

RESOLUCIÓN DE EXPERTO

Procedimiento núm.: 200909c014allencarr
Demandante: ALLEN CARR'S EASYWAY (INTERNATIONAL) LTD.
Reino Unido

Representante Sra.: C.S. L.

Demandado: ES FÁCIL SI SABES COMO, S.L.
Agente Registrador
del Demandado: ACENS TECHNOLOGIES, S.L.
MADRID

1. Las Partes

La Demandante es ALLEN CARR'S EASYWAY (INTERNACIONAL) LTD. sociedad con domicilio en Londres (Reino Unido), representada en este procedimiento por el Sr. C.S.L. (en adelante, la DEMANDANTE)

La Demandada es la sociedad ES FÁCIL SI SABES COMO, S.L. con domicilio en Cantabria, en su calidad de titular registral del nombre de dominio objeto de controversia (en adelante, la DEMANDADA)

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio en disputa es "allencarr.es".

El agente registrador acreditado a través del cual la Demandada procedió a registrar el citado dominio es Acens Technologies, S.L., con domicilio en Madrid.

3. Iter procedimental

El 6 de octubre de 2009 la Demandante presentó su demanda para la recuperación del nombre de dominio allencarr.es y los documentos que la acompañan. El día 8 de octubre se procedió al bloqueo del nombre de dominio, de acuerdo con lo que establece el 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 13 de octubre de 2009 se dio traslado de la demanda y sus documentos a la Demandada y al agente registrador, por correo electrónico y por correo postal, tal y como consta en el expediente que me ha sido entregado.

El 2 de noviembre de 2009, la Demandada presentó escrito de contestación a la demanda.

Finalmente el 11 de noviembre de 2009 el que suscribe fue designado experto para la resolución de la presente controversia y a continuación se procedió al traslado del expediente que forma el procedimiento en fecha 13 de noviembre de 2009, comenzando a computarse el plazo de tiempo para la emisión de la decisión a partir del día siguiente a la recepción de este escrito.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran probados:

Allen Carr's Easyway (Internacional) Ltd. es titular de la marca comunitaria "ALLEN CARR" (denominativa), número 339.52.66, para distinguir los productos de la clase Niza 9, 16, 35, 41, y 44 registrada el 4 de febrero de 2005. (fecha de presentación el 8 de octubre de 2003)

Allen Carr's Easyway (Internacional) Ltd. es titular de la marca comunitaria "ALLEN CARR'S EASYWAY" (denominativa), número 316.51.31 , para distinguir los productos de la clase Niza 9, 16, 35, 41 y 44, registrada el 1 de junio de 2004. (fecha de presentación el 14 de mayo de 2003)

Todo ello resulta de los documentos adjuntados al escrito de demanda y ha sido constatado tras consultar la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Allen Carr's Easyway (Internacional) Ltd es titular del nombre de dominio allencarr.com registrado a su nombre el 28 de enero de 2000.

El nombre de dominio "allencarr.es" fue registrado a nombre de "ES FÁCIL SI SABES COMO S.L. el 26 de enero de 2006.

Por tanto, las marcas "ALLEN CARR" y "ALLEN CARR'S EASYWAY" se solicitaron y fueron concedidas con anterioridad al registro por parte de la Demandada del nombre de dominio objeto de controversia.

Las marcas "ALLEN CARR" y "ALLEN CARR'S EASYWAY" son utilizadas para identificar y distinguir los servicios comercializados por la Demandante.

No existe prueba de que la Demandada tenga en la actualidad derecho alguno en relación con el uso del nombre de dominio "allencarr.es".

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante es propietaria a nivel mundial del Método Allen Carr para dejar de fumar, así como de las marcas registradas relativas al nombre y método Allen Carr. También tiene registrado a su nombre el dominio allencarr.com. Asimismo vende libros en España sobre cómo dejar de fumar y otros problemas de salud. También permite a licenciarios llevar a cabo sesiones para dejar de fumar en España.

