

RESOLUCION DE CONFLICTO SOBRE DOMINIO “ES”
A.A.M. vs. M.A.M.

Nombre de dominio en litigio: almuplazadd.es

En Santiago de Compostela, a 10 de abril de 2008

JOSE ANTONIO GOMEZ SEGAGE, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL), para la resolución de la demanda formulada por D^a A. A. M. contra D. M. A. M., en relación con el nombre de dominio “**almuplazadd.es**”, después de haber realizado su declaración de imparcialidad e independencia en relación con las partes del presente litigio, y tras la recepción del expediente el día 3 de abril de 2008, en el plazo reglamentariamente establecido de 10 días dicta la siguiente

RESOLUCION

I.-ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Presentación de la demanda.

Mediante escrito de 11 de febrero de 2008, A.A.M. a través de su representante legal formuló DEMANDA de procedimiento de resolución extrajudicial de conflicto sobre nombre de dominio ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (en adelante AUTOCONTROL) frente a M.A.M. solicitando al experto que resulte designado que se ordene la transferencia del nombre de dominio “almuplazadd.es”.

Segundo.- Alegaciones de la demandante.

En el escrito de demanda, la demandante alega en síntesis lo siguiente:

i.-Que la presente controversia entra dentro del ámbito del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“es”) (en lo sucesivo simplemente el Reglamento).

ii.-Que el nombre de dominio “almuplazadd.es” registrado por la demandada es idéntico a la marca nacional “almuplaza ddd” (mixta) registrada y en vigor de la demandante.

iii.-Que la denominación “almuplaza ddd” es una marca nacional española registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con el número 2.746.197.

iv.-Que la citada marca española ha sido solicitada con fecha 19 de diciembre de 2006, y concedida con fecha 25 de mayo de 2007.

v.-Que la denominación “almuplaza ddd” es una denominación original pues la demandante ha combinado las primeras sílabas de su apellido (“Almuedo”) con el apellido de su cónyuge (“plaza”), añadiendo las letras “DDD” que significan desinsectación, desratización y desinfección.

vi.-Que la parte demandada carece de derechos o intereses legítimos para realizar el registro del nombre de dominio en litigio, y que ha efectuado el registro del nombre de dominio con posterioridad a la concesión de la marca de la demandante..

vii.-Que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe con el fin de perturbar las actividades realizadas por la demandante con el ánimo de confundir a los consumidores y usuarios, porque ambas partes son hermanos consanguíneos con diferencias irreconciliables constantes.



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

viii.-Que la actuación del demandado debe considerarse desleal, entre otras razones, "porque su objetivo de registro del nombre de dominio en cuestión está directamente encaminado a impedir u obstaculizar la afirmación de la empresa de mi mandante en el mercado".

ix.-Como conclusión la demandante solicita al experto que ordene que le sea transferido el nombre de dominio "almuplazadd.es" registrado por la demandada.

Tercero.- Anexos a la demanda.-

Como anexos a la demanda se acompaña: a) copia del título de la marca nacional registrada, y copia de la situación jurídica de la marca extraída de la base de datos SITADEx; b) copia del auto núm. 1269/07 de la Audiencia Provincial de Madrid, sección décima primera, por el que se desestima el recurso de apelación presentado por la representación procesal de M.A.M. contra el auto del Juzgado de Instrucción núm. 37 de Madrid por el que se desestimó el recurso de reforma contra el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, en una querrela criminal por violación del derecho de marca en un conflicto entre las mismas partes enfrentadas en el presente litigio sobre el nombre de dominio "almuplazadd.es".

Cuarto. Procedimiento.-

Admitida a trámite la demanda por AUTOCONTROL, y cumplidos los requisitos establecidos en el Reglamento y en las Normas de Procedimiento de Autocontrol, se dio traslado de la demanda al demandante, que en tiempo y forma oportunos, remitió su escrito de contestación a la demanda con fecha 27 de marzo de 2008.

