandante es el fundador de un negocio de explotación, bajo la fórmula de franquicias, de cervecerías en España que ha venido utilizando a lo largo de toda su existencia el nombre “Cervecería 100 Montaditos”. Dicha denominación se basa en la principal especialidad gastronómica ofrecida por tales cervecerías, una gran variedad de “montaditos”, rebanadas de pan o panecillos combinadas con diversos tipos de embutidos, pescados fumados y otros múltiples ingredientes.

El Demandante es titular de los siguientes registros marcarios ante la Oficina Española de Patentes y Marcas:

- Marca nº 2322444 CERVECERÍA 100 MONTADITOS, registrada desde el 7 de junio de 2000, en la clase 42 del Nomenclátor Internacional; y
- Marca nº 2681582 CERVECERÍA 100 MONTADITOS, registrada desde el 23 de noviembre de 2005, en las clases 29, 35 y 43 del Nomenclátor Internacional.

Actualmente la red de franquicias gestionada por el Demandante cuenta con más de 100 establecimientos en España, contemplando igualmente iniciar en breve su expansión en otros países.

4.2 La Demandada y los Nombres de Dominio

La Demandada no ha aportado información relevante alguna respecto a sus circunstancias y actividades. De hecho, en la Contestación a la Demanda, la Demandada se limita a señalar que no quiere ofrecer información alguna sobre los Nombres de Dominio puesto que ello podría suponer un riesgo para su secreto empresarial.

Los Nombres de Dominio fueron registrados por la Demandada el 28 de agosto de 2007. En el momento de la presentación de la Demanda, los Nombres de Dominio presentaban los siguientes contenidos:

- En el caso de <100montaditos.es> el único contenido activado era un aviso de alojamiento de dicho Nombre de Dominio en 1&1, un agente registrador que ofrece servicios de registro, alojamiento y otros servicios asociados a Internet.
- En el caso de <montaditos.es> éste se encontraba asociado a una página web operada por Sedo.com en la que se ofrecía dicho Nombre de Dominio públicamente en venta, así como un número de enlaces a distintos sitios web

promocionando o vendiendo productos alimenticios o de cocina. Durante el curso de este procedimiento dicho sitio web fue desconectado y en el momento de emitir esta Decisión el Nombre de Dominio no se encuentra asociado a contenido alguno.

El único contacto que tuvieron las partes respecto a los Nombres de Dominio con anterioridad al inicio de este procedimiento fue un mensaje de correo electrónico remitido por la Demandada al Demandante el 6 de junio de 2008. Dicho correo electrónico establecía lo siguiente:

“Estimado J.M:

Hemos visto sus datos en el registro del dominio
www.cerveceria100montaditos.com.

Le escribo porque mi empresa es titular de los dominios montaditos.es y
100montaditos.es.

En estas direcciones teníamos previsto realizar una página web de cocina,
especializada en bocadillos pequeños.

Sin embargo, hemos recibido una oferta de compra interesante sobre uno de los
dominios, por lo que estamos planteándonos la posibilidad de venderlo/s.

Entendiendo que ustedes podrían estar también interesados en estos dominios, si
desean realizar alguna oferta, por favor, póngase en contacto conmigo
respondiendo a este correo.

Para cualquier aclaración no duden en escribirme.

Atentamente”

La Demandante no contestó a dicho mensaje de correo electrónico.