La Demandante manifiesta que firmó con la Demandada un contrato de licencia para llevar a cabo sesiones para dejar de fumar en España utilizando el método Allen Carr, licencia que quedó resuelta el 30 de agosto de 2008. Según alega la Demandante desde ese momento la compañía Demandada debería haber dejado de usar la marca Allen Carr pero sin embargo no lo ha hecho, utilizando la marca de forma fraudulenta para su propio beneficio.

Sigue sus alegaciones manifestando que la Demandada ha registrado el nombre de dominio allencarr.es para su propio beneficio redireccionándolo a www.esfacilsisabescomo.com para dirigir clientes potenciales de Allen Carr (o alguno de sus actuales licenciarios en España) a su sitio web.

La Demandante explica que envió una carta con fecha 3 de agosto de 2009 a la Demandada solicitándole que dejaran de usar de forma ilícita el nombre de Allen Carr, a la que la Demandada no respondió.

Por último, la Demandante solicita la transmisión del nombre de dominio.

B. Demandado

La Demandada alega la existencia de derechos previos que justifican su actuación. Los actuales socios de la Demandada establecieron las primeras relaciones comerciales con la Demandante en mayo del año 1995 y empezaron a implantar en España el método Allen Carr para dejar de fumar. Incluso fueron titulares (los socios, personas físicas) de las marcas españolas Allen Carr Easyway. Posteriormente en el año 2003 constituyeron la sociedad ES FÁCIL SI SABES COMO, S.L. (ahora Demandada)

Con fecha 6 de noviembre se firmó con la Demandante un contrato de licencia en exclusiva para la explotación y desarrollo comercial en España del método para dejar de fumar Allen Carr. De acuerdo con lo dispuesto en el contrato cedieron la marca española Allen Carr Easyway a Allen Carr's Easyway Internacional Ltd. En fecha 30 de agosto de 2008 el contrato se extinguió por lo que la Demandada dejó de utilizar las marcas propiedad de la Demandante. Asimismo alega la Demandada que la separación absoluta de la entidad Demandante se hace constar expresamente en su página web.

El nombre de dominio fue registrado en fecha 26 de enero de 2006, esto es durante el periodo de vigencia del contrato de licencia, con el conocimiento y aceptación de la

Demandante, con la intención de proteger en España los derechos de explotación comercial del método Allen Carr para dejar de fumar.

En el momento de recibir la reclamación se dieron instrucciones expresas para eliminar cualquier vinculación técnica entre el nombre de dominio reclamado y la página web de la entidad Demandada, no obstante al estar bloqueado el nombre de dominio (precisamente como consecuencia de este procedimiento) no ha sido posible.

Por último alega la Demandada que nunca recibió requerimiento alguno por parte de la Demandante para que dejase de actuar de forma ilícita y por esta única razón no contestó.

Finaliza la Demandada su escrito de contestación negando haber actuado de forma fraudulenta y expresando su conformidad con que el nombre de dominio sea transferido a la entidad Demandante.

6. Fundamentos de Derecho

De acuerdo con lo que establece el Reglamento, el Experto habrá de resolver de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes, debiendo ser congruente con la pretensión de la demanda y no pudiendo decidir sobre cuestiones ajenas a la misma. Asimismo esa resolución deberá respetar las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”.

En este procedimiento se produce un hecho particular cual es que la parte Demandada, pese a negar un uso fraudulento del nombre de dominio por su parte, consiente la transmisión del mismo a la entidad Demandante. No obstante lo anterior este Experto analizará la concurrencia o no de los requisitos necesarios para considerar que se ha producido un uso fraudulento del nombre de dominio.

De acuerdo con el Reglamento, para que prospere la demanda será necesario que el Demandante acredite que el registro del nombre de dominio a nombre del Demandado tiene un carácter especulativo o abusivo. Ese carácter especulativo o abusivo se demuestra, entre otros casos, cuando concurren los siguientes requisitos:

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 poseer derechos previos.
2. Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado.
3. Que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe.

A continuación se tratarán individualizadamente los citados elementos:

6.1. Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alegue poseer derechos previos.

