

En Madrid, a 13 de marzo de 2019, María del Rosario Fernando Magarzo, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por By Demes S.L., frente a D. C., en relación con el nombre de dominio “bydemes.es”, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- Mediante escrito fechado a 16 de enero de 2019, la mercantil By Demes S.L. (en lo sucesivo, By Demes o la demandante, indistintamente), formuló demanda de reclamación de dominio frente a D. C. (en lo sucesivo, D. C. o el demandado, indistintamente), en relación con el nombre de dominio bydemes.es.

2.- En su escrito de demanda, la demandante alega que la mercantil fue constituida mediante escritura pública de fecha 23 de julio de 1993, con la denominación social “Distribución y Exclusivas de Material Electrónico de Seguridad, SL” circunstancia ésta que acredita mediante escritura de constitución de sociedad que acompaña como documento número 2, si bien de su lectura se desprende que la fecha de la misma es el 23 de junio de 1993, y no de julio, como por error se señala en la demanda. Asimismo, indica que en fecha 22 de mayo de 1997 se procede al cambio de denominación social, pasando la sociedad a denominarse “By Demes, SL”. Se acompaña como documento número 3, copia simple de dicha escritura de cambio de denominación social.

3.- Se expone en la demanda que By Demes, SL es titular del nombre comercial mixto número 0262203 para productos de la clase 9 (que incluye la denominación “by DEMES, SL”) solicitado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el día 16 de septiembre de 2005 y registrado con fecha 16 de febrero de 2006. Dicho registro, se señala, ha sido renovado el 24 de abril de 2015. Para acreditar estos extremos aporta, como documento número 4, certificado de registro obtenido de la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, con información completa del expediente; así como copia simple del título de registro de dicho nombre comercial.

4.- Sostiene la demandante, en primer lugar, que el nombre de dominio controvertido www.bydemes.es es muy parecido al nombre comercial por él registrado (que incluye la denominación “By Demes, SL”), hecho que, a su entender, puede generar confusión a los clientes del demandante.

5.- Continúa By Demes su demanda indicando que el registro del nombre de dominio objeto de disputa es especulativo y no se corresponde con ningún interés real ni legítimo sobre dicho nombre de dominio, señalando a tal respecto que el demandado no es titular de ningún derecho de propiedad industrial sobre tal denominación.

6.- El demandante finaliza su escrito alegando que el nombre de dominio en cuestión ha sido registrado de mala fe y con la única finalidad de redirigir y captar posibles clientes para competidores o para él mismo. A este respecto manifiesta que el demandado ha redirigido con marco hacia la web <https://www.visiotechsecurity.com/es>; es decir, ha desarrollado una página web en blanco que apunta a la web del competidor más directo de By Demes. Anteriormente señala, también llegó a apuntar a www.telectrisa.com. A su juicio, esta forma de proceder se puede considerar de mala fe y acto de competencia desleal por confusión.

7.- En atención a todo lo expuesto, la demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio bydemes.es

9.- Trasladada la demanda a la demandada, ésta ha presentado escrito de contestación con fecha 22 de febrero de 2019 en el que señala, en primer término, que el nombre del demandante coincide con la preposición “por” en

inglés, seguida del apellido “Demes”, siendo por tanto su nombre comercial una composición bastante común para el registro de un dominio. E indica el link <https://es.geneanet.org/genealogia/demes/DEMES> .

10.- En segundo término, declara que la adopción del nombre de dominio tiene como origen la creación de una página de “admiración, homenaje, tributo” a la directora de cine Mónica Demes. Esta afirmación se acompaña del link <https://www.imdb.com/name/nm2882336/> en el que se contiene una breve biografía de la citada directora. A este respecto, el demandado aclara que ni el registrador del dominio en cuestión, ni el creador de la web tienen relación directa con la directora de cine. Y añade que, por motivos personales, el creador de la web aún no ha podido publicar o dotar de contenido a la web.

11.- En otro orden de cosas, sostiene el demandado, de una parte, que el demandante lleva tiempo en el mercado con su nombre comercial, sin haber mostrado interés por el dominio “.es” hasta que este ha sido registrado. Y, de otra parte que, como puede observarse en la web del demandante, todos los *emails* comerciales de referencia a países en los que tiene presencia la empresa los deriva al dominio “.com”, no haciendo en ningún caso referencia a los dominios geográficos de estos países.

12.- De conformidad con los motivos expuestos, el demandado, defiende que ha llevado a cabo un uso lícito, no especulativo, y de buena fe del nombre de dominio registrado “bydemes.es”.

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 el concurso de este primer presupuesto para la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo, pues el término “Bydemes” con el que se compone el nombre de dominio integra también el nombre comercial 0262203, cuya existencia, titularidad y fecha de

prioridad han sido acreditadas a través de los documentos número 4 y 5 del expediente.

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.

