

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Antonio Pérez Marcos c. Maria Claudia Garres Garrido, Rótulos Marco, S.L.
Caso No. D2025-0188

1. Las Partes

El Demandante es Antonio Pérez Marcos, España, representado por Distintivo Patentes y Marcas, S.L., España.

La Demandada es Maria Claudia Garres Garrido, Rótulos Marco, S.L., España, representado por J&J Asociados Marcas y Patentes, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <rotulosmarco.com>. El nombre de dominio en disputa está registrado con Soluciones Corporativas IP, LLC (el "Registrador").

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 17 de enero de 2025. El 17 de enero de 2025, el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 17 de enero de 2025, el Registrador envió al Centro por correo electrónico su respuesta revelando la información del registrante y datos de contacto del nombre de dominio en disputa que difiere del Demandado nombrado (Rótulos Marco, S.L.) e información de contacto identificados en la Demanda. El Centro envió una comunicación por correo electrónico al Demandante el 20 de enero de 2025 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El Demandante presentó una enmienda a la Demanda el 20 de enero de 2025.

El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación de la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política" o "Política Uniforme"), el Reglamento para 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").

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 29 de enero de 2025. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de febrero de 2025, extendiéndose al 22 de febrero de 2025 en atención a la solicitud de la Demandada de conformidad con el párrafo 5(b) del Reglamento. El Escrito de contestación se presentó ante el Centro el 21 de febrero de 2025.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 27 de febrero de 2025. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. La Experta ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es administrador único de la sociedad Grupo RM Marcos, S.L., que opera en el mercado español, con oficinas en Murcia y Madrid. La referida mercantil se encuentra especializada en la fabricación e instalación de rótulos a medida, que comercializa bajo varias marcas que incluyen la denominación “rótulos marcos”.

El Demandante es titular de un registro de marca español, en concreto, la Marca Española No. 2162202, RM RÓTULOS MARCOS, mixta, registrada el 20 de noviembre de 1998, en la clase 9, (en adelante “la marca RM RÓTULOS MARCOS”). Asimismo, el Demandante es titular de una solicitud de marca española que, en la fecha en la que se redacta esta decisión, se encuentra en tramitación, en concreto, la Solicitud de Marca Española No. 4296754, M RÓTULOS MARCOS, mixta, solicitada en 17 de diciembre de 2024, en las clases 6, 9, 16, 17, 19, 20, 24, 35, 37, 40 y 42.

El Demandante o la sociedad mercantil Grupo RM Marcos, S.L., son también titulares de varios nombres de dominio relativos a sus marcas, incluyendo <rotulosmarcos.com> (registrado el 5 de febrero de 2004) que alberga la página web corporativa de la mencionada sociedad, así como <rotulosmarcos.es> (registrado el 23 de septiembre de 2011), <rotulosmarcos.eu> (registrado el 3 de agosto de 2018), <rotulosmarcos.net> (registrado el 2 de septiembre de 2024), <rotulosmarco.net> (registrado el 2 de septiembre de 2024), <rotulosmarco.eu> (registrado el 2 de septiembre de 2024) y <rotulosmarco.es> (registrado el 16 de diciembre de 2024).

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 26 de febrero de 2010 y alberga la página web corporativa de la entidad Rótulos Marco, S.L., que opera en el mercado español y se encuentra localizada en Lorquí, Murcia. Con arreglo a esta página web, esta entidad opera en el sector de la fabricación e instalación de rótulos, impresión publicitaria y señalización vial. La página se encuentra redactada en español e incluye en su encabezamiento la denominación social de la entidad (Rótulos Marco, S.L.), así como una marca mixta que incluye la denominación “MARCO & GARRES SEÑALIZACIÓN” en letras de distinto tamaño y en varios colores (rojo, amarillo, negro). La misma marca se incluye también en la parte inferior de la página. Las secciones “Nota legal” y “Política de privacidad” incluyen los datos de contacto y número de identificación fiscal (CIF) de la entidad Rótulos Marco, S.L. El copyright de la página indica “2025 - Rótulos Marco & Garres Señalización” y al final de la página se indica que la misma ha sido realizada dentro de programa “Kit Digital” cofinanciado por los fondos “Next Generation” de la Unión Europea.