El primer requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y una marca ajena que produzca confusión, y que la Demandante tenga derechos sobre dicha marca.

Al comparar el nombre de dominio allencarr.es y las marcas “Allen Carr” y “Allen Carr Easyway” de las que es titular la Demandante podemos observar que existe una identidad total respecto a la primera marca y una similitud relevante respecto a la segunda, a pesar de no haber identidad total.

Una vez establecido que existe una identidad clara entre marca y nombre de dominio lo importante es determinar si esta semejanza puede crear confusión entre el nombre de dominio y las marcas sobre la que la Demandante ostenta derechos.

A este respecto existirá confusión entre los Nombres de Dominio y los Derechos Previos cuando por ser las denominaciones semejantes, los productos o servicios que distinguen similares y el público consumidor, perteneciente a un específico sector, lógicamente no se diferencien unos de otros.

El nombre de dominio en disputa reproduce exactamente la marca Allen Carr, método mundialmente conocido para dejar de fumar, por lo que es evidente que esta identidad provocará que los consumidores relacionen la página web de la Demandada, que además se dedica también a comercializar métodos para dejar de fumar, con la Demandante, cuya principal actividad es la de vender libros para dejar de fumar, ofrecer sesiones a través de sus licenciarios para dejar de fumar, etc. Se crea por tanto confusión entre los consumidores sobre la procedencia de los servicios publicitados a través de la página web de la Demandada. En este caso la confusión es aún más evidente ya que al introducir el nombre de dominio en disputa éste te redirecciona automáticamente a la página web de la Demandada.

Gracias a los millones de libros vendidos (principalmente “Es fácil dejar de fumar si sabes como”) la marca Allen Carr es mundialmente conocida. La Ley de Marcas en su artículo 8 reconoce una mayor protección jurídica a las marcas que sean notorias o renombradas. Es marca notoria aquella que es conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La marca renombrada es aquella que es conocida por el público en general.

Considerando lo anterior en el presente caso nos encontramos claramente ante una marca notoria, más dudosa sería su clasificación como marca renombrada pero sea como fuere es evidente que goza del ius prohibendi que le reconoce la Ley de Marcas.

Conforme al Artículo 34 de la vigente Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), 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, como sucede en el presente caso, 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).

Este Experto considera que el nombre de dominio registrado es idéntico a la marca de la que es titular la Demandante y puede provocar una confusión en los consumidores sobre el origen de los servicios y productos que se contengan en el dominio.

En este punto, siendo la Demandante titular de la marca se cumple con el requisito establecido en el Reglamento de existencia de un derecho previo sobre el término objeto de controversia.

Por todo ello, este Experto considera que el dominio registrado es idéntico a la marca notoria "Allen Carr" de la Demandante y que provoca una confusión evidente con la misma.

6.2. Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado.

Es un hecho admitido por ambas partes, que hasta el 30 de agosto de 2008 la Demandada era licenciataria en España de la explotación y desarrollo comercial del método para dejar de fumar "Allen Carr's easyway to stop smoking". Por tanto, aunque desconocemos el contenido exacto del contrato de licencia firmado entre las Partes, ya que ninguna de ellas lo ha aportado como prueba, podemos concluir que efectivamente hasta el 30 de agosto de 2008 la Demandada ostentaba un derecho de licencia exclusiva en España sobre la marca "Allen Carr".

Sin embargo a partir de la fecha en la que se extingue la licencia la Demandada deja de ser titular de derechos sobre la marca.

Ha quedado acreditado por su parte que la Demandante ostenta derechos de marca vigentes y oponibles a terceros.

Este Experto, a tenor de las circunstancias que se han puesto de manifiesto en este caso, concluye que la Demandada ostentaba derechos o interés legítimo sobre el dominio allencarr.es hasta el 30 de agosto de 2008. Pero en la actualidad es únicamente la Demandante la que dispondría de la legitimidad necesaria para ostentar la titularidad del mismo o, en su caso, impedir su uso.

