

**Litigio: Sport & Health Import Ltd. contra Miguel Angel Sánchez Suárez**

**Nombre de dominio en litigio: nutrieuropa.es**

En Santiago de Compostela, a 21 de marzo de 2012

JOSE ANTONIO GOMEZ SEGADE, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (en lo sucesivo AUTOCONTROL), para la resolución de la demanda formulada por Sport & Health Import Ltd. (en lo sucesivo S&H) contra M. A. S. S. (en lo sucesivo MASS), en relación con el nombre de dominio “nutrieuropa.es”, tras la recepción del expediente el día 13 de marzo de 2012 y después de haber realizado la pertinente declaración de imparcialidad e independencia en relación con las partes del presente litigio, en el plazo reglamentariamente establecido de 10 días hábiles (que a tenor del artículo 6 de las Normas de Autocontrol no incluyen festivos, sábados ni domingos) dicta la siguiente

**RESOLUCION**

**I.-ANTECEDENTES DE HECHO**

**Primero.- Presentación de la demanda.**

Mediante escrito de de 9 de enero de 2012, a través de su representante D. Manuel Garrido Osuna, S&H formuló ante AUTOCONTROL demanda de procedimiento de resolución extrajudicial de conflicto sobre nombre de dominio frente a MASS solicitando al experto que resulte designado que se ordene la transferencia del nombre de dominio “nutrieuropa.es”.

**Segundo.- Alegaciones de la demandante.**

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

***\*) Nombres de dominio objeto de la conflicto***

*Nutrieuropa.es*

***\*) Descripción de los derechos previos del demandado***

*La marca se encuentra registrada en la OEPM, con número de Expediente M 2964561*

*Los productos y servicios para los cuales se registró son:*

*SERVICIOS DE VENTA AL POR MENOR Y MAYOR EN COMERCIO Y A TRAVES DE REDES MUNDIALES DE INFORMATICA DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN DEPORTIVA, MAQUINAS MUSCULACION; INFORMACION Y ASESORAMIENTO COMERCIALES AL CONSUMIDOR.*

*Los mismos para los que esta haciendo uso el demandado*

**\* Exposición argumentada pretensiones demandante**

*Nuestra intención es adquirir el dominio, ya que posiblemente esta siendo utilizado para la venta de productos de dudosa procedencia y dudosa legitimidad, se puede observar en la el portal, que no aparece ningún tipo de contacto, ya sea por mail, teléfono o fax.*

*No aparece ninguna Empresa o persona física como responsable.*

*No cumple las leyes mínimas de protección de datos*

*Estos hechos están haciendo un daño enorme a nuestra marca, perdiendo credibilidad día tras día ante los consumidores*

*El demandado se esta enriqueciendo usando el nombre de nuestra marca y ensuciando el mismo*

Como anexos a la demanda se acompañan tres documentos.

En primer lugar, el título de registro de la marca mixta 2.964561 Nutrieuropa en la clase 35 a favor de SPORT & HEALTH IMPORT LTD. La solicitud de marca se presentó el 19 de enero de 2011, y la concesión se produjo el 8 de junio de 2011.

En segundo lugar, la escritura de constitución (Memorandum of Association) y los estatutos (Articles of Association) de la sociedad maltesa SPORT & HEALTH IMPORT LTD, constituida el 6 de julio de 2009 en Malta, domiciliada también en Malta y registrada en el Registro de sociedades de Malta el 7 de julio de 2009 con el número C47220.

En tercer lugar, la Declaración censal, en la que se solicita el número de identificación fiscal para S&H presentada el 28 de septiembre de 2009.

**Tercero.- 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 al demandado.

El Director General de AUTOCONTROL, designó D. José Antonio Gómez Segade como Experto único, recibiendo la "Declaración de aceptación e imparcialidad" 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 12 de marzo de 2012, 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.

En relación con lo dispuesto en el artículo 18 a) de las Normas de Procedimiento de AUTOCONTROL, el Experto que suscribe considera admisibles los documentos y restantes pruebas presentadas por las partes. No considera necesario ejercitar ninguna de las facultades que se le reconocen en las letras b), c) y d) del artículo 18 las Normas de Procedimiento de AUTOCONTROL.

**Cuarto. Alegaciones de la demandada.**

En tiempo y forma oportunos, MASS presentó un escrito de alegaciones, en el que en síntesis señala lo siguiente:

Primero: que es legítimo titular del nombre de dominio Nutrieuropa.es que fue registrado el 13 de enero de 2006.

Segundo: que realiza un uso comercial lícito del nombre de dominio Nutrieuropa.es, que ha redirigido al nombre de dominio “Nutrieuropa.com” registrado el 4 de noviembre de 2005.

Tercero: que los registros de “Nutrieuropa.com” y “Nutrieuropa.es” son anteriores al registro de la marca Nutrieuropa por la demandante.

Cuarto: que considera “calumniosos e injuriantes” los argumentos de la demandante de que comercializa productos de dudosa legalidad o que no existe contacto por mail. Y en este sentido puntualiza que desde 2007 existe en su página Web un formulario que permite contactar a cualquier.

Quinto: que la intención de la demandante S&H es “dañar de mala fe y prueba de ello es la intención de pretender apropiarse del dominio **nutrieuropa.es** registrado desde el 13/01/2006, fecha muy anterior a su registro de mala fe como marca 24-06-2011”

Sexto: que el logotipo o imagen distintiva de su Web ha sido indebidamente “robada” por S&H para incluirla en la solicitud de la marca mixta “Nutrieuropa” presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marca.

Séptimo: que sus abogados solicitarán la nulidad de ese registro de marca “por una apropiación claramente de mala fe”.

Como anexos a la demanda se acompañan diversos documentos.