El Director General de AUTOCONTROL, el 1 de abril de 2008, designó D. José Antonio Gómez Segade como Experto único, recibiendo la "Declaración de aceptación e imparcialidad" el día 2 de abril de 2008, de conformidad con el artículo 17 de las Normas de Procedimiento de AUTOCONTROL. El Experto único considera que su nombramiento se ajusta a las normas de procedimiento. Estima asimismo que el expediente, que ha recibido el día 3 de abril de 2008, es correcto y suficiente para emitir su opinión sobre la presente controversia que entra en el ámbito del Reglamento y para cuya resolución el Experto único tiene competencia.

Quinto. Alegaciones de la demandada.

En su escrito de contestación a la demanda, de fecha 27 de marzo de 2008, la demandada alega en síntesis lo siguiente:

i.-Que no es ajustada a derecho la reclamación de la demandante, porque no concurren todos los requisitos exigidos por el artículo 2 del Reglamento para que se pueda ordenar la transferencia del nombre de dominio en litigio.

ii.-Que el nombre de dominio en litigio fue registrado el 15 de mayo de 2007, antes de que la marca nacional de que es titular la demandante fuera concedida por la OEPM el 25 de mayo de 2007.

iii.-Que aún siendo evidente la identidad fonética de la marca de la demandante y el nombre de dominio del que es titular el demandado, no puede entenderse que el titular del nombre de dominio carezca de derechos previos sobre la denominación "almuplaza ddd".

iv.-Que "haciendo un desglose de la denominación, los primeros cuatro fonemas (ALMU) se refieren al apellido ALMUEDO", y el demandado, "además de ostentar dicho apellido tienes derechos anteriores de registro de marca sobre la marca 1.307.265 denominada CASA ALMUEDO, CAEH, concedida para la clase 37, relativa a servicios de desinfección, desinsectación y desratización, desde el año 1990, servicios cuya abreviatura es DDD".

v.-Que ostenta derechos anteriores sobre la denominación que se pretende obtener por la demandante, "en tanto en cuanto los primeros cuatro fonemas se refieren exactamente al apellido Almuedo, y se incluyen fonemas que hacen referencia expresamente a la actividad a la que se dedica mi mandante".



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

vi.-Que no existe ni ha existido mala fe por parte del demandado, entre otras razones, porque el nombre de dominio no ha sido registrado con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera su registro, ni con el fin de perturbar la actividad comercial del demandante, ni para impedir que el demandante refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, ni para atraer usuarios de Internet al sitio Web del demandado.

vii.-Que no concurren los requisitos necesarios para apreciar que el registro del nombre de dominio se ha realizado con mala fe.

viii.-Que es la demandante quien está realizando toda una serie de prácticas desleales, intentando confundir al consumidor, "intentando aprovecharse de la reputación y el esfuerzo que lleva realizando su actividad desde hace más de treinta años y que se ampara en la marca anterior 1.307.265, que aún con diferente denominación que la aquí discutida, otorga derechos anteriores sobre el nombre de dominio registrado por mi representado".

ix.-Como conclusión, el demandado solicita al experto que desestime las pretensiones de la demandante, y resuelva que el nombre de dominio "almuplazadd.es" quede registrado a favor del demandado.

Sexto.-Hechos probados.-

De acuerdo con las afirmaciones vertidas por las partes en la demanda y en la contestación a la demanda, con el contenido de la documentación aportada por las partes, y las averiguaciones del Experto, se consideran hechos probados los siguientes:

i.-La demandante es titular de la marca mixta española 2.746.197 "almuplaza ddd", cuyo registro ha sido concedido por la OEPM el 25 de mayo de 2007, efectuándose la publicación el 16 de junio de 2007.

ii.-La demandante presentó la solicitud de marca el 19 de diciembre de 2006,, habiendo sido publicada la solicitud el 1 de marzo de 2007, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 18 de la Ley de Marcas.

iii.-El demandado es titular de la marca mixta española 1.307.265 "Casa Almuedo, CAEH" desde 1990.

iv.-Las mencionadas marcas de la demandante y del demandado han sido concedidas para la clase 37, para servicios de destrucción de animales dañinos, desinfección, desinsectación y desratización.

v.-El demandado es titular del nombre de dominio "almuplazadd.es", cuyo registro se ha realizado con la intervención del agente registrador EURODNS, S.A.

vi.-El registro del nombre de dominio "almuplazadd.es" a favor del demandado se ha producido el 15 de mayo de 2007.

