

En Madrid, a 9 de marzo de 2017, Anxo Tato Plaza, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por Wolverine World Wide, Inc., frente a D. L. P., en relación con el nombre de dominio hushpuppies.com.es, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- El 26 de octubre de 2016, Wolverine World Wide, Inc. (en lo sucesivo, Wolverine o la demandante, indistintamente) presentó demanda de recuperación del dominio hushpuppies.com.es frente a D. L. P.

2.- En su escrito de demanda, la demandante, una mercantil americana fundada a finales del siglo XIX, alega ser una referencia internacional en lo que respecta a la fabricación y comercialización de calzado, ropa y complementos, contando en la actualidad con una presencia global en más de 200 países y territorios.

3.- Asimismo, alega ser titular de las siguientes marcas:

- Marca de la Unión Europea número 000195297 (“Hush Puppies”, denominativa), solicitada el 1 de abril de 1996 y registrada el 19 de octubre de 1998 para las clases 1, 3, 5, 10, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 27 y 28 del nomenclátor internacional.
- Marca de la Unión Euroopea número 000195354 (“Hush Puppies”, denominativa), solicitada el 1 de abril de 1996 y registrada el 27 de

mayo de 1998 para productos de la clase 9 del nomenclátor internacional.

Para acreditar la titularidad y vigencia de estas marcas, la demandante aporta al procedimiento certificados de registro de las mismas obtenidos de la base de datos de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual.

4.- Alega la demandante que las marcas enunciadas en el apartado anterior son anteriores al registro, por parte del demandado, del dominio hushpuppies.com.es, el cual se produjo el 8 de agosto de 2016. Para acreditar este extremo, aporta al expediente extracto obtenido de la base de datos www.nic.es, en el que figuran los datos relativos al registro del dominio.

5.- Entiende la demandante que entre las marcas de las que es titular y el nombre de dominio objeto de procedimiento existe una identidad absoluta.

6.- Igualmente, alega que el demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio hushpuppies.com.es, afirmación ésta que funda en los siguientes hechos:

- El demandado no tiene licencia ni relación contractual alguna con la sociedad demandante que le permita utilizar las marcas Hush Puppies.
- El demandado, a través del dominio objeto de controversia, se limita a facilitar un mero parking sin contenido propio donde se muestran algunos links publicitarios que dirigen a páginas de terceros.
- El demandado no es titular de signo distintivo alguno que contenga la expresión “Hush Puppies” o ninguna otra similar, como así lo demuestran los resultados de la búsqueda realizada en la base de datos “TM View” que la demandante aporta al expediente.

7.- Por último, afirma la demandante que el nombre de dominio ha sido registrado y es usado de mala fe, toda vez que es usado para atraer deslealmente a través de engaños potenciales consumidores y tráfico en general a su página. Para fundar esta conclusión se apoya en los siguientes hechos y circunstancias:

- El demandado, a través del dominio objeto de controversia, se limita a facilitar un mero parking sin contenido propio donde se muestran algunos links publicitarios que dirigen a páginas de terceros, circunstancia que se acredita a través de un pantallazo de la página web a la que dirige el dominio.
- Dichos enlaces, a su vez, incorporan también referencias a las marcas registradas “Hush Puppies”.
- Al pinchar en dichos enlaces, se accede a otras webs donde, a su vez, se muestran ulteriores links a páginas webs de terceros, circunstancia ésta que se acredita de nuevo a través de los correspondientes pantallazos aportados por la demandante al procedimiento.
- En las páginas webs a las que dirigen estos últimos enlaces se ofrecen y comercializan productos que entran en competencia con los de la demandante. En algunas de las páginas webs, además, se comercializan productos falsificados.

8.- En atención a todo lo anterior, la demandante solicita que se dicte una resolución por la que le sea transferido el nombre de dominio hushpuppies.com.es.

9.- Traslada la demanda a D. L. P., éste contestó mediante correo electrónico remitido a la Secretaría de Autocontrol el 11 de noviembre de 2016. El contenido literal de este mensaje de correo electrónico era el siguiente: “Hola,

no sabía que este dominio se correspondiese con una marca registrada. Pueden ustedes quedarse el dominio”.

10.- En la medida en que el demandado aceptaba la demanda y la consiguiente transferencia del dominio, se produjo la suspensión de procedimiento para que se procediese a la transferencia del dominio en conflicto entre las partes.