6.3. Que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar el nombre de dominio ha de ser probada por la Demandante. Esta mala fe, de acuerdo con lo establecido en el art. 2 del Reglamento debe referirse a la intención o finalidad de la persona que registra el nombre de dominio.

El registro del nombre de dominio se produjo durante el periodo de vigencia del contrato de licencia entre la Demandante y la Demandada por lo que entiendo que se realizó con el conocimiento y consentimiento de la Demandante. Es por ello que no podemos hablar de un registro fraudulento del nombre de dominio en disputa.

Al contrario de lo que ocurre en la normativa de la ICANN, el Reglamento no exige que la mala fe concurra tanto en el registro del nombre de dominio como en su efectivo uso sino que es suficiente con que exista alternativamente en cualquiera de esos dos momentos. Por tanto descartada la mala fe en el registro del nombre de dominio analizaremos a continuación si ha existido mala fe en el uso del mismo.

Tal y como alega la Demandante al acceder a www.allencarr.es se produce un reenvío a la web de la Demandada (www.xxxxx.xx), con lo que es altamente probable que se cree confusión en el consumidor que accede a la página por primera vez.

A juicio del Experto de entrada el reenvío a la página web de la Demandada supone una ventaja comercial para la misma en detrimento de la legítima titular de los derechos marcarios, que en este caso es la Demandante.

A pesar de que la Demandada alega en su escrito que tras la finalización del contrato de licencia no fue consciente de la permanencia del dominio objeto de conflicto lo cierto es que la Demandada ha seguido disfrutando en parte de los derechos de los que era titular cuando era licenciataria de la marca “allen carr” atrayendo para sí a un mayor número de consumidores.

Sin embargo también es cierto que en la página web se informa mediante una nota de prensa que “Allen Carr’s Easyway (International) Ltd. Y Es fácil ... ¡si sabes cómo! S.L. – siguen sus caminos por separado” explicando el fin de la colaboración entre las dos compañías. El riesgo de confusión desaparece desde el momento en que en la web se informa de que en la actualidad se trata de dos compañías separadas y diferenciadas.

Tampoco ha demostrado la Demandante que las notificaciones que adjunta advirtiendo a la Demandada de que cese en el uso del nombre de dominio hayan sido realmente enviadas (no se adjunta acuse de recibo) por lo que no ha quedado suficientemente acreditado que la Demandada recibiera la notificación y haya hecho caso omiso de la misma, como alega la Demandante.

Por último no podemos obviar que la Demandada se ha ofrecido a que el nombre de dominio sea transmitido a la entidad Demandante lo que debe ser interpretado como muestra de buena fe. No obstante esta manifestación de la Demandada no es por sí sola título suficiente para que opere *ipso iure* la transferencia por lo que las partes son libres de acordar al respecto lo que estimen pertinente.

Por otro lado la cuestión relativa al mejor derecho de la Demandante y a la continuación, tras la finalización de la licencia, en el uso de los signos distintivos y nombre de dominio por parte de la Demandada, es materia que no compete a este Experto que además no ha podido analizar el contrato de licencia que unía a las partes, al no haber sido aportado a este procedimiento.

En definitiva, este experto considera que no hubo mala fe al registrar el nombre de dominio, al contrario el registro se produjo durante la vigencia del contrato de licencia entre Demandante y Demandada. Considero también que el uso posterior tampoco ha sido de mala fe y la Demandada ha actuado creyendo que lo hacía conforme a su derecho.

RESOLUCIÓN

En virtud de lo anterior, y en consideración a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que han sido presentadas, este Experto considera que el Demandante ha probado, de acuerdo con el art. 2 del Reglamento, que concurren dos de los tres elementos requeridos. Por ello y no habiéndose probado el requisito consistente en que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe, y siendo este requisito imprescindible, no puede calificarse el registro del Nombre de Dominio practicado a favor del Demandado como especulativo o abusivo, por lo que desestimo la demanda presentada por la Demandante.

En Barcelona, a 27 de noviembre de 2009

Fdo.: Dr. Rodolfo Fernández
Experto