II.-FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.-Normativa aplicable.-

El Experto ha de resolver sobre la demanda apoyándose en:

-las declaraciones y documentos aportados por las partes.

-las normas del "Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (".es")", aprobado por Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo (BOE de 31 de mayo de 2005) (denominada abreviadamente en esta Resolución Plan Nacional)

-los preceptos del Reglamento de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES"), aprobado el 7 de noviembre de 2005, por el Director General de la entidad pública empresarial Red.es (denominado abreviadamente en esta Resolución "el Reglamento").

-el contenido de las "Normas de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es")" (denominadas



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

abreviadamente en esta Resolución “las Normas de Procedimiento” o “las Normas de Procedimiento de AUTOCONTROL”), aprobadas por AUTOCONTROL como proveedor de servicios de solución extrajudicial de conflictos acreditado por Red.es, al que ha acudido el demandante.

-los principios y las leyes del Derecho nacional español, entre las que adquiere particular relevancia la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de marcas.

Dado que la regulación del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos en España está inspirada en el procedimiento para solución de controversias en materia de nombres de dominio del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, y dado que ya existe una amplia doctrina contenidas en Decisiones emitidas por ese Centro, se tendrá en cuenta dicha doctrina cuando los puntos examinados ante OMI coincidan con los de la regulación española. Lógicamente también se tendrán en cuenta, y con mayor fundamento todavía, las Resoluciones producidas en otros litigios resueltos por Expertos designados por otros proveedores de servicios de solución extrajudicial de conflictos españoles acreditados por Red.es y que aplican la regulación española.

Segundo.-Requisitos que determinan el carácter especulativo o abusivo de un nombre de dominio.-

La disposición adicional única del Plan Nacional establece que deberá otorgarse “una protección eficaz frente al registro de nombres de de carácter especulativo o abusivo. A continuación el mismo precepto, reiterado en el artículo 2 del Reglamento, concreta que para que el registro del nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo deben concurrir cumulativamente, y no alternativamente, los tres siguientes requisitos:

- 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.
- Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio
- Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala i.e.

Tercero.-Derechos previos.-

La disposición adicional única del Plan Nacional y el artículo 2 del Reglamento, proporcionan el concepto de lo que son derechos previos, con el fin de establecer la existencia o inexistencia de los derechos que el demandante alegue sobre el nombre de dominio en litigio. A este respecto, según el artículo 2 del Reglamento se entenderá por “derechos previos”:

- 1) *Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.*
- 2) *Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos o figuras del espectáculo o el deporte.*
- 3) *Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones públicas y organismos públicos españoles.*

En el presente procedimiento el presunto derecho previo sería una marca. En efecto, la demandante alega que tiene un derecho previo porque el demandado registra el nombre de dominio “almuplazaddd.es” con posterioridad a la concesión de la marca de la demandante. Frente a esta argumentación en la contestación a la demanda se afirma que el nombre de dominio fue registrado el 15 de mayo de 2007 antes de la fecha de concesión de la marca a la demandante por la OEPM el 25 de mayo de 2007

A la vista de los hechos probados, parece claro que efectivamente lleva razón el demandado cuando afirma que la fecha de registro del nombre de dominio es anterior a la fecha de concesión de la marca a la demandante. Sin embargo, este simple dato cronológico no es suficiente para negar la existencia de derechos previos de la demandante sobre la marca “almuplaza ddd”. Y mucho menos



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

justifica que el demandado sostenga que dispone de derechos previos sobre el nombre de dominio inscrito a su favor, “ya que posee derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio, con anterioridad a que la OEPM concediera la marca a su titular”.

