

DOMINIO “.ES”

RESOLUCIÓN



Demandante	M2 Beauté Cosmetics GmbH
Demandado	J.E.G.Y.
Dominio	m2beaute.es
Experto designado	Patricia Zabala Arroyo
Fecha de la resolución	21 de junio de 2024

En Madrid, a 21 de junio de 2024, Patricia Zabala Arroyo, experta designada por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) para la resolución de la demanda formulada por la mercantil M2 Beauté Cosmetics GmbH frente a J.E.G.Y., en relación con el nombre de dominio “m2beute.es”, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I. Antecedentes de hecho.

- Mediante escrito presentado ante la Secretaría de AUTOCONTROL, el 22 de abril 2024, la mercantil M2 Beauté Cosmetics GmbH. (en lo sucesivo, “**M2 Beauté**” o la “**Demandante**”) formuló demanda de reclamación del dominio <m2beute.es>, cuyo titular es una persona física cuyas iniciales son J.E.G.Y (en lo sucesivo, la “**Demandada**”).
- La Demandante alega que es titular, entre otras, de las siguientes marcas de la Unión Europea en vigor (en adelante, las “**Marcas M2 Beauté**”):

NÚMERO	TIPO	MARCA	FECHA DE SOLICITUD	FECHA DE REGISTRO	CLASES
1021348	Denominativa	M2Beauté	28/10/2009	28/10/2009	3, 5
1238070	Denominativa	M2Beauté The Researched Formula Beauty Brand	08/10/2014	08/10/2014	3, 5, 18, 44
15323413	Denominativa	M2Beauté Eyelash Activating Serum	12/04/2016	04/08/2016	3, 5, 44
15323471	Denominativa	M2Beauté Eyebrow Renewing Serum	12/04/2016	04/08/2016	3, 5, 44
15361264	Denominativa	M2Beauté Quick-Change Artists	22/04/2014	05/08/2016	3, 5, 21, 44

Para acreditar este extremo aporta copias de la información extraída de la base de datos de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés).

- Asimismo, la Demandante aporta información extraída de la base de datos “Nic.es”, de conformidad con la cual el titular del nombre de dominio <m2beaute.es> es J.E.G.Y, constando

como fecha de registro el 16 de diciembre de 2022.

4. Tal y como acredita la Demandante, al acceder al dominio <m2beaute.es>, éste redirige a su vez al dominio <daryakulikova.com>.
5. La Demandante explica y acredita que M2 Beauté es una empresa alemana dedicada a la cosmética de lujo que desarrolla productos innovadores. En concreto, la empresa está especializada en productos centrados en la activación del crecimiento de pestañas y cejas de forma natural. Asimismo, M2 Beauté desarrolla productos y tratamientos faciales y capilares. La Demandante prueba que está presente en más de 40 países, que ha obtenido diversos premios a la excelencia e innovación y que sus productos son distribuidos en nuestro país por numerosos establecimientos físicos y online.
6. M2 Beauté alega que, como titular de las Marcas M2Beauté y de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (“RMUE”), está legitimada para prohibir a cualquier tercero el uso de signos idénticos o similares a sus marcas en el tráfico económico, incluyendo su uso como nombre de dominio.

Asimismo, la Demandante alega que la denominación social de la Demandante es M2 Beauté Cosmetics GmbH, y que está protegida en España al estar ante un nombre comercial unionista *ex* artículo 8 del Convenio de la Unión de París que es utilizado en nuestro país (artículo 9 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas). Igualmente, M2 Beauté defiende que es titular del nombre de dominio <m2beaute.com> registrado el 4 de enero de 2008.

Por tanto, a juicio de la Demandante, ha quedado acreditado que es titular de las Marcas M2Beauté, del nombre comercial unionista M2 Beauté Cosmetics GmbH y del nombre de dominio <m2beaute.com>, los cuales son derechos previos al registro del nombre de dominio en conflicto.

