

En Madrid, a 12 de julio de 2019, Patricia Zabala Arroyo, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por la Federación de Asociaciones de Celíacos de España F.A.C.E., frente a D. A. A., en relación con el nombre de dominio “controladoporface.es”, dicta la siguiente

## **RESOLUCIÓN**

### **I.- Antecedentes de hecho.**

1.- El 17 de mayo de 2019, la Federación de Asociaciones de Celíacos de España F.A.C.E. (en lo sucesivo, F.A.C.E o la demandante) formuló demanda de reclamación de dominio frente a D. A. A. (en lo sucesivo, D. A. o el demandado), en relación con el nombre de dominio “controladoporface.es”.

2.- En su escrito de demanda, la demandante alega ser titular de la marca mixta nº M2686957 “CONTROLADO POR FACE”, la cual se encuentra concedida y en vigor desde el año 2006 -según se acredita mediante copia de la Situación del Expediente (C.E.O.) de la Base de Datos de la O.E.P.M-

Asimismo, la demandante alega que “CONTROLADO POR FACE” es una marca de reconocido prestigio en España, por tratarse de una marca de garantía utilizada principalmente por el sector alimentario para señalar que los productos así marcados no contienen gluten y son aptos para celíacos.

3.- Por otra parte, FACE pone de manifiesto en su escrito que el nombre de dominio controvertido [www.controladoporface.es](http://www.controladoporface.es) es idéntico, hasta el punto de crear confusión, con respecto a la marca que tiene registrada.

4.- Continúa FACE su demanda indicando que el demandado carece de cualquier derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio objeto de controversia. A efectos probatorios aporta las búsquedas realizadas en bases de datos, en las que no figura a su nombre ninguna solicitud o registro de signo

distintivo que contenga el término CONTROLADO POR FACE ni nacional español, ni europeo, ni internacional con efecto en España, tampoco aparece ninguna solicitud o concesión de marca europea.

5.- La demandante también pone de manifiesto que el *website* que responde al dominio controladoporface.es es una página de venta online de zapatos de imitación de grandes marcas, en la que no se identifica la titularidad de la web, ni los datos legales mínimos requeridos. Además, puede observarse que se trata de una web que ha sido traducida de forma automatizada y que contiene graves errores ortográficos y semánticos. A juicio de FACE, se trata pues de una *e-commerce* que en realidad no cumple con los requisitos informativos legales.

6.- Por otra parte, FACE considera que no existe ninguna relación entre la zapatería y FACE o CONTROLADO POR FACE. Por lo que defiende que resulta totalmente incoherente e ilógico que se haya elegido un nombre así para la venta online de zapatos.

7.- La demandante considera que todo lo anterior hace sospechar que el único fin del registro del nombre de dominio controladoporface.es ha sido el aprovechamiento del prestigio y buen nombre de esta marca de garantía con el fin de atraer tráfico a esta página web de venta de productos de imitación. Por tanto FACE concluye que se trata de una situación de abuso y aprovechamiento del prestigio ajeno.

8.- Por último FACE aporta copia del requerimiento que remitió a través de la plataforma al efecto de nic.es –“enviar comunicado desde WHOIS”- señalando la existencia de la marca, la infracción producida por uso del dominio objeto de la demanda y compeliendo al demandado a cesar en dicha infracción. La demandante alega que a este requerimiento no hubo respuesta alguna.

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

10.- Trasladada la demanda al demandado, éste 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. 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 “controladoporface” con el que se compone el nombre de dominio integra también la marca “CONTROLADO POR FACE”, cuya existencia, titularidad y fecha de prioridad han sido acreditadas a por la demandante.

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 puesto que no existe ningún indicio que permita afirmar que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio objeto del presente procedimiento. Así lo ponen de manifiesto las siguientes circunstancias.

6.- La demandante ha aportado copia de las búsquedas realizadas en bases de datos en las que no figura a nombre del demandado ningún registro de signo distintivo que contenga el término CONTROLADO POR FACE.