En efecto, hay que tener en cuenta que se derivan derechos no sólo de la marca registrada, sino también de la marca que todavía no se ha registrado pero que ha sido solicitada y publicada. El derecho de marca en toda su plenitud sólo podrá hacerse valer frente a terceros a partir del momento en que se publica la concesión de la marca. Pero antes de que se produzca el acto formal de concesión y la posterior publicación de la misma, la simple solicitud de marca ya genera unas expectativas que merecen protección, aunque dicha protección no tenga la misma intensidad que la que surge una vez efectuado el registro. La doctrina (FERNANDEZ-NOVOA, *Tratado sobre derecho de marcas*, 2ª ed., Marcial Pons, Madrid 2004, p. 449-450) llega a sostener que la solicitud de marca genera un bien inmaterial, que puede ser objeto de diversos negocios jurídicos. Lo característica de este bien inmaterial es que tiene una vida efímera, porque o bien se transforma en una marca registrada o se extingue definitivamente si por cualquier razón no llega a producirse el registro. A tenor del artículo 38.1 de la Ley de marcas española:

la solicitud de registro de marca confiere a su titular, desde la fecha de su publicación, una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, si un tercero hubiere llevado a cabo, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la concesión, un uso de la marca que después de ese período quedaría prohibido”.

En el presente caso, la solicitud de la marca “almuplaza ddd” de la demandante fue publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial el 1 de marzo de 2007, y por lo tanto con anterioridad al 15 de mayo de 2007 fecha en que se produce el registro del nombre de dominio “almuplazaddd.es” por parte del demandado. En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 38.1 de la Ley de marcas española, a partir del día 1 de marzo de 2007 en que se publica la solicitud de la marca “almuplaza ddd”, el demandado no podría registrar como nombre de dominio el signo “almuplazaddd.es” porque tampoco podría proceder a dicho registro una vez efectuada la publicación del registro de dicho signo como marca, es decir, a partir del 16 de junio de 2007. En consecuencia hay que sostener que la demandante tiene un derecho previo sobre el signo “almuplaza ddd” que impide que sea registrado como nombre de dominio por cualquier tercero. Y conviene subrayar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley de marcas española la demandante está perfectamente legitimada para reclamar la consideración como derecho previo de su solicitud de la marca “almuplaza ddd”, porque está procediendo a efectuar dicha reclamación y a solicitar la transferencia del nombre de dominio idéntico a su marca después de la fecha en que se publicó la concesión del registro de marca, que fue el 16 de junio de 2007.

No cabe desvirtuar la existencia de dicho derecho previo con el argumento de que el artículo 2 del Reglamento sólo habla de “marcas registradas” y cuando se produce el registro del nombre de dominio “almuplazaddd.es” todavía no estaba registrada la marca “almuplaza ddd”. Cuando el Reglamento habla de marcas registradas en realidad está aludiendo simplemente a marcas, aunque con evidente incorrección técnica aluda a “marcas registradas”. No sería razonable, que se ignorase la protección que merece la marca simplemente solicitada y publicada, pero todavía no registrada, así como la protección que disfrutaban en el Derecho español las marcas “notoriamente conocidas” aunque no estén registradas (véase por todos en la doctrina FERNANDEZ-NOVOA, *Tratado cit.*, p. 91-92) Pero aunque se quisiera insistir en el argumento literalista de que el artículo 2 del Reglamento sólo alude a “marcas registradas”, la existencia de un derecho previo de la demandante sería igualmente clara y se apoyaría en la existencia previa de “otros derechos de propiedad industrial protegidos en España”, como sería el derecho sobre la marca solicitada y publicada pero aun no registrada.

En definitiva, existiendo derechos previos en el sentido del Reglamento de los que resulta titular la demandante, procede analizar si se cumplen los demás requisitos para que pueda considerarse abusivo o especulativo el registro del nombre de dominio y , por lo tanto, para que pueda prosperar la demanda.



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

Cuarto.-Identidad o confusión hasta el punto de causar confusión.

El primer requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro de nombre de dominio de carácter abusivo o especulativo, es que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer derechos previos”.

Debido a los condicionamientos técnicos de los nombres de dominio, la comparación entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel. Asimismo, también debe dejarse al margen los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que en los nombres de dominio es imposible la existencia de estos elementos. Y tampoco parece relevante que el nombre de dominio sea en minúsculas mientras que la marca reproducida figura en mayúsculas.

Partiendo de estas premisas, el Experto que suscribe considera que existe identidad entre la marca “almuplaza ddd”, sobre la que el demandante tiene derechos previos, y el nombre de dominio “almuplazaddd.es” registrado por el demandado. La adición del sufijo “.es” y la unión de las tres “d” con “almuplaza” por ser elementos sin capacidad distintiva deben excluirse de la confrontación entre ambos signos (en el mismo sentido por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 15 de julio de 2004, en EDJ 2004/13780). Sin asomo de duda puede afirmarse la identidad entre los signos, identidad que el propio demandado reconoce en la contestación a la demanda (Contestación a la demanda, II, b, párrafo primero).