11.- Mediante correo electrónico fechado a 21 de febrero de 2017, la demandante puso en conocimiento de la Secretaría de Autocontrol la imposibilidad de proceder a la transferencia del nombre de dominio objeto del procedimiento, debido a un problema con la identificación de D. L. P. A estos efectos, expone que, para que se produjera dicha transferencia, la entidad pública empresarial Red.es solicitaba que se firmase un documento identificativo con caracteres occidentales; y, si no se disponía de dicho documento, que se solicitase una traducción jurada del mismo y se adjuntasen ambos documentos. Asimismo, la demandante acredita que trasladó esta solicitud al demandado, ofreciéndose a asumir los gastos de la traducción jurada. Por último, aporta la demandante el correo electrónico remitido por D. L. P. el 9 de diciembre de 2016. En este correo electrónico, el demandado rechaza la solicitud de la demandante en los siguientes términos, que se transcriben literalmente: “Hola usted, ya cansado de esto. Si quieres te llevas el dominio y si quieres paras todo esta complicación (*sic*) y te lo transfiero. No hace falta que reclamar así (*sic*), yo lo quería dar pero no se puede. No quiero haser (*sic*) más cosas”.

12.- Como consecuencia de lo anterior, la demandante solicitaba la reanudación del procedimiento, reanudación que se produjo con el nombramiento de experto para su resolución el día 1 de marzo de 2016.

II.- Fundamentos de Derecho.

1.- Como es bien sabido, la finalidad fundamental perseguida por el sistema de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es) consiste en instaurar un sistema ágil y eficaz que permita hacer frente al registro especulativo o abusivo de aquellos nombres de dominio. Así se establece en el apartado cinco de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 34/2002, sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, conforme a la cual, “en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet se establecerán 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 puedan derivar de la asignación de nombres de dominio”. Por otra parte, idéntica finalidad u objetivo se reitera en la Disposición Adicional Única de la Orden Ministerial ITC/1542/2005, de 19 de mayo, por la que se aprueba el Plan Nacional de Nombres de dominio de Internet bajo el Código correspondiente a España, cuyo tenor literal es el siguiente: “Como complemento a este Plan y en los términos que permitan las disposiciones aplicables, 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”.

2.- El Plan Nacional de Nombres de dominio de Internet bajo el Código correspondiente a España, por lo demás, no se limita a enumerar los objetivos perseguidos a través del sistema de resolución extrajudicial de conflictos relativos a los nombres de dominio .es. Antes bien, también recoge una definición de lo que ha de entenderse por registro abusivo o especulativo. A estos efectos, la misma Disposición Adicional Única a la que hemos hecho referencia establece lo siguiente: “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”.

3.- El concepto de registro especulativo o abusivo recogido en el Plan Nacional, por otra parte, ha sido objeto de un amplio desarrollo a través del artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España. Establece aquel precepto que se entenderá que se ha producido un registro de carácter especulativo o abusivo, entre otros casos, cuando concurren los siguientes requisitos: a) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer derechos previos; b) El demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y c) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

4.- Conforme a lo expuesto, el primer presupuesto que debe analizarse a la hora de determinar si se ha producido un registro de carácter abusivo o especulativo de un nombre de dominio se refiere a la existencia de un riesgo de confusión entre el nombre de dominio objeto de litigio y otros términos sobre los que el demandante ostente derechos previos.

A estos efectos, el Reglamento de procedimiento para la resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España establece con claridad y precisión lo que ha de

entenderse por derechos previos. Así, el artículo 2 del Reglamento engloba dentro del concepto de “derechos previos” los siguientes: “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”.

En el caso que nos ocupa, debe afirmarse sin duda el concurso de este primer presupuesto para la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo.

En efecto, la demandante, a través de los documentos 3 y 4 aportados junto con su escrito de demanda, ha acreditado la titularidad y vigencia de las siguientes marcas:

- Marca de la Unión Europea número 000195297 (“Hush Puppies”, denominativa), solicitada el 1 de abril de 1996 y registrada el 19 de octubre de 1998 para las clases 1, 3, 5, 10, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 27 y 28 del nomenclátor internacional.
- Marca de la Unión Europea número 000195354 (“Hush Puppies”, denominativa), solicitada el 1 de abril de 1996 y registrada el 27 de mayo de 1998 para productos de la clase 9 del nomenclátor internacional.

Igualmente, también consta acreditado en el presente procedimiento (a través del documento número 1 aportado por la demandante junto con su escrito de demanda) que las marcas a las que acabamos de hacer referencia son previas al nombre de dominio en conflicto, toda vez que el registro de este último se produjo el 8 de agosto de 2016.

Por lo demás, resulta evidente que entre las marcas prioritarias de las que es titular la demandante y el nombre de dominio objeto de controversia existe una identidad plena y absoluta. A estos efectos, procede señalar que el nombre

de dominio reproduce íntegramente las marcas denominativas prioritarias de las que es titular la demandante, añadiéndoles simplemente los sufijos .com.es. Mas, como es evidente, y conforme a reiterada doctrina previa, la adición de estos sufijos en nada altera la plena identidad entre las marcas y el nombre de dominio. Como puso de manifiesto el experto D. Eduardo Galán Corona en su resolución de 27 de agosto de 2014, “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. -Iecoterapia.es-), 29 de mayo de 2009 (“VIAJES MARSANS, S.A. c. S. B.” –“viajesmarsans.es”-).”