7. A continuación, la Demandante sostiene que el riesgo de confusión es evidente ya que sus marcas y el nombre de dominio impugnado son idénticos.
8. M2 Beauté manifiesta que la Demandada no tiene derechos de propiedad industrial o intelectual, ni posee un interés legítimo para utilizar el dominio <m2beaute.es>. A este respecto, resalta que la Demandada, no ha sido autorizada por la Demandante al registro del Nombre de Dominio, ni es un vendedor o distribuidor autorizado de los productos de M2 Beauté.
9. Por último, la Demandante finaliza su escrito alegando que el nombre de dominio en cuestión ha sido registrado de mala fe. En concreto, considera que el dominio, <m2beaute.es>, es utilizado por la Demandada para dirigir al público y aumenta el tráfico a una página web <daryakulikova.com> en la se ofrecen servicios de micropigmentación y extensiones de pestañas, los cuales entrarían en claro conflicto con los productos ofrecidos por M2 Beauté.

Asimismo, defiende que la Demandada está dificultando el uso de nombres de dominio al titular de las marcas, imposibilitándole el registro de este con el código de país “.es”.

M2 Beauté aporta también copia de un artículo de 30 de diciembre de 2021 en el que se hace referencia a otra actuación de registro abusiva de la Demandada con la única finalidad de utilizar un nombre de dominio sobre el que no ostentaba derecho alguno para incluir enlaces

hacia otras páginas web y así aumentar su tráfico. Por tanto, a juicio de la Demandante existen pruebas de anteriores registros de mala fe con la misma finalidad.

10. Como consecuencia de todo lo anterior, la Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio <m2beaute.es>.
11. La demanda fue trasladada a la Demandada el 6 de mayo de 2024. Sin embargo, ésta no ha presentado escrito de contestación dentro del plazo previsto al efecto.

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 (en adelante, el “**Reglamento**”). 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 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”.

5. Pues bien, en el caso que nos ocupa, la Demandante, ha acreditado el registro y vigencia de las Marcas M2 Beauté. Asimismo, ha acreditado que la fecha de registro de todas ellas es anterior a la fecha del registro del dominio <m2beaute.es> por la Demandada, el cual se produjo el 16 de diciembre de 2022.

Resulta, así pues, que las marcas europeas invocadas por la Demandante constituyen un derecho previo en relación con el nombre de dominio “m2beaute.es”, en el sentido previsto en el Reglamento.

6. Entre la marca europea 1021348 y el nombre de dominio objeto de litigio existe una absoluta identidad, ya que ambos coinciden en la misma denominación (m2beaute). El resto de las marcas europeas invocadas, todas ellas denominativas, contienen la denominación m2beaute acompañada de otras palabras.

En consecuencia, ha de concluirse que el nombre de dominio es idéntico a una de las previas marcas europeas invocadas y muy similar a las restantes, existiendo un notable y claro riesgo de confusión.

7. Por lo demás, sólo cabrá afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo si la Demandada 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. Esta es la conclusión que se alcanza al comprobar que la Demandada no ha contestado a la demanda en el plazo asignado al efecto, ni ha invocado por lo tanto derecho o interés legítimo alguno sobre la denominación que integra el nombre de dominio objeto de controversia.

A estos efectos, debe tenerse presente que, en otras resoluciones previas dictadas por expertos designados por la Asociación para la autorregulación de la comunicación comercial, la ausencia de contestación a la demanda por parte del titular del nombre de dominio fue considerada un indicio de la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo. Encontramos esta doctrina, entre otras, en las siguientes resoluciones: www.cochesdeocasion.es (Experto D. Carlos Lema Devesa); www.ociomovil.es (Experto D. Manuel José Botana Agra); www.openbank.es (Experto D. Alberto Bercovitz); www.betis.es y www.patagon.es (Experto D. Ángel

García Vidal); www.isotron.es (Experto D. José Massaguer Fuentes); www.media-markt.es y www.bbva.blue.es (Experto D. Anxo Tato Plaza); www.desalas.es y www.hyperion.es (Experto D. Eduardo Galán Corona); www.elconfidencial.es (Experto D. Rafael Gimeno-Bayón Cobos); www.spannabis.es y www.expocannabis.es (Experto D. Julio González Soria); y www.rubifen.es (Experto D. Carlos Fernández Novoa).

