

RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTO SOBRE NOMBRE DE DOMINIO “.ES”.

“MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.” vs. “J. A. W. C.” (meizu.es / meizu.com.es)

En la villa de Madrid, a 27 de agosto de 2014, Eduardo Galán Corona, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) para la resolución de la demanda formulada por “MEIZU TECNOLOGIA Co., LTD.” (en adelante, denominada “MEIZU” contra Don J. A. W. C.”, en relación con los nombres de dominio “meizu.es” y “meizu.com.es”, dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- Mediante escrito de fecha 12 de junio de 2014, “MEIZU” formuló ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (en adelante, AUTOCONTROL) demanda de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código “.es” contra Don J. A. W. C., solicitando que por el Experto que se designe sea dictada resolución acordando la transferencia de los nombres de dominio “meizu.es” y “meizu.com.es” a la demandante ““MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.”.

2.- En su demanda “MEIZU” expone:

A) “MEIZU.” es una empresa constituida y existente bajo las leyes de la República Popular China, cuya oficina principal radica en el Meizu Tech Edificio., Tecnología e Innovación de la Costa, Tangjia Bay, Zhuhai 519085, Guangdong, República Popular China

B) “MEIZU” es titular del nombre de dominio “meizu.com” registrado con fecha 31 de octubre de 2002.

C) “MEIZU” solicitó y obtuvo con fecha 3 de octubre de 2006 la marca internacional Meizu, con extensión territorial a España.

D) MEIZU” desde el año 2007 utiliza dicho vocablo como logotipo de la empresa

E) El demandado conocía la pertenencia a MEIZU de la marca por ésta registrada y del sitio web “meizu.com”

F) El demandado registró en fechas 23 de marzo de 2010 y 3 de septiembre de 2013 los nombres de dominio “meizu.es” y “meizu.com.es”, respectivamente.

G) En la página del demandado “meizu.es” se ofertaban productos de telefonía de la marca “Meizu”.

H) Los correos electrónicos intercambiados por el demandado con empleados de MEIZU ponen de relieve el conocimiento de aquél de los derechos de MEIZU sobre dicho término.

3.- Presentada la demanda ante la Secretaría de Autocontrol, cumpliendo los requisitos exigidos por las “Normas de procedimiento para la resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”)” (en adelante, Normas de procedimiento) aprobadas por Autocontrol, se envió la misma al demandado, Don J. A. W. C., que rehusó su recepción. Igualmente se remitió correo electrónico a la dirección del demandado que aparece en “Whois” y en la demanda formulada, sin que conste confirmación de lectura del mismo.

4.- Para la resolución del conflicto el Director General de Autocontrol propuso como Experto a Don Eduardo Galán Corona, procediéndose, tras la aceptación de éste, a su nombramiento, que se ha realizado, a juicio de este Experto, de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de las Normas de Procedimiento.

II.- Fundamentos de Derecho.

1.- Para dar respuesta a la pretensión deducida por la demandante, es decir, que se dicte una resolución por la que los nombres de dominio “meizu.es” y “meizu.com.es” sean transferidos a la demandante “MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.”, es preciso partir de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, cuya Disposición Adicional Sexta, en su apartado cinco, prevé el establecimiento en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet de *“mecanismos apropiados para prevenir el registro abusivo o especulativo de nombres de dominio, el aprovechamiento indebido de términos de significado genérico o topónimos y, en general, para prevenir los conflictos que se pudieran derivar de la asignación de nombres de dominio”*. En cumplimiento de esta norma, la Disposición Adicional Única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo de 2005, señala que *“la autoridad de asignación establecerá un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio en relación con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles. Este sistema de resolución extrajudicial de conflictos se basará en los siguientes principios. a) Deberá proporcionar una protección eficaz frente al registro de nombres de carácter especulativo o abusivo, en especial cuando el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que exista algún derecho previo de los citados en el párrafo anterior. b) Se entenderá que existe un registro especulativo o abusivo cuando el titular del dominio haya registrado el mismo careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión y haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe”*.