La Demandada, junto a su esposo D. Francisco García Marco, son titulares de la entidad Rótulos Marco, S.L., que fue constituida el 10 de abril de 1995 y ostenta la titularidad de un registro de marca española que incluye la denominación “MARCO & GARRES SEÑALIZACIÓN” con la misma representación gráfica incluida en el encabezamiento y en el pie de su página web corporativa, a la que resuelve el nombre de dominio en disputa. Se trata, en concreto, de la Marca Española No. 2437396, MARCO & GARRES SEÑALIZACIÓN, registrada el 5 de abril de 2002, en la clase 9.

La Demandada es también titular del nombre de dominio <marcoseñalizacion.com> (registrado el 18 de enero de 2018), que alberga otra página web corporativa relativa a productos y servicios de señalización vial.

Con arreglo a la Demanda, el Demandante remitió un requerimiento mediante burofax a la Demandada y a su empresa Rótulos Marco, S.L. a mediados del año 2014. Se aporta un borrador del mismo que no se encuentra fechado ni firmado, con una anotación a mano que indica “[...] pedir que nos transfiera el

dominio” y no se aporta justificante de su envío. La Demandada indica en su Contestación que nunca recibió tal requerimiento.

Las Partes reconocen que negociaron la posible coexistencia de sus marcas y nombres de dominio (en el año 2014). El Demandante alega que llegaron a un acuerdo que la Demandada y su empresa han incumplido y aporta copia de un “Acuerdo de Uso y Convivencia Pacífica de Marcas en el mercado” fechado en Lorquí, a 10 de octubre de 2014, que no se encuentra firmado, así como una página adicional titulada “ESTIPULACIONES”, que incluye cinco estipulaciones y los nombres de las Partes, si bien no se encuentra fechada ni firmada. La Demandada sostiene en su Contestación que las Partes acordaron verbalmente el cumplimiento del segundo documento (“ESTIPULACIONES”), que ha sido respetado por la Demandada y su empresa, pero no por el Demandante y su empresa.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante sostiene que ha satisfecho cada uno de los elementos requeridos por la Política para la transferencia del nombre de dominio en disputa.

En particular, el Demandante sostiene que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a su marca, ya que es muy similar a los elementos principales de la misma, “rótulos marcos”.

El Demandante sostiene además que la Demandada y su empresa, Rótulos Marco, S.L., carecen de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa, pues, si bien la denominación social de esta empresa coincide con el nombre de dominio en disputa, la Demandada es titular de una marca española no coincidente, por lo que sus intereses en relación al nombre de dominio en disputa son ilegítimos. El nombre de dominio en disputa fue registrado con posterioridad al registro de la marca y del primer nombre de dominio del Demandante, por lo que la Demandada no puede alegar ser conocida por el nombre de dominio en disputa ya que usurpa un signo previo registrado, y, además, el nombre de dominio en disputa es cuasi idéntico al nombre de dominio prioritario del Demandante. El nombre de dominio en disputa se utiliza para fines comerciales dentro del mismo ámbito en el que opera el Demandante, generando confusión. La sede del Demandante lleva no menos de una década recibiendo llamadas de clientes de Rótulos Marco, S.L.

El Demandante sostiene que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe, con la intención de generar confusión con el nombre de dominio cuasi idéntico del Demandante y su marca RM RÓTULOS MARCOS, para atraer con ánimo de lucro a potenciales clientes dentro del mismo sector y perturbar la actividad comercial del Demandante. Las sedes sociales de las empresas de las Partes se encuentran situadas a menos de 30 kilómetros, ambas radican y operan en la misma región de Murcia, por lo que no se trata de una mera coincidencia.