A estos efectos, ha de hacerse constar que el demandado no ha acreditado en modo alguno la posesión de derechos o intereses legítimos que, eventualmente, pudieran justificar el registro del nombre de dominio controvertido. De su escrito de contestación a la demanda no se ha podido inferir la existencia de derecho o interés legítimo alguno del demandado en relación al término “By demes”.

Por otra parte, los argumentos recogidos en el escrito de contestación a la demanda en el sentido de que la adopción de tal dominio tenía por objeto la creación de una página web de “admiración, homenaje, tributo” a una directora de cine con dicho apellido no han podido ser verificados toda vez que -como el propio demandado reconoce- pese a haber transcurrido más de seis meses desde el registro del nombre de dominio, aún no ha sido desarrollado el contenido de esa web. En todo caso debe precisarse que el hecho de que dotase de tal contenido a la página web en modo alguno atribuye *per se* derechos legítimos al demandado sobre el nombre de dominio en cuestión.

En definitiva, la ausencia de derecho alguno del demandado en relación con la demandante y su más que dudoso interés legítimo, por contraste con el acreditado derecho previo del demandante, constituyen circunstancias que, valoradas en su conjunto, permiten afirmar la ausencia de derechos o intereses legítimos del demandado sobre la denominación “bydemes”.

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.

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

En este sentido, 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 o uso del nombre de dominio cuando concurren –entre otras- las siguientes circunstancias: “Cuando 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”; cuando “el demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor”; o “cuando el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante”.

Así las cosas, y en lo que respecta al uso que se está realizando del nombre de dominio, sin entrar a valorar si –como apunta el demandante- la página web a la que dirige ese nombre de dominio ha estado apuntando a la web de competidores de Bydemes, extremo que no ha sido acreditado por la demandante; lo que es incontestable es que el propio demandado ha reconocido en su escrito que dicha web carecía de contenido.

Por lo demás, el demandado no ha aportado prueba alguna que ponga de manifiesto la existencia de una voluntad real de dotar a la página web a la que ese dominio apunta del contenido que declara; esto es, de contenidos a través de los cuales rendir homenaje a la directora cuyo apellido guarda relación con el nombre registrado. Ni siquiera se ha probado la realización -en los seis meses transcurridos desde el registro de la página web- de trabajo preparatorio alguno en tal sentido como pudiera ser la contratación del diseño y/o contenido de esa página web a otra empresa o similares. Tampoco se ha puesto de manifiesto, ni por ende acreditado, la previa realización de páginas web con contenidos similares por parte del demandado, ni la realización de actividades similares de “homenaje” a la directora en cuestión en otros medios o soportes. Finalmente tampoco se ha podido verificar la más mínima relación de tipo alguno con la citada directora que haga presumir la veracidad de tales afirmaciones.

Pero es que, además, son varias las resoluciones de paneles de la OMPI que afirman que la tenencia pasiva de un nombre de dominio constituye un supuesto de uso de mala fe del mismo. A título de ejemplo, podemos traer aquí a colación la resolución en el asunto D2002-1026, en la que se afirma lo siguiente: “la tenencia puramente pasiva, con falta de toda actividad en el sitio web, ha sido reputada por numerosas decisiones del Panel causa justificativa de la mala fe tanto en el registro como en el uso. Como quedó dicho, del análisis de todas las circunstancias concurrentes en la conducta de los Demandados, cabe inferir que la inactividad equivale, por sus efectos, a una acción positiva de mala fe, consistente en este caso en impedir al Demandante el registro de dominios coincidentes con las marcas "OPENCOR" de las que es titular [entre muchas otras, decisiones dictadas en los casos D2000-0001 (Febrero 17, 2000), D2000-0003 (febrero 18, 2000), D2000-0022 (Marzo 3, 2002), D2000-0098 (Marzo 22, 2000), D2000-0464 (Julio 27, 2000), D2000-0239 (Mayo 26, 2000), D2000-1401 (Diciembre 11, 2000), D2000-1402 (Diciembre 20, 2000), D2001-0003 (Febrero 15, 2001), D2001-0007 (Marzo 13, 2001), D2001-0128 (Marzo 30, 2001), D2001-0173 (Abril 2, 2001), D2001-0438 (Junio 18, 2001), D2001-0496 (Junio 12, 2001) y D2001-0801 (Agosto 27, 2001)]. Por todo lo anterior, ningún indicio permite al Panel presumir que los Demandados puedan hacer en el futuro un uso legítimo de los dominios controvertidos sin dañar los derechos marcarios del Demandante”.

Así las cosas, podemos afirmar que el nombre de dominio bydemes.es no sólo ha sido registrado de mala fe, sino que también es utilizado de la misma forma.

7.- 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 By Demes S.L., frente a D.C., en relación con el nombre de dominio bydemes.es

2.- Ordenar la transferencia del nombre de dominio bydemes.es a la demandante, By Demes S.L.

En Madrid, a 13 de marzo de 2019

María Rosario Fernando Magarzo