Así pues, existe –insistimos- una identidad plena y absoluta entre el nombre de dominio que nos ocupa y las marcas denominativas prioritarias de las que es titular la demandante, por lo que ha de afirmarse que en el presente caso concurre el primer presupuesto que permite afirmar la existencia de un registro abusivo o especulativo.

5.- Por lo demás, sólo cabrá afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo si el demandado carece de cualquier derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio objeto de controversia.

Este segundo presupuesto o requisito concurre también en el caso que nos ocupa. Así lo ponen de manifiesto las siguientes circunstancias:

- El demandado no es titular de ninguna marca o signo distintivo que integre la denominación Hush Puppies o una denominación similar, tal y como lo ha acreditado la demandante a través del documento número 7 aportado al expediente, que refleja el resultado de la búsqueda realizada en la base de datos “TM View”.
- El demandado, según manifiesta la demandante sin que dicha afirmación haya sido negada ni contradicha por D. L. P., no mantiene ninguna relación contractual con Wolverine que le autorice para el uso de los signos distintivos “Hush Puppies”.
- En su contestación a la demanda, por último, el demandado no ha alegado (ni por supuesto acreditado) la existencia de derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en conflicto, limitándose a poner de manifiesto su desconocimiento o ignorancia de la existencia de las marcas de la demandante, y su disponibilidad para abandonar el dominio. Como ya pusimos de manifiesto en los antecedentes de hecho de la presente resolución, el tenor literal del correo electrónico remitido por el demandado para contestar a la demanda, con fecha 11 de noviembre de 2016, es el siguiente: “Hola, no sabía que este dominio se correspondiese con una marca registrada. Pueden ustedes quedarse el dominio”.

Las circunstancias hasta aquí descritas, valoradas en su conjunto, permiten concluir que en el caso que nos ocupa también concurre el segundo presupuesto para afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo, toda vez que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto del procedimiento.

6.- Finalmente, también puede afirmarse en el presente caso que el nombre de dominio ha sido registrado y es utilizado de mala fe.

Así, en lo que respecta al registro del nombre de dominio, debe hacerse constar que la denominación “Hush Puppies” es claramente una denominación de fantasía. A su vez, es un hecho notorio que las marcas “Hush Puppies” gozan de un elevado grado de conocimiento y popularidad entre el público de los

consumidores. Por consiguiente, no parece probable que el registro de un nombre de dominio coincidente íntegramente con dichas marcas de fantasía ampliamente conocidas pudiese obedecer a la mera casualidad o coincidencia.

Por otro lado, y en lo que respecta al uso que se está realizando del nombre de dominio, los distintos pantallazos aportados como documento 6 por la demandante permiten considerar acreditadas las siguientes circunstancias:

- El demandado, a través del dominio objeto de controversia, se limita a facilitar un mero parking sin contenido propio donde se muestran algunos links publicitarios.
- Dichos enlaces, a su vez, incorporan también referencias a las marcas registradas “Hush Puppies”. Así, algunos de los términos con los que se identifican dichos enlaces son los siguientes: “Hush Puppies Shoes”, “Hush Puppies Womens Boots”, “Hush Puppies mens sandals”, etc.
- Al pinchar en dichos enlaces, se accede a otras webs donde, a su vez, se muestran ulteriores links a páginas webs de terceros.
- En las páginas webs a las que dirigen estos últimos enlaces se ofrecen y comercializan productos que entran en competencia directa con los de la demandante.

Una vez más, las circunstancias hasta aquí enunciadas, valoradas en su conjunto, nos permiten concluir que en el presente caso el nombre de dominio ha sido registrado y es utilizado de mala fe.

En efecto, establece el artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España que puede afirmarse la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio cuando concurra –entre otras- la siguiente circunstancia: “Cuando 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”.

Éste es precisamente el caso que nos ocupa. El registro y posterior uso de un nombre de dominio (que coincide íntegramente con una marca de fantasía de la demandante ampliamente conocida) para su utilización en un parking con enlaces que a su vez también incorporan referencias a aquellas marcas y que dirigen a otros enlaces que remiten a páginas webs donde se comercializan productos competidores con los de la demandante, sólo puede perseguir el desvío hacia estas webs de usuarios potencialmente interesados en los productos de la demandante.

6.- Puesto que en el presente supuesto concurren todos los requisitos exigidos por el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España para poder afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo, procede estimar la demanda planteada y acceder a la petición de transferencia del nombre de dominio objeto de controversia planteada por la parte demandante.

Por las razones expuestas,

RESUELVO:

1.- Estimar la demanda formulada por Wolverine World Wide, Inc., frente a D. L. P., en relación con el nombre de dominio hushpuppies.com.es

2.- Ordenar la transferencia del nombre de dominio hushpuppies.com.es a la demandante, Wolverine World Wide Inc.