El Demandante alega finalmente que la Demandada fue requerida mediante burofax (en 2014) y las Partes llegaron a un acuerdo que la Demandada ha incumplido.

B. Demandada

La Demandada sostiene que el Demandante no ha satisfecho los elementos requeridos por la Política para una transferencia del nombre de dominio en disputa.

La Demandada alega que registró el nombre de dominio en disputa teniendo intereses legítimos para ello, ya que coincide con su denominación social, por la cual era conocida en el mercado desde 1995, sin ningún ánimo de mala fe. En el momento de constitución de su sociedad Rótulos Marco, S.L. (el 10 de abril de 1995), no existía ninguna otra entidad o marca que incluyera los términos “rótulos marco” y este nombre procede el segundo apellido del esposo de la Demandada, también socio en la referida entidad como

acredita la escritura de su constitución. Desde 1995 esta entidad es conocida en el tráfico económico por el nombre de dominio en disputa, coincidente con su denominación social, circunstancia conocida para el Demandante que opera en el mismo sector y ámbito territorial.

La Demandada sostiene que el Demandante procedió al registro de su marca varios años después de la constitución social de la entidad Rótulos Marco, S.L., cuando esta ya operaba en el mercado dentro del mismo sector, para intentar aprovecharse indebidamente y tratar de impedir que la Demandada siguiera operando en el mercado con una denominación por la que ya era ampliamente conocida. En base al Artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas española, la Demandada podría haberse opuesto o solicitar la nulidad del registro de marca del Demandante, sin embargo, ha tratado de coexistir pacíficamente con éste.

En el año 2014, reconoce la Demandada que las Partes mantuvieron negociaciones encaminadas a una coexistencia pacífica de sus marcas, que devinieron en un acuerdo verbal que se corresponde con la hoja de "ESTIPULACIONES" aportada por el Demandante. La Demandada se comprometió a utilizar su denominación social siempre acompañada de su marca MARCO & GARRES SEÑALIZACIÓN, y a utilizar esta marca en la misma forma en la que se encuentra registrada; acuerdo que ha cumplido, como acredita el encabezamiento de su página web corporativa (ligada al nombre de dominio en disputa), así como fotografías de sus trabajadores que incluyen su marca en la ropa de trabajo, fotografías de sus vehículos y máquinas, así como diversas facturas. En el mismo acuerdo, el Demandante y su empresa se comprometieron a utilizar su marca RM RÓTULOS MARCOS tal y como se encuentra registrada; compromiso que han incumplido tanto en su página web corporativa (en la que omiten las letras "RM") como en su nueva solicitud de marca (en donde suprimen la letra "R"). No obstante, las Partes han coexistido en el mercado desde 1998 y el nombre de dominio en disputa lleva conviviendo con el propio del Demandante desde 2010, sin haber causado la perturbación que alega y no acredita el Demandante.

La Demandada sostiene que siempre ha hecho uso legítimo del nombre de dominio en disputa, en relación a una oferta de buena fe de productos y servicios, sin intención de generar confusión con la marca del Demandante, y, como acreditación, aporta copia de varios correos electrónicos en los que advierte a potenciales clientes que su empresa no es la del Demandante. La Demandada ha registrado un nuevo nombre de dominio (<marcoseñalización.com>), que utiliza como nuevo correo electrónico con la intención de evitar confusiones. El Demandante no ha acreditado la mala fe alegada y es él el único que ha incumplido su palabra, perturbado y exigido más de lo que a su derecho corresponde en el presente asunto.

6. Debate y conclusiones

El Demandante ha realizado las alegaciones pertinentes requeridas por la Política y la disputa se encuentra comprendida dentro del alcance de la Política. La Experta tiene autoridad para decidir la controversia examinando los tres elementos establecidos en el párrafo 4 (a) de la Política, tomando en consideración todas las pruebas relevantes, el material aportado y las alegaciones de las Partes, realizando una investigación independiente limitada bajo los poderes generales del Experto, articulados, inter alia, en el párrafo 10 del Reglamento.