En consecuencia, debe considerarse cumplido el primer requisito fijado en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo.

Quinto.-Ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado.

El segundo requisito para la existencia de un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto de dicho nombre de dominio. El artículo 13 b) vii del Reglamento exige que en la demanda se incluya la argumentación de los motivos por los que se considera abusiva o especulativa un registro, y que se aporte cualquier prueba en este sentido. Pero esta prueba negativa del interés legítimo del demandado impuesta al demandante constituye una auténtica *probatio diabolica* de cumplimiento prácticamente imposible. Por eso se viene considerando suficiente que el demandante aporte indicios que demuestren que el demandado carece de derechos o intereses legítimos. Corresponderá al demandado, en la contestación a la demanda, probar que posee derechos o intereses legítimos para el registro del nombre de dominio, y así se desprende de lo dispuesto en el artículo 16, b v) del Reglamento.

Pues bien, la demandante menciona como indicios de que el demandado carece de derechos o intereses legítimos el hecho de que la denominación registrada como nombre de dominio no tiene nada que ver con el apellido del demandado ni de su representante, y que no existe ningún signo “almuplaza” u otro semejante registrado en la OEPM o en el Registro Mercantil. Alega además, lo que parece un indicio relevante de la falta de interés legítimo del demandado y de la existencia de otros motivos espurios para el registro del nombre de dominio, a saber que la demandante y el demandado son “hermanos consanguíneos con diferencias irreconciliables constantes”.

En la contestación a la demanda, el demandado afirma que tiene interés legítimo en el registro del nombre de dominio porque tiene derechos previos sobre la denominación “almuplaza ddd”. En opinión del demandado “haciendo un desglose de la denominación, los primeros cuatro fonemas (ALMU) se refieren al apellido ALMUEDO y no debemos olvidar que mi mandante....además de ostentar dicho apellido, tiene derechos anteriores de registro de marca sobre la marca 1.307.265 denominada CASA ALMUEDO, CAEH....”. Y añade: “analizando la marca titularidad de esta parte, se observa cómo el apellido ALMUEDO , configura el elemento identificativo principal...”.



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

A juicio de este Experto los argumentos del demandado son totalmente insuficientes para demostrar la existencia de derecho o interés legítimo en el registro. Por el contrario vienen a reforzar el convencimiento de que carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio “almuplazadd”. En primer lugar, hay que señalar que es insuficiente e improcedente alegar, implícita o explícitamente, como hace el demandado en la contestación a la demanda (Contestación II, a, párrafo 3º) que se posee interés legítimo por el simple hecho de que el nombre de dominio se encuentre vacante o libre. En este sentido se ha pronunciado por ejemplo, la resolución de la OMPI de 14 de junio de 2006 en el caso “*Sindic de Greuges de Catalunya Vs. Luis Troyano* (OMPI D2006-0374).

En segundo término la argumentación del demandado de que las cuatro primeras letras de la denominación “almuplazadd” se refieren a su apellido es poco creíble y en todo caso carece de trascendencia porque no constituye ningún elemento destacable contemplado el signo en su conjunto. Y la mención de derechos previos sobre su marca CASA ALMUEDO, CAEH es absolutamente irrelevante para el caso que nos ocupa, pues no guarda ninguna similitud como “almuplazadd”. Más aún, para confirmar su falta de interés legítimo, habría que preguntarse por qué no ha registrado como nombre de dominio “casaalmuedo” que sí podría apoyarse con rigor en el derecho previo sobre la marca CASA ALMUEDO CAEH.

En definitiva, este experto estima que, a la vista del expediente, el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio “almuplazadd.es”, y por tanto considera cumplido el segundo requisito establecido en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo.

Sexto.-Registro o uso del nombre de dominio de mala i.e.

