



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Importadora El Rosado C.Ltda. v. Carlos Xavier Jaramillo

Caso No. D2003-0815

1. Las Partes

La Demandante es Importadora El Rosado C.Ltda. representada por Danny Czarninski, Ecuador, con domicilio en Guayaquil, Ecuador.

La Demandada es Carlos Xavier Jaramillo, con domicilio en Guayaquil, Ecuador.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <micomisariato.com>.

El registrador del citado nombre de dominio es eNom.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 14 de octubre de 2003, y en esa misma fecha el Centro acusó recibo de la misma.

El 14 de octubre de 2003, el Centro envió a eNom-Inc. via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión.

El 17 de octubre de 2003, eNom envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del/ de los contacto(s) administrativo, técnico y de facturación.

El 24 de octubre de 2003, el Centro notificó al demandante de deficiencias de la demanda.

El 28 de octubre de 2003, se presentaron las enmiendas a la demanda. El Centro verificó que la Demanda junto con la enmienda realizada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

El 30 de octubre de 2003, de conformidad con los párrafos 2.a) y 4.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 30 de octubre de 2003. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de noviembre de 2003. El demandado no contestó la demanda.

El 21 de noviembre de 2003, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda.

El 27 de noviembre de 2003, el Centro nombró al Dr. Martín Michaus como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El 10 de diciembre de 2003, el panelista solicitó una ampliación del plazo para rendir su decisión, lo cual se señaló se llevaría a cabo a más tardar el 17 de diciembre de 2003.

El 11 de diciembre de 2003, el Centro Informó a las partes que la decisión se emitiría a más tardar en la fecha señalada.

4. Antecedentes de Hecho

El panel ante lo afirmado en la demanda y con apoyo en los documentos respectivos, adjuntos a la misma, y que ninguno de ellos fueron cuestionados, tiene por acreditados los siguientes hechos:

(a) La demandante es una empresa legalmente constituida de acuerdo con las leyes de la República del Ecuador, con domicilio permanente en la Ciudad de Guayaquil, en dicha República. La demandante realiza como actividad económica principal, la venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en supermercados.

(b) La demandante es titular en la República del Ecuador del nombre comercial Mi Comisariato, registrado bajo el certificado de inscripción No. 89, solicitado el 7 de marzo de 1977 y concedido el 8 de agosto de 1977. Así también es titular del registro de marca Mi Comisariato, número 21485, solicitado el 31 de julio de 2002 y concedido el 14 de abril de 2003. Así también, solicitó el 12 de junio de 2003, el registro de marca Mi Comisariato en clase 30 internacional, correspondiéndole a la solicitud el número 134452.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El demandante sostiene que:

(a) Inició actividades comerciales el 13 de marzo de 1965, utilizando el nombre comercial Mi Comisariato.

(b) Que a lo largo de dos generaciones, desde 1965, el nombre comercial Mi Comisariato ha llegado a identificar una de las dos cadenas de supermercados más grandes del Ecuador; con presencia no sólo en la Ciudad de Guayaquil, sino en todo el Ecuador; y, que con sus 72 locales comerciales especializados en comestibles, ropa, juguetes y artículos de ferretería, desde hace varios años permanece entre las empresas que más impuestos pagan al Estado Ecuatoriano, para lo cual exhibe el número de RUC (Registro Unico de Contribuyentes) 0990004196001, utilizando el numero comercial Mi Comisariato, señalando como actividad principal la venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en supermercados. También exhibe seis anexos consistentes en pruebas documentales (anexos ocho al catorce), con los que acredita la importancia de los establecimientos Mi Comisariato y la notoriedad del signo que como tal tiene en el país.

(c) Que el nombre de dominio <micomisariato.com> es idéntico con respecto al nombre comercial y a la marca sobre la cual el demandante tiene derechos.

(d) Que la demandada conocía perfectamente de la existencia de Importadora El Rosado C. Ltda., y que ésta era propietaria de la cadena de supermercados Mi Comisariato, toda vez que la demandada es representante de una empresa denominada Ecuatoriana de Alimentos, S.A., que a su vez surtía mercancía para ser vendida en la cadena de almacenes Mi Comisariato, exhibiendo para ello el anexo dieciséis, facturas de venta.

(e) Que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <micomisariato.com>.

(f) Que el nombre de dominio se utiliza de mala fe, y solicita que el mismo sea transferido al demandante Importadora El Rosado C., Ltda..