En desarrollo de la transcrita Disposición Adicional Única el Director General de la Entidad Pública Empresarial “Red.es” dictó la Instrucción de 7 de noviembre de 2005 (en adelante, el Reglamento), que constituye la referencia normativa básica para la resolución del presente conflicto.

Consecuentemente, el experto ha de resolver la contienda planteada con apoyo en:

- las manifestaciones 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
- el “Reglamento de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombre de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“es”)”, aprobado por Instrucción del Director General de la entidad Pública empresarial “red.es” (el Reglamento)
- las Normas de Procedimiento dictadas por Autocontrol

-los principios y leyes del Derecho español, entre otras, las disposiciones de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

Todas estas normas han de complementarse con la amplia doctrina emanada en la materia del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y de las Resoluciones dictadas en litigios resueltos por Expertos designados por Autocontrol y otros proveedores de servicios de solución extrajudicial de conflictos acreditados por “Red.es” con aplicación de la normativa española.

2.- En primer lugar, procede determinar si en las partes del litigio concurre la necesaria legitimación. A estos efectos, debe afirmarse que la demandante ostenta legitimación activa para el ejercicio de la acción objeto de la presente demanda. Si la legitimación supone la existencia de una relación entre las partes de la contienda y el objeto de la misma, de modo que la resolución de ésta incide directamente en la esfera jurídica de las partes afectando a sus intereses legítimos, es obvio que “MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.” posee legitimación activa. Esta ve inequívocamente afectados sus intereses por los nombres de dominio impugnados que colisionan con el derecho que ostenta sobre la marca de que es titular y consecuentemente ostenta el interés legítimo exigido por el artículo 12 de las Normas de Procedimiento en relación con la pretensión deducida en la demanda.

También ostenta legitimación pasiva el demandado, Don J. A. W. C., en su condición de titular registral actual de los nombres de dominio, cuya transferencia se insta.

Asimismo y con carácter previo, es preciso reseñar que la falta de contestación del demandado a la demanda planteada, dada la correcta notificación efectuada de ésta, no supone una automática asunción por este Experto de las tesis de la parte actora, sino que habrá de resolver a la vista de las alegaciones y prueba aportada por ésta, extrayendo las oportunas consecuencias de las mismas y del conjunto de circunstancias de que tiene constancia el propio Experto, entre las que se halla el acceso a la página web del nombre de dominio impugnado. Todo ello sin olvidar que la carga de la prueba recae sobre el demandante y sin perjuicio de que los elementos probatorios facilitados no se vean contradichos por la inexistente contestación del demandado.

En este sentido, y con apoyo en resoluciones emanadas en el seno de la OMPI, se manifiestan, entre otras, las resoluciones dictadas por expertos designados por Autocontrol con fechas 10 de mayo de 2010 (*Toyota España, S.L.U. vs. A.F.W.*) y 24 de enero de 2011 (*Fuencampo XXI, s.l. c. JUMOSOL Fruits, S.L.*).

3.- La ya citada Disposición Adicional Única de la Orden ITC/1542/2005 dispone que el sistema de resolución extrajudicial de conflictos relativos a nombres de dominio *“deberá proporcionar una protección eficaz frente al registro de nombres de carácter especulativo o abusivo, en especial, cuando el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que exista algún derecho previo de los citados en el párrafo anterior”*, entendiendo la aludida norma que *“existe un registro especulativo o abusivo cuando el titular del dominio haya registrado el mismo careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión y haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe”*.