5. Alegaciones de las Partes

5.1 Demandante

El Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es fundador y propietario de un negocio de cadena de cervecerías llamadas “100 Montaditos” que ha venido explotando durante años en España. A tal efecto indica el Demandante que es titular de dos registros marcarios españoles CERVECERÍA 100 MONTADITOS;
- Que los Nombres de Dominio son susceptibles de confusión con las marcas de las que es titular en cuanto que entiende que es obvia su referencia al negocio del Demandante;
- Que la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre los Nombres de Dominio en cuanto que no ha sido comúnmente conocida por los mismos ni es titular de registro de marca alguna basado en una denominación idéntica o parecida a los Nombres de Dominio;

- Que la red de cervecerías que gestiona el Demandante cuenta con una amplia presencia en España, por lo que éste entiende que la Demandada era plenamente consciente al registrar los Nombres de Dominio de que estaba apropiándose de unas denominaciones que generan en el público consumidor un inmediato riesgo de asociación con la cadena de establecimientos del Demandante;
- Que la Demandada se puso espontáneamente en contacto con el Demandante para ofrecerle la posibilidad de adquirir el registro de los Nombres de Dominio a cambio de una compensación, lo cual, en opinión de la Demandante, constituye no tan sólo una muestra de su mala fe, sino un reconocimiento implícito de que el legítimo titular de los Nombres de Dominio sería efectivamente el Demandante;
- Que, dada la notoriedad de las marcas titularidad del Demandante en España, es obvio que la Demandada debía ser consciente de la infracción de los derechos del Demandante que el registro de los Nombres de Dominio suponía;
- Que ninguno de los Nombres de Dominio ha sido utilizado para albergar contenidos genuinos, lo cual constituye una muestra obvia del uso de mala fe que la Demandada ha hecho de ellos, al no vincularlos a proyecto real alguno, sino utilizarlos en todo momento con fines especulativos; y
- Que, atendiendo a lo anterior, los Nombres de Dominio deberían ser transferidos a favor del Demandante.

5.2 Demandada

La Demandada sostiene en la Contestación a la Demanda:

- Que el Demandante no debería poder alegar derechos exclusivos sobre la denominación “Montaditos” en cuanto que este reviste un carácter genérico y, por tanto, una eventual reclamación del Demandante basada en el Reglamento debería referirse al Nombre de Dominio <100montaditos.es> pero no a <montaditos.es>. Indica, en este sentido, la Demandada que existen numerosos registros de marcas basados en la combinación de la palabra “montaditos” con otros términos. Por el contrario, la Demandada reconoce que el Nombre de Dominio <100montaditos.es> sí se corresponde con las marcas de las que es titular y con el nombre de sus establecimientos, si bien no considera que el Demandante tenga un derecho sobre tal Nombre de Dominio;
- Que ostenta un derecho legítimo sobre el Nombre de Dominio <montaditos.es>, dado su carácter genérico. Asimismo, la Demandada considera que ostenta igualmente un derecho legítimo sobre el Nombre de Dominio <100montaditos.es> puesto que la inclusión del número “100” al lado de la palabra “montaditos” constituye un recurso comúnmente utilizado en Internet para registrar un Nombre de Dominio y realizar una página web sobre un determinado tema;
- Que en ningún caso ha registrado y usado los Nombres de Dominio con ánimo de generar confusión entre los usuarios de Internet tal y como pretende el Demandante. Por el contrario, el registro y uso de los Nombres de Dominio respondió a un ánimo comercial legítimo, si bien la Demandada prefiere no desvelar secretos empresariales o comerciales sobre sus proyectos relativos a los Nombres de Dominio;

- Que, atendiendo al posible interés del Demandante en los Nombres de Dominio, contactó de buena fe con aquél para darle a conocer la oferta que había recibido por uno de ellos, sin que ello pueda considerarse como una conducta de mala fe; y
- Que, atendiendo a lo anterior, la Demanda debería ser rechazada.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, el Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar de los Nombres de Dominio respecto de un término sobre el que el Demandante alega poseer derechos previos;
- (ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto a los Nombres de Dominio, y
- (iii) Acreditar que la Demandada ha registrado o utiliza de mala fe los Nombres de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso. No obstante, antes de proceder a dicho análisis, el Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política Uniforme para la resolución de disputas relativas a la titularidad de nombres de dominio de ICANN (en adelante, la “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver la decisión en *Citigroup, Inc. y Citibank N.A. c. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; en *Ladbroke's International Limited c. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0002; o en *Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibérica, S.A. c. Maxtersolutions C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La primera de las circunstancias que el Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que los Nombres de Dominio son idénticos o confusamente similares con una denominación sobre la cual el Demandante ostente “derechos previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España.

