

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA ECONOMÍA DIGITAL (ADIGITAL)

Proveedor acreditado por la entidad pública empresarial Red.es para la prestación del servicio de resolución extrajudicial de conflictos en materia nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES")

Procedimiento núm. 201902a001.tchspain.es

Total Control Handcuffs, S.L. v. Elint, S.A.

1. Las Partes

La Demandante en el presente procedimiento es la mercantil **Total Control Handcuffs, S.L.**, con NIF B-86890696 y domicilio sito en Calle Helsinki 1, Las Rozas, C.P. 28232 Madrid, España.

La Demandada en el presente procedimiento es la mercantil **Elint, S.A.**, con NIF A-79017695 y domicilio sito en Calle Juan De Olías 24 1 3 - Escalera Izquierda, C.P. 28020, Madrid, España.

2. El nombre de dominio y el registrador

El nombre de dominio objeto de la controversia es <tchspain.es> registrado con fecha 13 de junio de 2014 por el agente registrador Arsys Internet, S.L.U., con NIF B-85294916, y domicilio sito en Calle Chile n.º 54, 26007, Logroño (La Rioja), España.

3. Iter Procedimental

- La Demanda se presentó ante la Asociación Española de la Economía Digital ("Adigital") el 31 de enero de 2019, al objeto de recuperar la Demandante el uso del dominio objeto de controversia.
- Desde la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de Adigital ("la Secretaría"), se solicitó a Red.es el bloqueo de dicho dominio, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES"), (en adelante, el "Reglamento"). El organismo Red.es notificó el acuerdo de bloqueo del dominio el 13 de febrero de 2019.
- El 15 de febrero se dio traslado, desde la Secretaría, de la Demanda y su documentación adjunta a la Demandada, a la dirección postal y correo electrónico señalados por Red.es en su escrito de contestación a la solicitud de bloqueo del dominio.
- El 13 de marzo de 2019 la Secretaría nombra como experto (el "Experto") para la resolución del procedimiento a D. Samuel Martínez, Abogado del despacho Osborne Clarke, sito en Paseo de la Castellana, 52, planta 6, 28046 Madrid; dando traslado al Experto del expediente completo, y comunicando su nombramiento a las Partes a las direcciones de correo electrónico que constaban en el Expediente.
- El 20 de marzo de 2019 el Experto notifica a la Secretaría la necesidad de suspender el procedimiento, para que se proceda a notificar la Demanda a la Demandada a la

dirección postal y correo electrónico señalados en la propia Demanda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7 del Reglamento.

- El mismo día 20 de marzo de 2019 se ha acordado por la Secretaría suspender el procedimiento de conformidad con lo indicado por el Experto, procediendo a remitir la Demanda a la Demandada a la dirección postal y correo electrónico señalados en la propia Demanda, y concediendo un plazo de 20 días naturales para la contestación de la misma, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento.
- El Demandado no contestó a la Demanda en el plazo establecido, por lo que la Secretaría notificó al Experto su falta de personación y la ausencia de contestación el 23 de abril de 2019.
- El 13 de mayo, tras haber examinado la documentación presentada por la Demandante, el Experto determinó la necesidad de suspender el procedimiento nuevamente, para solicitar aclaraciones a la Demandante, lo que notificó a la Secretaría ese mismo día.
- El 29 de mayo la Secretaría dio traslado al Experto de la documentación adicional y el escrito aportados por la Demandante, de fecha 27 de mayo de 2019.

En el presente procedimiento se ha hecho uso de la facultad conferida por el artículo 11 del Reglamento del procedimiento para la prestación del servicio de resolución extrajudicial de conflictos para nombre de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") - aprobado por el Comité para la resolución extrajudicial de conflictos de nombres de Dominio de la Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Relacional en su reunión celebrada el día 24 de febrero de 2006-, por la que la Secretaría y el Experto tienen la posibilidad de extender los plazos por iniciativa propia. Dicha extensión de plazos se ha realizado en atención a la complejidad de los argumentos esgrimidos por parte de la Demandante para justificar sus pretensiones.

En consecuencia, considera el Experto procedente dictar la presente Resolución, dado que estima su nombramiento ajustado a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:

- La Demandante ha facilitado documentación sobre el uso de la denominación "TCH SPAIN" en ciertas operaciones de tráfico comercial, mediante la documentación anexa a la Demanda como "Documento n.º 2", denominado "Bloque documental acreditativo del empleo de la denominación "tchspain" como nombre comercial de la sociedad mercantil reclamante".
- La Demandante solicitó el 14 de junio de 2018, con anterioridad a la presentación de la Demanda, el registro de la marca "TCH SPAIN" para las clases 6 y 9 pertenecientes a la Clasificación Internacional de Niza de Productos y Servicios.
- La Demandante utilizaba el dominio objeto de la controversia hasta el momento de la última renovación del mismo, momento en que, según la Demandante, la Demandada

le ha impedido el uso del mismo.