A. Identidad o similitud confusa

El primer elemento funciona principalmente como un requisito de legitimación. La prueba de legitimación (o umbral) para la similitud confusa implica una comparación razonada pero relativamente sencilla entre la marca del demandante y el nombre de dominio en disputa. Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (["Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0"](#)), sección 1.7.

El Demandante ha demostrado derechos con respecto a una marca de productos o marca de servicios a los efectos de la Política, en concreto la marca RM RÓTULOS MARCOS. [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.2.1.

La Experta considera que la marca es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa. Los elementos “rótulos marcos” de la marca RM RÓTULOS MARCOS se incluyen en el nombre de dominio en disputa, utilizando la forma singular en lugar de plural en el término “marcos”. En consecuencia, el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca a los efectos de la Política.

[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7.

La Experta, por tanto, considera que el primer elemento de la Política ha quedado establecido.

B. Derechos o intereses legítimos. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

En el presente caso, la Experta considera que es conveniente a efectos procedimentales examinar conjuntamente la concurrencia o no de los dos últimos elementos o requisitos cumulativos de la Política.

En el párrafo 4(c) de la Política se establece una lista de circunstancias en las que el demandado puede demostrar derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa.

Si bien la carga general de la prueba en los procedimientos en virtud de la Política recae en el demandante, los grupos de expertos han reconocido que la prueba de que un demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio puede dar lugar a la difícil tarea de “probar una negativa”, lo que requiere información que a menudo se encuentra dentro del conocimiento o control del demandado. Por lo tanto, cuando un demandante establece una presunción prima facie de que el demandado carece de derechos o intereses legítimos, la carga de producir evidencias en este elemento se traslada al demandado para que presente evidencias pertinentes que demuestren derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio (aunque la carga de la prueba siempre recae en el demandante). Si el demandado no presenta las pruebas pertinentes, se considera que el demandante ha satisfecho el segundo elemento.

[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1.

La Experta nota que el Demandante ha señalado que conocía, al menos desde 2014, la relación entre la Demandada y su empresa Rótulos Marco, S.L., cuya denominación social coincide exactamente con el nombre de dominio en disputa, si bien, alega el Demandante, que tal circunstancia no legitima el uso por parte de esta empresa del nombre de dominio en disputa, dado que éste resulta similar a su marca RM RÓTULOS MARCOS.

El marco de la Política es limitado, circunscrito a los supuestos de ciberocupación, y establece una serie de casos, a título ejemplificativo, en los que se considera que el demandado ostenta derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa. Entre estos casos se cita aquellos en los que el demandado sea comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa, o, cuando, antes de notificar la controversia, el demandado haya utilizado o realizado preparativos demostrables para usar el nombre de dominio en disputa o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

La Experta nota que la empresa de la Demandada ostenta una denominación social coincidente con el nombre de dominio en disputa desde su constitución en 1995, unos tres años antes de que el Demandante registrara su marca.

La Experta nota también que, conforme a lo alegado por la Demandada, la denominación social de su empresa se encuentra fundamentada en el segundo apellido de uno de sus socios, marido de la Demandada (el Sr. García Marco).

Existe, por tanto, en principio, aparentemente, a juicio de la Experta, motivos razonables para que la sociedad de la Demandada adoptara la denominación social coincidente con el nombre de dominio en disputa, en un momento temporal en el que el Demandante no ha acreditado ostentar ningún derecho previo sobre los términos “marco”, “marcos”, “rótulos marco” o “rótulos marcos”. La Experta nota que “Marcos” es el segundo apellido del Demandante, pero no ha acreditado que el mismo utilizara este nombre como marca en el tráfico económico con anterioridad al registro de su marca en 1998.

De modo que la Experta observa que nos encontramos en su caso complejo y peculiar en el que ambas partes ostentan derechos sobre términos parecidos “Marco” y “Marcos”, siendo éstos los respectivos segundos apellidos del marido y socio de la Demandada y del Demandante, incluido el primero en la denominación social de la mercantil de la Demandada y en su marca MARCO & GARRES SEÑALIZACIÓN, y el segundo en la denominación social y marcas del Demandante.