En este sentido, no obstante, el Experto desea recordar que los “derechos previos” de los que es titular el Demandante se refieren a la marca CERVECERÍA 100 MONTADITOS. Así, debe analizarse si dicha denominación es idéntica o confusamente similar respecto a los Nombres de Dominio.

Por lo que respecta al Nombre de Dominio <100montaditos.es>, el Experto considera que, en efecto, existe un riesgo real de confusión entre dicho Nombre de Dominio y las marcas titularidad del Demandante. En efecto, las diferencias derivadas de su

comparación no son lo suficientemente relevantes como para descartar cualquier riesgo de confusión. Para llegar a esta conclusión, el Experto ha tenido en cuenta los siguientes elementos:

- La primera diferencia existente entre el Nombre de Dominio y las marcas titularidad del Demandante es que ésta incluye la palabra “cervecería” mientras que el Nombre de Dominio no. Ello no obstante, cabe considerar que dicha palabra no constituye el núcleo identificativo de tales marcas sino que es un elemento descriptivo que identifica el tipo de locales identificados por la fórmula “100 Montaditos” que, por el contrario, constituye el elemento diferenciador de tales marcas. De este modo, en opinión del Experto, la mencionada diferencia no es lo suficientemente relevante como para descartar un riesgo de confusión.
- La segunda diferencia es que el Nombre de Dominio incorpora el sufijo “.es”, mientras que las marcas del Demandante no. Esta diferencia, sin embargo tampoco parece suficientemente importante ya que la misma se deriva de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en *New York Life Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth*, Caso OMPI No. D2000-0812; *A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night*, Caso OMPI No. D2003-0172; *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón c. O.E.C.*, Caso OMPI No. D2005-1029.

Atendiendo a lo anterior, el Experto considera que el Nombre de Dominio <100montaditos.es> es confusamente similar a las marcas titularidad del Demandante.

Esta conclusión, no obstante, no parece extrapolable al caso del Nombre de Dominio <montaditos.es>. En efecto, el Experto considera que la palabra “montaditos” ha adquirido en la actualidad el carácter de término genérico en castellano, al ser un diminutivo de una palabra (“montado”) recogida en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. De este modo, el Demandante tendría que acreditar que sus derechos marcarios se extienden sobre la palabra “montaditos” individualmente considerada.

Haciendo una comparación directa entre el Nombre de Dominio <montaditos.es> y las marcas de la Demandante, el Experto considera que no puede entenderse que exista identidad o semejanza capaz de producir confusión entre el Nombre de Dominio y las marcas de la Demandante, pues el único término que podría entrar en conflicto con dicho Nombre de Dominio es la palabra “montaditos”, no siendo distintivo este término.

Por el contrario, tal y como se ha indicado anteriormente, el Experto considera que el núcleo distintivo de las marcas de la Demandante lo constituye la denominación “100 Montaditos” en su conjunto y no solamente el término “montaditos”.

De este modo, el Experto considera que el Demandante no ha demostrado un derecho exclusivo de suficiente relevancia como para reclamar el Nombre de Dominio <montaditos.es>, dado su carácter genérico (ver *Mondial Assistance S.A.S. v. Compana LLC*, Caso OMPI No. 2007-0965).

Atendiendo a lo anterior, el Experto proseguirá con el análisis de la concurrencia de los demás elementos requeridos por el Reglamento respecto al Nombre de Dominio <100montaditos.es>.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar el Demandante es que la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio <100montaditos.es>.