- La Demandante reclamó a la Demandada la transferencia del nombre de dominio, de manera amistosa, mediante burofax remitido el 5 de junio de 2018 y entrega el día 7 del mismo mes.
- La Demandada no ha contestado a la Demanda en el plazo concedido, a pesar de haber sido debidamente notificada el pasado 26 de marzo de 2019, según queda acreditado en la página 93 del Expediente.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

- El nombre de dominio objeto de la controversia coincide con las siglas correspondientes a la denominación social de la Demandante, y dicha denominación "TCH SPAIN", ha sido utilizada por la misma como nombre comercial en el tráfico mercantil desde el momento de su creación.
- El nombre de dominio objeto de la controversia se ha venido utilizando de manera habitual por la Demandante hasta que, en el momento de proceder su renovación, ha sido usurpado por la Demandada, aprovechándose el administrador de la misma, D. Carlos Domínguez Chicote, del hecho de ser quien habitualmente realizaba dichas renovaciones, por tener hasta ese momento una relación conyugal con la administradora única de la Demandante, Dña. Beatriz Quirós Gil.

B. Demandado

La Demandada no ha contestado a las alegaciones expuestas por la Demandante, a pesar de haber sido debidamente notificada, por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 16.e) del Reglamento, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda.

6. Conclusiones

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:

- A. El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la 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.

Cabe recordar que el Experto tiene la potestad de extraer las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso, y en particular, de la falta de respuesta del Demandado. En idéntico sentido, se ha resuelto en numerosas decisiones: Deutsche Bank AG v. D.A.B., Caso OMPI n.º D2000-0277; Nike Internacional, Ltd. v. D^a. I.G.P., Caso OMPI n.º DES2006-0009, entre otras.

Una vez examinados los antecedentes y alegaciones de la parte Demandante, procede a continuación analizar por el Experto si se cumplen estos requisitos.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

En la determinación de la identidad o similitud hasta el punto de crear confusión, debe realizarse la comparación entre la denominación sobre la que la Demandante alega tener Derechos Previos y el nombre de dominio registrado por la Demandada.

Para realizar dicha comparación debe prescindirse de la parte correspondiente al dominio de nivel superior geográfico o código de país (.ES). Del mismo modo, no debe tenerse en consideración si la denominación incluye letras en mayúsculas, dado que los condicionantes técnicos del registro de nombres de dominio impiden que estos puedan ser registrados en letras mayúsculas.

Tomando en consideración dichos criterios, resulta evidente que concurre una identidad absoluta entre la denominación sobre la que la Demandante alega ostentar Derechos Previos "TCH SPAIN" y la utilizada por la Demandada en el registro del nombre de dominio objeto de la controversia <tchspain.es>. Dicha identidad resulta un argumento innegable para justificar el riesgo de confusión que existe, si una entidad como la Demandada, que no tiene relación alguna con la Demandante, y que no alega Derechos Previos sobre el nombre de dominio objeto de controversia, ostentase la concesión de uso del mismo.

Procede, por tanto, realizar un análisis acerca de la existencia de Derechos Previos en favor de la Demandante, tal como ésta indica en sus alegaciones. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 del Reglamento, se consideran como constitutivos de Derechos Previos las *"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"*.

Según la documentación aportada a la Demanda como Documento n.º 1 –Escritura de Constitución de Total Control Handcuffs, S.L.U.–, la Demandante ostenta como válidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid la denominación social Total Control Handcuffs, S.L. desde el 30 de enero de 2014, es decir, con anterioridad a la inscripción del dominio objeto de controversia, que fue inscrito el 13 de junio de 2014.

El dominio objeto de controversia resulta estar compuesto precisamente por las siglas "TCH", que se corresponden con las iniciales de las palabras que forman la denominación social de la Demandante, así como por el término inglés "SPAIN" (España), formando así la denominación "TCH SPAIN", la cual coincide con el nombre comercial que la Demandante alega haber utilizado desde el momento de su creación.

La Demandante pretende acreditar este hecho mediante el Documento n.º 2 anexo a la Demanda, que incluye dentro de un mismo bloque documental diversos documentos, conteniendo certificaciones, facturas y comunicaciones en que la Demandante actúa en el tráfico mercantil bajo el nombre comercial "TCH SPAIN".