Desarrollados estos principios en el artículo 2 del Reglamento, resulta que la existencia de un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio (y, consecuentemente, la eventual estimación de la demanda interpuesta en punto a la pretensión de transferencia de los nombres de dominio en cuestión) tendrá lugar cuando concurren los siguientes requisitos:

a) la posesión por el demandante de algún derecho previo de los enumerados en el párrafo primero de la expresada Disposición adicional y en el artículo 2 del Reglamento sobre un término coincidente o similar con el nombre de dominio.

b) el nombre de dominio registrado por el demandado es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos.

c) el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y

d) el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

4.- En consecuencia, es preciso, en primer lugar, establecer, a la luz de la documentación aportada con la demanda y con la contestación a la misma, si la hubiere, si ha quedado acreditado que la demandante posee los necesarios Derechos Previos sobre un término coincidente o similar con el nombre de dominio. La actora, con una redacción de su demanda que no siempre presenta la debida claridad, invoca su titularidad de *la” marca “Meizu”, Meizu” en España*”, remitiéndose a documentación adjunta a la misma, en particular a una certificación expedida por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la que resulta que con fecha 3 de octubre de 2006 dicha Oficina registró a favor de la demandante la marca internacional nº 915146 (“MeiZu”), con extensión territorial a España. Dicha concesión, conforme información obtenida por este Experto mediante visita a la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), fue publicada en la Gaceta de la OMPI de Marcas internacionales nº 10 de

2007 y su concesión en España en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) de 1 de diciembre de 2007.

Asimismo, la demandante es titular de la marca mixta nº 3.051.099, (“Meizu”) solicitada el 5 de noviembre de 2012 y concedida el 19 de febrero de 2013.

A estos efectos, la lectura del art. 2 del Reglamento pone de relieve que los derechos previos relevantes en este contexto son: “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, y figuras del espectáculo o del deporte.* 3) *Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles*”.

Pues bien, dado que las marcas internacionales registradas, cuando así se solicite expresamente por su titular, extenderán sus efectos en España, conforme indica el art. 79 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, quedando equiparadas a marcas españolas y dada la fecha en que dicha marca internacional surte efectos en España, claramente anterior al registro de los nombres de dominio impugnados, resulta evidente que la demandante contaba con los necesarios Derechos Previos en relación a los nombres de dominio que motivan este procedimiento, pues se trata –como expresa el ya citado art. 2 del Reglamento- de “*marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidas en España*” .

Debe destacarse a estos efectos que, como ya se ha puesto de manifiesto en otros pronunciamientos relativos a nombres de dominio bajo el código “.es” (así, la resolución dictada en el seno de AUTOCONTROL de 9 de febrero de 2009 –LYCOS EUROPE N.V. vs. Don M.P.C.-) que el nombre de dominio registrado por la demandante no constituye derecho previo, dado el carácter cerrado de la enumeración contenida en el art. 2 del Reglamento, por lo que la titularidad del nombre de dominio “meizu.com” no es invocable a estos efectos.

5.- La siguiente cuestión a constatar es si los nombres de dominio cuestionados en el presente supuesto, “meizu.es” y “meizu.com.es”, son idénticos o similares hasta el punto de originar confusión con otro término sobre

el que la demandante ostenta los derechos previos antes mencionados, esto es, con la marca “MeiZu”, presente en los derechos previos antes relacionados.

Evidentemente, la respuesta ha de ser afirmativa. Comparando la marca internacional que extiende sus efectos a España (“MeiZu”) con los nombres de dominio impugnados (“meizu.es” y “meizu.com.es”) resulta evidente que la diferencia se sitúa en los sufijos “es” y “com.es” que acompañan a los nombres de dominio. Es obvio que dichos sufijos no pueden ser tenidos en cuenta a efectos de la consiguiente comparación, ya que los mismos constituyen una exigencia técnica legalmente impuesta y común a los nombres de dominio “.es”. Así lo han señalado numerosas resoluciones sobre nombres de dominio, emanadas tanto en el contexto OMPI (entre otras, las Decisiones D2001-0173 –“*Banco Rio de la Plata S.A v. Alejandro Razzotti*”-, D2002-0908 –“*Pans & Compañía Internacional S.L., Pansfood S.A. v. Eugenio Bonilla Garcia Caso S.L.-* y D2005-1139 –“*The Coca Cola Company v. Nelitalia S.L.-*), como en el marco de la resolución de conflictos sobre nombres de dominio bajo código de país “.es” y es de reseñar que esta misma es la conclusión presente, entre otras, en las resoluciones, dictadas por expertos designados por AUTOCONTROL, de fecha 30 de diciembre de 2008 (“*LYCOS EUROPE N.V. c. D.L.K.*” –caso “angelfire.es”-), 13 de febrero de 2009 (“*CEDERROTH IBÉRICA, S.A.U.*” c. *D. J. V. F.* -lecoterapia.es-), 29 de mayo de 2009 (“*VIAJES MARSANS, S.A. c. S. B.*” –“viajesmarsans.es”-).