En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos - de carácter meramente enunciativo - en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en cuestión. En concreto, tales supuestos son:

- (i) Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- (ii) Ser conocido corrientemente por tal nombre de dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- (iii) Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio <100montaditos.es>. Por el contrario, teniendo en cuenta las circunstancias probadas por la Demandante, el Experto considera que:

- (i) La Demandada no ha utilizado el Nombre de Dominio en un modo que pueda considerarse siquiera mínimamente conectado a un genuino derecho o interés legítimo. En efecto, la conducta de la Demandada consistente en mantenerlo desactivado, sumada al carácter claramente distintivo del Nombre de Dominio, excluyen completamente la eventual existencia de un uso lícito de aquél por parte de la Demandada;
- (ii) La conclusión incluida en el punto anterior se ve reforzada si se tiene en cuenta la pobre argumentación incluida en la Contestación a la Demanda por parte de la Demandada respecto a los fines de uso del Nombre de Dominio. El Experto comprende perfectamente el temor de la Demandada a revelar sus secretos comerciales. Ello no obstante, al actuar de este modo, la Demandada debía ser igualmente consciente del menoscabo que dicha decisión tendría sobre su defensa, al privarle de cualquier elemento medianamente aceptable para justificar su actuación;
- (iii) Dado el carácter claramente referido a las marcas del Demandante del Nombre de Dominio <100montaditos.es> y las obvias diferencias entre el mismo y el nombre de la Demandada, parece igualmente obvio que ésta en ningún momento ha sido conocida bajo la denominación “100 Montaditos”, para cuyo uso tampoco había sido autorizada por parte del Demandante;

Teniendo en cuenta todo lo expresado en este punto, el Experto considera que el Demandante ha acreditado que la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio <100montaditos.es>.

C. Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que el Demandante pruebe que la Demandada ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio <100montaditos.es> de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente decisión, la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio.

Habida esta circunstancia, es difícil imaginar que la Demandada pudiera haber registrado de buena fe el Nombre de Dominio, atendiendo especialmente al hecho que dicha denominación se encuentra obviamente vinculada al Demandante. En este sentido, cabe señalar que el parecido existente entre las marcas titularidad del Demandante y el Nombre de Dominio hace difícil imaginar un uso futuro del mismo que no supusiera una infracción de los derechos de aquél. Dicha interpretación coincide plenamente con la adoptada en otros procedimientos basados en circunstancias parecidas a las que se dan en este procedimiento (ver, por ejemplo, *Bugatti International S.A. c. E.L.I*, Caso OMPI No. DES2006-0010; *Gas Gas Motos, S.A. c. L.N.M*, Caso OMPI No. DES2006-0013; *Endebe Catalana, S.L. c. R.O.O*, Caso OMPI No. DES2006-0028).

Asimismo, el hecho de que la Demandada se dirigiera espontáneamente al Demandante para invitarle a hacer una oferta económica para la transferencia del Nombre de Dominio constituye otra muestra obvia del uso de mala fe del mismo. Así se ha considerado en numerosas decisiones adoptadas en circunstancias parecidas (ver respecto a la UDRP, por ejemplo, *Scania CV AB c. Leif Westlye*, Caso OMPI No. D2000-0169; *Booz-Allen & Hamilton Inc. c. Servability Ltd.*, Caso OMPI No. D2001-0243; *Gateway Inc. c. Domaincar*, Caso OMPI No. D2006-0604; o, respecto al Reglamento, *Contratas y Obras, Empresa Constructora, SA c. Cibergirona, SL*, Caso AECEM-FECEMD No. 200606c0024).

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que el Demandante ha probado que la Demandada ha registrado y utilizado el Nombre de Dominio <100montaditos.es> de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <100montaditos.es> sea transferido al Demandante. No obstante lo anterior, por lo que respecta al Nombre de Dominio <montaditos.es>, el Experto desestima la Demanda.

Albert Agustino y Guilayn
Experto

Fecha: 3 de noviembre de 2008