A tenor del artículo 2 del Reglamento, el tercer requisito que ha de concurrir para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar y usar el nombre de dominio litigioso ha de ser probada por el demandante (artículo 13 b, vii, 3 del Reglamento), que puede alegar a estos efectos todo cuanto estime conveniente o necesario. Sin embargo, dada que la mala fe es un elemento subjetivo interno de difícil prueba, sería suficiente aportar indicios de la existencia de mala fe. Incumbe, pues, al demandado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16, b,v) del Reglamento, aportar evidencias de la buena fe. Para simplificar y facilitar estas pruebas, el artículo 2 del Reglamento enumera diversas hipótesis en las que se entenderá probada la existencia de mala fe en el registro o en el uso del nombre de dominio.

A juicio de la demandante, existe mala fe porque el demandado ha registrado el nombre de dominio “almuplazadd.es” para impedir que la demandante, titular de la marca registrada “almuplaza ddd” utilice este mismo signo como nombre de dominio. Por su parte, el demandado en la contestación a la demanda rechaza que haya actuado con mala fe, y se limita a negar que se haya producido alguno de los supuestos que enumera el artículo 2 del Reglamento.

Pues bien, a la vista del expediente y de las alegaciones de las partes, el Experto que suscribe estima que ha existido mala fe en el registro, porque el demandado lo ha realizado con el fin de impedir que la demandante pudiera utilizar como nombre de dominio su marca “almuplaza ddd”. A esta conclusión hay que llegar por las siguientes razones

En primer lugar el demandado conocía la existencia de la marca “almuplaza ddd” porque la solicitud de la misma se publicó el 1 de marzo de marzo de 2007, con bastante antelación por tanto al 15 de mayo de 2007 en que se procedió al registro del nombre de dominio “almuplazadd.es”.

Hay que presumir que el demandado conocía la marca “almuplaza ddd” porque se publicó en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de la OEPM y porque la demandante es un competidor que actúa



[Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial]

en el mismo sector de desinfección, desinsectación, y desratización. Además, es razonable pensar que dados los litigios que habían enfrentado a ambas partes se haría un seguimiento detallado del competidor con el que se estaba enfrentado.

En segundo término, hay que concluir que el demandado ha registrado el nombre de dominio "almuplazaddd.es" con el fin de impedir que la demandante titular de la marca "almuplaza ddd" pueda utilizarla como nombre de dominio, partiendo de la premisa de que ambos llevan a cabo idéntica actividad económica. La mala fe es patente porque la denominación "almuplaza" es una denominación de fantasía, que como aclara la demandada está compuesta por las cuatro primeras letras de su apellido junto con el apellido de su cónyuge (PLAZA). No es creíble que el demandado haya escogido por azar esa denominación de fantasía, pues aun aceptando que quisiera emplear también las cuatro primeras de su apellido podría unir las con cualquier otra palabra y no precisamente con PLAZA. Incluso, como dijimos antes, lo que cabría esperar es que utilizara el nombre de dominio "casaalmuedo" u otro semejante que estaría vinculado a su marca CASA ALMUEDO. Sin embargo no ha procedido de esta forma, y por tanto cabe concluir que el demandado actuó de mala fe porque impidió que la demandante utilizara los derechos derivados de la publicación de su solicitud de marca y de su posterior registro. Pero además, aunque este experto carece de datos y pruebas al respecto y no se han aportado en el expediente, también cabría pensar en que el registro se hace para mantener abierta la posibilidad de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web, creando no sólo la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la demandante sino incluso generándola.

En definitiva, también se cumple el tercer requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro de carácter abusivo o especulativo de un nombre de dominio.

Por todas las razones hasta aquí expuestas, y sin entrar en otras cuestiones que se plantean en la demanda, como la eventual deslealtad del demandado para cuya resolución carece de competencia este Experto, respetando lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento y en el artículo 19 de las Normas de Procedimiento de AUTOCONTROL

RESUELVO

Estimar la demanda presentada por A.A.M. contra M.A.M. en relación con el nombre de dominio "almuplazaddd.es", y en consecuencia ordenar la transferencia del nombre de dominio "almuplazaddd.es" a la demandante A.A.M.

Así lo firmo en Santiago de Compostela a 10 de abril de 2008

JOSE ANTONIO GÓMEZ SEGADE
Experto Único