La Experta considera que la circunstancia de que una de las Partes (el Demandante) haya registrado su marca, incluyendo su segundo apellido en la misma, con anterioridad al registro de marca de la otra Parte (la Demandada), no es suficiente para considerar, a los efectos de la Política, que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos para el registro de la denominación social de su empresa, basada también en el segundo apellido de uno de sus socios, como nombre de dominio.

El limitado ámbito de la Política no permite examinar en profundidad, por su limitado procedimiento y ámbito probatorio, si existió cualquier tipo de intencionalidad fraudulenta en la Demandada cuando constituyó su empresa, sobre lo que no existe ninguna evidencia en el expediente.

La Experta observa además que, aparentemente, la Demandada ha desarrollado desde su constitución (en 1995, unos 3 años antes de que el Demandante registrara su marca) una actividad lícita en el sector de la rotulación y señalización, incluida así en su objeto social desde ese momento (en 1995), según consta en la escritura de constitución de la sociedad de la Demandada. Se indica en la escritura de constitución que “la Sociedad se constituye por tiempo indefinido y dará comienzo a sus operaciones en el día del otorgamiento de la escritura de constitución”.

Por tanto, la Experta considera que todo apunta a que la empresa de la Demandada utilizara los términos coincidentes con su denominación social “rótulos marco” como marca o nombre comercial en el mercado, es decir, para identificar sus productos y servicios, desde la constitución de su empresa en 1995 (unos 3 años antes del registro de marca titularidad del Demandante).

La Experta nota también que la página web corporativa de la Demandada, ligada al nombre de dominio en disputa, se diferencia del diseño, combinación de colores y aspecto general de la página web corporativa del Demandante, y que la página de la Demandada incluye en su encabezamiento y en el pie de la página, de forma destacada, así como en todas sus secciones, referencias prominentes a su marca MARCO & GARRES SEÑALIZACIÓN.

La Experta nota además que las marcas de las Partes son marcas mixtas con una representación gráfica muy diferenciada.

La Experta ha analizado también las evidencias aportadas por la Demandada, en las que muestra el uso de su marca mixta, así como los correos electrónicos enviados por su empresa a clientes confundidos, tratando de evitar la confusión con el Demandante y no aprovecharse de la misma.

Todas estas circunstancias llevan a la Experta a considerar que no existe en el Expediente evidencias suficientes que apunten a un registro y a un uso del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada y/o de su empresa de mala fe.

La Experta nota también que ambas Partes reconocen que llevaron a cabo una negociación en 2014 para la coexistencia de sus marcas en el mercado, llegando a algún tipo de acuerdo que no se ha mantenido.

La Experta considera, por tanto, en conclusión, que nos encontramos ante un caso complejo que puede exceder del reducido ámbito de la Política, pensada exclusivamente para casos de ciberocupación, con un procedimiento acelerado y limitado ámbito probatorio. Con ello, la Experta desea matizar, que esta decisión no implica validar la actuación de la Demandada, lo que esta decisión implica es que, dentro del reducido ámbito de la Política, no existen evidencias suficientes que, en un balance de probabilidades, permitan a la Experta considerar que concurren los elementos o requisitos de la Política. El caso podría analizarse con mayor profundidad y elementos probatorios en otros ámbitos, como un procedimiento judicial ante la

jurisdicción competente, o ser un supuesto que podría beneficiarse de otro tipo de procedimientos de resolución de controversias, como una mediación que facilite la negociación entre las Partes.

[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 4.14.6.

La Experta considera, por tanto, que el segundo y el tercer elemento de la Política no han quedado establecidos.

7. Decisión

Por las razones expuestas, se desestima la Demanda.

/Reyes Campello Estebaranz/

Reyes Campello Estebaranz

Experto Único

Fecha: 11 de marzo de 2025