Por otra parte, el demandado no ha contestado al requerimiento enviado por FACE en el que: (i) se ponía de manifiesto la existencia de la marca “CONTROLADO POR FACE”; (ii) se solicitaba que cesase en el uso del nombre de dominio objeto del presente procedimiento y (iii) se requería la cesión de dicho dominio a favor de la demandante.

Por último, el demandado tampoco ha contestado a la demanda en el plazo asignado al efecto. 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](http://www.cochesdeocasion.es) (Experto D. Carlos Lema Devesa); [www.ociomovil.es](http://www.ociomovil.es) (Experto D. Manuel José Botana Agra); [www.open-bank.es](http://www.open-bank.es) (Experto D. Alberto Bercovitz); [www.betis.es](http://www.betis.es) y [www.patagon.es](http://www.patagon.es) (Experto D. Ángel García Vidal); [www.isotron.es](http://www.isotron.es) (Experto D. José Massaguer Fuentes); [www.media-markt.es](http://www.media-markt.es) y [www.bbvablue.es](http://www.bbvablue.es) (Experto D. Anxo Tato Plaza); [www.desalas.es](http://www.desalas.es) y [www.hyperion.es](http://www.hyperion.es) (Experto D. Eduardo Galán Corona); [www.elconfidencia.es](http://www.elconfidencia.es) (Experto D. Rafael Gimeno-Bayón Cobos); [www.spannabis.es](http://www.spannabis.es) y [www.expocannabis.es](http://www.expocannabis.es) (Experto D. Julio González Soria); y [www.rubifen.es](http://www.rubifen.es) (Experto D. Carlos Fernández Nóvoa).

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. L.T” (14 de junio de 2006) y D2005-0497 Sindic de Greuges de Catalunya v. L.T.” (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”.

Como consecuencia de todo lo anterior, cabe concluir 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.

7.- 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, el artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España establece una serie de supuestos que constituyen prueba de la mala fe en el registro o uso del nombre de dominio. Así por ejemplo, se considera que existe mala fe en el demandado cuando se utiliza el nombre de dominio, buscando 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.

8.- Así las cosas, y en lo que respecta al uso que se está realizando del nombre de dominio controladoporface.es, se ha podido constatar que, efectivamente, tal y como alega la demandante: (i) el sitio web comercializa calzado de imitación de marcas de renombradas a precios baratos -así se pone expresamente de manifiesto en la propia página web-; (ii) no aparece identificado en ningún sitio el titular de la página web, ni se proporcionan los datos mínimos exigidos por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico o la normativa sobre protección de datos; (iii) hay secciones completas de la página web sin traducir al español y otras que claramente contienen defectos de traducción automática –“ej.: Zapatos De Mujer: Mulos baratos. Compra venta de caballos - controladoporface.es”- y (iv) no existe ninguna relación entre los productos comercializados a través de la página web y el nombre elegido para el dominio controladoporface.es.

Por otra parte, la demandante también ha aportado documental acreditativa del impacto mediático y alcance de la marca “CONTROLADO POR FACE”, que ha aparecido en noticias y publicaciones nacionales de gran relevancia, incluso en el sector del diseño y la moda (ej.: anuncio de la participación de Agatha Ruiz de la Prada en el diseño de los Premios Face, artículo en la revista Vogue, etc.).

Así las cosas, podemos afirmar que el nombre de dominio controladoporface.es ha sido registrado y usado de mala fe, buscando de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web existiendo riesgo de confusión.

9.- 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 la Federación de Asociaciones de Celíacos de España F.A.C.E., frente a D. A. A. en relación con el nombre de dominio controladoporface.es.

2.- Ordenar la transferencia del nombre de dominio controladoporface.es a la demandante, Federación de Asociaciones de Celíacos de España F.A.C.E.

En Madrid, a 12 de mayo de 2019

Patricia Zabala Arroyo