6.- Para la existencia de un registro de nombre de dominio de carácter abusivo o especulativo es preciso, además de la concurrencia de los requisitos examinados en los dos apartados anteriores, que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado.

A estos efectos, ha de hacerse constar que Don J. A. W. C., que no ha contestado a la demanda, no ha acreditado en modo alguno la posesión de derechos o intereses legítimos que, eventualmente, pudieran justificar el registro de los nombres de dominio controvertidos. Tampoco de la documentación aportada en la demanda, ni de las pesquisas efectuadas por este Experto en su visita a la página web a donde remite el nombre de dominio que motiva este procedimiento, se ha podido inferir la existencia de derecho o interés legítimo alguno del demandado en relación al término “meizu”.

Es, pues, evidente que el demandado no ha acreditado, estando en su mano hacerlo, derecho o interés legítimo alguno que, en su caso, pudiera asistirle sobre los nombres de dominio reclamados, y también es evidente que no consta por otro conducto la existencia de tal derecho o interés legítimo, por

lo que concurre el tercer requisito exigido para la existencia de un registro de nombre de dominio de carácter abusivo o especulativo.

7.- El último de los requisitos exigidos para constatar la existencia de un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que los nombres de dominio hayan sido registrados o utilizados de mala fe, señalando con carácter ejemplificativo el artículo 2 del Reglamento que existe mala fe en el registro o uso del nombre de dominio, cuando: 1) *El Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio;* o 2) *El Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esa índole;* o 3) *El Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor;* o 4) *El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web;* o 5) *El Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante*

En el presente supuesto ha quedado acreditado:

i) que Don J. A. W. C. realizó el registro de los nombres de dominio impugnados con pleno conocimiento de la existencia de la mercantil “MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD” y de la actividad comercial desarrollada por ésta, como se pone de relieve en que dicho registro lo efectúa con posterioridad al envío el 4 de marzo de 2008 a la demandante de un correo electrónico en el que ya se manifiesta propietario de los nombres de dominio impugnados en este procedimiento (aun sin haber efectuado en ese momento su registro) y solicita ser admitido como distribuidor de productos de MEIZU.

ii) que MEIZU le hizo saber al demandado el derecho que ostentaba sobre los dominios registrados por éste (correo electrónico de 31 de marzo de 2014).

iii) que bajo el nombre de dominio “meizu.es”, el demandado publicitaba productos de la marca MeiZu”, dando así la impresión al público de estar vinculado a ésta como distribuidor de la misma

iv) que, evidentemente, el proceder del demandado, *al utilizar el nombre de dominio, pretende atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web*

Todo lo anterior pone de manifiesto la existencia la concurrencia de mala fe en el proceder del demandado, en particular y cuando menos, del comportamiento recogido en el número 4 (*“El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web”*) de la relación ejemplificativa contenida en el art. 2 del Reglamento.

Ha quedado, consecuentemente, acreditada la mala fe en que ha incurrido el demandado en el registro y uso de los nombres de dominio reclamados, cumpliéndose así el pertinente requisito para constatar la existencia de un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo.

Por lo expuesto, **RESUELVO**

1º.- Estimar la demanda presentada por “MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD” contra Don J. A. W. C. en relación con los nombres de dominio “meizu.es” y “meizu.com.es”.

2º.- Transferir a ““MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD” los nombres de dominio “meizu.es” y “meizu.com.es”.

Fdo.: Eduardo Galán Corona
Experto único