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

6.1 De acuerdo con lo previsto en los Arts. 19 y 23 del Reglamento, el panel debe emitir la decisión I sobre la base de:

- Únicamente aquello que consta en el expediente, aunque de manera excepcional, el Grupo de Administrativo de Expertos, haciendo uso de sus facultades exclusivas, podrá determinar que se realice una vista con la participación de las partes.

- Lo previsto en la "Política" y el "Reglamento".

- De acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que el panel considere aplicables.

6.2 Personalidad del demandante

Analizado el poder conferido por Importadora El Rosado C., Ltda., que otorga a quien actúa como su representante en el presente procedimiento, permite decidir al panel que el poder se encuentra debidamente otorgado por la empresa demandante.

6.3 Identidad o similitud confundible

Alega el demandante que el nombre de dominio <micomisariato.com> registrado por el demandado, es idéntico con respecto a su nombre comercial y a la marca sobre la cual tiene derechos.

Es clara la coincidencia entre las denominaciones en cuestión por tratarse de una denominación idéntica y por ende, existe una identidad fonética, visual e ideológica. La única diferencia perceptible es que la figura que aparece junto a la letra "o" de la palabra "comisariato", (consistente en una línea curva, seguida por otra en la parte superior, de menor tamaño, rodeada por dos figuras similares a un triángulo), semeja una manzana, sin que ello afecte la identidad entre los signos. Esto se aprecia al acceder a la página de internet "micomisariato.com," en la que se lee "Bienvenido al primer Supermercado Virtual de habla hispana", esto es, se anuncia la misma actividad que la que viene realizando el demandante desde 1965, bajo el nombre Mi Comisariato.

6.4 Derechos o intereses legítimos

En lo que se refiere a la legitimidad respecto del nombre de dominio, que pudiere corresponderle al demandado, el panel observa que:

El demandado no dio contestación a la demanda, por lo que con apoyo en la Política y el Reglamento, se deben tener por aceptados los hechos documentados narrados en la demanda.

El demandado carece de intereses o derechos respecto del nombre de dominio, al no presentar argumentos de defensa.

Respecto a los derechos o intereses legítimos del demandante, sobre el reclamo del nombre de dominio, el panel observa que:

(a) Al momento de presentar la demanda ante el Centro, el demandante ya contaba con el registro del nombre comercial Mi Comisariato No. 89, el cual ha venido utilizando desde 1965, para identificar a sus supermercados, por lo que goza del derecho al uso exclusivo y por ende a impedir que terceros adopten o registren signos idénticos o semejantes, que puedan provocar un riesgo de confusión o asociación, a la luz de la Ley de la República del Ecuador de Propiedad Intelectual.

Así también, es titular del registro de marca 21485 Mi Comisariato, en la clase internacional 5, por lo que tiene el derecho legítimo para la presentación de la demanda, la cual fue admitida por el Centro, y para reclamar el derecho sobre el nombre de dominio.

(b) Las partes en el procedimiento, son originarios de la República del Ecuador, por lo que resulta aplicable el derecho de ese país, y del análisis de la Legislación Nacional vigente, del 8 de mayo de 1998. De acuerdo con ésta (Art. 1) el Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.

(c) Que la propiedad intelectual comprende [Art. 2 (e) y (g)], entre otros elementos las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales; así como los nombres comerciales.

(d) Que por nombre comercial se entiende (Art. 229) al signo o denominación que identifica negocio o actividad de una persona natural o jurídica.

(e) Que conforme al Art. 230 el nombre comercial será protegido sin obligación de registro y el derecho al uso exclusivo nace de su uso público y continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses.

Los nombres comerciales pueden registrarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y el registro constituye una presunción de propiedad a favor de su titular. El derecho a su uso exclusivo nace del uso público, continuo y de buena fe en el comercio.

(f) Los titulares de nombres comerciales, prevé el Art. 233 tienen derecho a impedir que terceros, sin su consentimiento usen, adopten o registren nombres comerciales, o signos idénticos o semejantes, que puedan provocar un riesgo de confusión o asociación.

(g) Las disposiciones sobre marcas son aplicables en lo pertinente a los nombres comerciales (Art. 234). Las normas sobre marcas notoriamente conocidas y de alto renombre, se aplicarán a los nombres comerciales que gocen de similar notoriedad o alto renombre.