Dentro de estas resoluciones, resulta muy significativa y elocuente la dictada por el experto D. Angel García Vidal en relación con el nombre de dominio betis.es. Se afirma en ella lo siguiente: *“la Demandada no ha contestado en plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificado en tiempo y forma. Esto supone un reconocimiento implícito por su parte de que no posee derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio <betis.es>. Porque si la Demandada tuviera algún derecho o interés legítimo sobre dicho nombre de dominio podría haber contestado para defenderlos en este procedimiento”*.

También puede citarse, a estos efectos, la resolución dictada por el experto D. José Massaguer Fuentes en relación con el dominio isotron.es, en la que podemos encontrar la siguiente doctrina: *“Del modo en que establece el artículo 496.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y han señalado los tribunales [SSAP Las Palmas 30 octubre 2002 (JUR 2003\8580) y SAP Madrid 20 de octubre de 2004 (JUR 2004\317219)], la falta de contestación a la demanda no implica un allanamiento o renuncia a la oposición ni la admisión de los hechos constitutivos de la pretensión. Ahora bien, al no haber contestado, el demandado ha perdido la posibilidad de alegar y probar hechos que eventualmente pudieran acreditar que ostenta algún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio controvertido. De ahí que, como exige el Reglamento (vid. art. 16 e) en relación el art. 21 del Reglamento), el Experto sólo pueda y además únicamente deba atender a las declaraciones y documentos presentados en la demanda para resolver la cuestión debatida. Y, bajo este aspecto, no parece dudoso que exigir a la demandante una prueba plena de que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido sería tanto como imponerle la prueba de un hecho negativo que, como toda prueba negativa, es prácticamente imposible de aportar. Por otra parte, y como ha señalado la jurisprudencia y recoge el apartado 6 del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la distribución de la carga de la prueba no se rige por reglas que respondan a principios inflexibles, sino que sobre el particular ha de resolverse en cada caso según la naturaleza de los hechos afirmados o negados y la disponibilidad o facilidad para probar que tenga cada parte [por ejemplo, SSTs 16- 10-02 (RJ 2002\8897) y 12-11-02 (RJ 2002\9754)]. Siendo esto así, y habida cuenta no sólo de que el demandado no ha contestado a la demanda, sino también, y en primer término, de que la circunstancia de que el nombre de dominio controvertido estuviera vacante o libre no es razón suficiente para entender que el demandado tiene un interés legítimo en su registro [por todas, las resoluciones OMPI D2006-0374 “Sindic de Greuges de Catalunya v. Luis Troyano” (14 de junio de 2006) y D2005-0497 Sindic de Greuges de Catalunya v. Luis Troyano” (18 de julio de 2005)], ha de concluirse que, en el procedimiento, no consta ningún indicio que permita afirmar que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio objeto del presente procedimiento”*.

En definitiva, la ausencia de contestación a la demanda por parte de la Demandada lleva a concluir que en el presente procedimiento no constan derechos o intereses legítimos de la Demandada sobre la denominación “m2beaute.es”.

12. Adicionalmente, la Demandada alega que no ha autorizado ni conferido derecho alguno a la Demandante sobre las Marcas M2 Beauté o sobre el registro del Nombre de Dominio, y que tampoco la Demandada es un vendedor o distribuidor autorizado de los productos de M2 Beauté.

Cabe concluir, entonces, que también concurre en el caso que nos ocupa el segundo presupuesto necesario para afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo.

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

En efecto, establece el artículo 2 del Reglamento que puede afirmarse la mala fe en el registro o uso del nombre de dominio cuando concorra alguna de las siguientes circunstancias: *“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 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”*.

9. En el presente caso, se ha alegado y acreditado por la Demandante, sin que dicha alegación fuese contradicha dada la ausencia de contestación, que el dominio <m2beaute.es> ha sido utilizado para dirigir a una página web donde se ofrecen servicios de micropigmentación y extensiones de pestañas. En consecuencia, concurre el supuesto contemplado en el apartado 4 anterior.

Por las razones expuestas,

RESUELVO

1. Estimar la demanda formulada por la mercantil M2 Beauté Cosmetics GmbH frente a J.E.G.Y en relación con el nombre de dominio <m2beaute.es>.
2. Ordenar la transferencia del nombre de dominio “m2beaute.es” a la demandante, M2 Beauté Cosmetics GmbH”.