En primer lugar, diversas capturas de pantalla en las que aparece la página Web de “nutrieuropa.es” con sus correspondientes logotipos.

En segundo lugar, la declaración censal de alta en la Agencia Tributaria para su actividad comercial de venta al por menor de artículos para deporte en Internet, de 2 de enero de 2007.

En tercer lugar, alta en la Seguridad social para la actividad comercial de comercio al por menor de 1 de enero de 2007.

En cuarto lugar, presupuestos de desarrollo de una página Web con una imagen corporativa para el dominio nutrieuropa.es, elaborados por la empresa SYNC Intertainment S.L.

## **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 abreviadamente en esta Resolución "las Normas de AUTOCONTROL"), aprobadas por AUTOCONTROL como proveedor de servicios de solución extrajudicial de conflictos acreditado por Red.es, al que ha acudido la 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 que aplica las reglas del ICANN, y dado que ya existe una amplia doctrina contenida en Decisiones emitidas por ese Centro, se tendrá en cuenta dicha doctrina cuando los puntos examinados ante OMPI 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.-Hechos probados.-**

A la vista de las alegaciones formuladas por las partes y de las comprobaciones realizadas por el experto, se consideran hechos probados:

Primero: que S&H es una sociedad maltesa constituida el 6 de julio de 2009.

Segundo: que S&H es titular de la marca mixta "nutrieuropa" solicitada el 19 de enero de 2011, y registrada en la OEPM el 8 de junio de 2011 con el número 2.964.561.

Tercero: que el elemento gráfico de la marca mixta núm. 2.964.561, de la que es titular H&H coincide con el logotipo o imagen corporativa que se emplea en la página Web de MASS desde 2010.

Cuarto: que MASS desde el 13 de enero de 2006 es titular del nombre de dominio "nutrieuropa.es".

Quinto: que el menos desde enero de 2007 MASS viene desarrollando una actividad de comercio al por menor por Internet a través de la página Web de "nutrieuropa.es".

### **Tercero.-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, 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 fe.

**Cuarto.- Inexistencia de Derechos previos de la demandante: registro del nombre de dominio anterior al registro de la marca en conflicto.**

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.*

Pues bien, cuando el demandante alega como derecho previo una marca, y resulta que el nombre de dominio es anterior a la marca, como sucede en el presente caso, parece claro que no cabe hablar de carácter especulativo o abusivo del registro del nombre de dominio. No existe ningún derecho previo de S&H porque MASS registró el nombre de dominio “nutrieuropa.es” varios años antes de que se procediera a la solicitud y registro de la marca mixta española “Nutrieuropa”.

Al no concurrir el primer requisito de los tres señalados en el artículo 2 del Reglamento ya existiría base suficiente para desestimar la demanda, pues los tres requisitos señalados tienen que concurrir cumulativamente y no alternativamente. Por eso, como se ha señalado en diversas decisiones del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, por regla general hay que entender que el registro del nombre de dominio con anterioridad al registro de una marca con la que entra o podría entrar en conflicto, siempre se realiza de buena fe (véase, por ejemplo, en este sentido la Decisión *MediaSpan Group, Inc. v. Raghavan Rajagopalan*, de 20 de febrero de 2006 [ Caso D2005-1282] ).

**Quinto.-Inexistencia de registro o uso del nombre de dominio de mala fe.**

Puede haber casos en los que, a pesar de que el registro del nombre de dominio sea anterior al registro de la marca y por tanto no existan derechos previos, pueda afirmarse la existencia de un registro o uso del nombre de dominio de mala fe. Dado que la mala fe es un elemento subjetivo interno de difícil prueba, sería suficiente aportar indicios de la existencia de mala 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.

Pues bien, la demandante no menciona ninguno de los indicios de mala fe enumerados por el artículo 2 del Reglamento , pues resulta irrelevante a estos efectos señalar que “ *posiblemente esta siendo utilizado para la venta de productos de dudosa procedencia y dudosa legitimidad*”. En el presente caso, por otro lado, resulta evidente que no ha existido un registro o uso abusivo del nombre de dominio “nutrieuropa” por parte del demandado MASS, porque cuando se registra el nombre de dominio ni siquiera existía la sociedad S&H, que se constituye más de dos años después de la fecha de registro del nombre de dominio. Por otro lado, aparece probado que el demandado, no sólo tenía derecho sobre el nombre de dominio, registrado a su nombre, sino que lo ha usado efectivamente realizando la actividad económica de venta al por menor por Internet.

A la vista de los hechos probados y de las alegaciones de las partes, podríamos estar ante una hipótesis de lo que cabría denominar como “ciberpiratería inversa de nombre de dominio” por parte de la demandante (*reverse domain name hijacking*), a la que el demandado califica como “robo”. Pero no cabe en el marco del presente procedimiento entrar a analizar esta posibilidad y sus eventuales consecuencias. Ni lo ha solicitado el demandado, ni aunque lo hubiera solicitado podría entrar el Experto, porque el Reglamento no contiene una regla habilitante a tal efecto como la que figura en el artículo 15.e) de las Reglas de ICANN que aplica el Centro de Mediación y Arbitraje de la OMPI en los conflictos sobre nombres de dominio.

Por todas las razones hasta aquí expuestas, respetando lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento y en el artículo 19 de las Normas de Procedimiento de AUTOCONTROL

## **RESUELVO**

**Desestimar la demanda presentada por SPORT & HEALTH Import Ltd. contra D. M. Á. S. S. en relación con el nombre de dominio “Nutrieuropa.es”.**

Así lo firmo en Santiago de Compostela a 21 de marzo de 2012

JOSE ANTONIO GÓMEZ SEGADÉ  
Experto Único