El panel considera que con apoyo en la legislación de la República del Ecuador, las disposiciones sobre marcas son aplicables en lo pertinente a los nombres comerciales, siendo ambos signos distintivos. La protección del nombre comercial deriva del uso público, continuo y de buena fe en el comercio, por al menos seis meses. La naturaleza misma de los nombres comerciales, como la de las marcas, es distinguir. El nombre comercial distingue o identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica; mientras que las marcas identifican productos y servicios que se comercializan o prestan, generalmente, dentro de los establecimientos.

La razón de ser de estos signos, es evitar que el público consumidor sea engañado en cuanto a la actividad comercial o el origen de los productos o servicios, o que alguien se aproveche del buen nombre y prestigio de un tercero.

El uso público, continuo y de buena fe de un nombre comercial confiere el derecho al uso exclusivo, más aún cuando se trata de un signo notoriamente conocido, sin que para ello se requiera registro alguno. El derecho al uso exclusivo de una marca, se obtiene a través de su registro, el cual viene a robustecer la notoriedad del nombre comercial.

En consecuencia, el uso del nombre comercial "Mi Comisariato" y su registro como marca, aún y cuando éste último es de fecha posterior al registro del nombre de dominio, le confieren derechos legítimos al demandante sobre el dominio, motivo de la demanda.

Así también, el panel observa que en la ley citada (Art. 234) se reconoce que las normas sobre marcas notoriamente conocidas y de alto renombre, se aplicarán a nombres comerciales que gocen de similar notoriedad o alto renombre. Se entiende que un signo es notoriamente conocido [Art. 195, d)], cuando fuese identificado por el sector pertinente del público consumidor, en el país, o internacionalmente, y de alto renombre [Art. 195(e)], independientemente de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, cuando fuese conocido por el público en general en el país o internacionalmente.

Del análisis de las constancias anexas a la demanda, se considera que el nombre comercial "mi comisariato" es notoriamente conocido en El Ecuador, según las certificaciones consistentes en la correspondencia emitida por funcionarios de empresas tales como Nestlé Ecuador, S.A.; Unilever-Andina-Jabonera Nacional, S.A.; Colgate Palmolive del Ecuador, en las que se señalan que los productos de esas empresas son comercializados en la cadena de supermercados Mi Comisariato desde 1978. También se exhibe una certificación por la empresa Norlop Thompson Asociados, en la que se indica que se han contratado 351 avisos publicitarios en periódicos, 4,830 spots publicitarios en televisión, 23,037 cuñas de radio y 11 avisos de revistas por año desde 1989, todo lo cual permite sostener a este panel que la denominación Mi Comisariato es un signo notoriamente conocido.

6.5 Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

De las constancias del expediente, se desprende que el nombre de dominio se registró de mala fe, puesto que de las diversas comunicaciones entre las partes, el demandado por correo electrónico de 15 de septiembre de 2003, estableció como precio total del dominio la cantidad

de 80,000 dolares de los EE.UU, lo que supera los costos de registro del mismo. Asimismo, el hecho de que el demandado no haya contestado la demanda, es un elemento más para sustentar la mala fe.

El panel observa que en la página "<http://www.e-bwebs.com/e-BWebs%20frame.html>" se ofrecen a la venta diversos nombres de dominio, entre los que se encuentra <micomisariato.com>. No pasa desapercibido para el panel, que a pesar de la certificación exhibida en la demanda como Anexo 17, hecha por el Notario Trigésimo Tercero del Cantón, Guayaquil, en el Ecuador, Abg. José Antonio Paulson, en cuya presencia el 28 de julio se accedió a la página web señalada, en la cual se ofrece en venta el dominio. Sin embargo, al momento de dictar la presente decisión, y acceder a la página antes citada, ya no aparece el ofrecimiento en venta del nombre dominio <micomisariato.com>, lo que a juicio de este panel demuestra la mala fe del demandado.

El demandado al no contestar la demanda, no acreditó ningún uso del dominio, ni acreditó que él como individuo, negociación u organización, está comúnmente identificado por ese nombre dominio. Al contrario, hay indicios en el expediente, que con registro del nombre dominio intentaba engañar al consumidor, para obtener una ganancia comercial al registrar el nombre de dominio adoptando para ello el nombre comercial del demandante, el cual resulta ser notoriamente conocido entre los nacionales Ecuatorianos.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el panel ordena que el nombre de dominio <micomisariato.com> sea transferido al Demandante.

Martín Michaus
Experto Único

Fecha: Diciembre 17, 2003