De entre los diferentes documentos contenidos en dicho bloque documental destaca, a los efectos de comprobar el momento en que la Demandante comenzó a utilizar este nombre comercial en el tráfico mercantil, el documento numerado como página 37 del Expediente, el "Certificado de Inscripción en el Registro de Empresas de la Dirección General de Armamento

y Material (DGAM)", con el número de Registro 0914 (Auxiliar), fechado a 17 de noviembre de 2014. Dicha certificación se realiza a nombre de "TOTAL CONTROL HANDCUFFS, S.L.U. (TCH SPAIN)".

Además del mencionado certificado, la Demandante aporta en el mencionado bloque documental adjunto como Documento n.º 2 a la Demanda, otras certificaciones, facturas y comunicaciones fechadas en 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, por lo que cabe concluir que la Demandante ha seguido utilizando este nombre comercial de manera continuada y sin interrupción.

Aunque la fecha del documento que puede considerarse como primer indicio para acreditar el uso del nombre comercial "TCH SPAIN" en el tráfico mercantil (el mencionado certificado de 17 de noviembre de 2014) resulta ser posterior al momento de registro del nombre de dominio objeto de la controversia (13 de junio de 2014), no ha sido discutido por la Demandada el hecho sostenido por la Demandante relativo a que *"el nombre de dominio tchspain.es se venía utilizando habitualmente por la Mercantil compareciente hasta que a su fecha de renovación fue usurpado por la Mercantil titular"*, por lo que, salvo que quedase probado que la Demandante no ostentaba Derechos Previos sobre el dominio objeto de controversia, deberá presumirse que la Demandada no ostentaba derecho alguno sobre el dominio.

Con la finalidad de determinar si efectivamente se da la existencia de Derechos Previos en favor de la Demandante, debe acudirse a la definición dada por el Reglamento en su artículo 2 sobre los Derechos Previos, que incluye *"...otros derechos de propiedad industrial protegidos en España"*. De este modo, acudiendo a la vigente Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas), se constata que, de entre los diferentes derechos de propiedad industrial protegidos en España, el art. 9.1, apartado d) de la mencionada ley incluye:

"El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional...".

Aunque el nombre comercial "TCH SPAIN" no ha sido registrado por parte de la Demandante en la Oficina Española de Patentes y Marcas, el mencionado precepto no exige tal registro (al igual que el artículo 2 del Reglamento), teniendo en cuenta que *"el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional"*. De esta manera, en vista de lo dispuesto por este artículo, y dado que el nombre comercial resulta objeto de protección por parte de la normativa española sobre propiedad industrial, debe considerarse el nombre comercial no registrado como incluido dentro de la definición de Derechos Previos dada por el Reglamento.

Sin embargo, debe probarse, por quien pretenda ostentar dicho derecho, el uso en el conjunto del territorio nacional, el cual, a juicio de este Experto, queda suficientemente acreditado por la documentación aportada por la Demandante como Documento n.º 2, y en particular el citado "Certificado de Inscripción en el Registro de Empresas de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM)".

Este certificado acredita que la Demandante se presenta en su tráfico mercantil, y frente a la propia Administración del Estado, mediante dicho nombre comercial; y ha sido además renovado

en los años posteriores por parte de la Demandante, como se refleja en otros documentos incluidos en el expediente (págs. 38 y 39), de lo que se infiere que la Demandante ha pretendido lograr una continuidad en el hecho de presentarse en el tráfico mercantil mediante este nombre comercial.

El argumento relativo a la constitución de Derechos Previos con base en la utilización reiterada y dentro de su rama de actividad de un nombre comercial por parte de una compañía ha sido sostenido en *La Información, S.A. v. Écija Abogados Asociados, S.L.*, Caso OMPI n.º DES2009-0009; en *Viatemis v. Electro Mecánica Cormar S.A.*, Caso OMPI n.º DES2016-0006; y en *Grupo Primer Empleo Online S.L. v. A.A.H.*, Caso n.º DES2009-0021; entre otros, considerando además que la falta de plena coincidencia entre una denominación social válidamente registrada y el dominio objeto de controversia no debe obstar la constitución de Derechos Previos cuando se cumplen los requisitos pertinentes.

Queda de este modo acreditado que la Demandante ha probado que dentro de su sector de actividad es habitualmente identificado por el nombre comercial "TCH SPAIN", lo que tomado en consideración conjuntamente con la denominación social previamente registrada de la Demandante, resulta suficiente para determinar la existencia de Derechos Previos a favor de ésta, en el sentido de lo dispuesto por el artículo 2 del Reglamento.

Por todo lo expuesto en el presente punto, se considera que concurre el primer requisito señalado por el Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, dado que la Demandante ostenta Derechos Previos sobre la denominación "TCH SPAIN", la cual coincide plenamente con el dominio objeto de controversia.

B. Derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio de la Demandada.

El segundo requisito necesario para que se considere que el registro del nombre de dominio objeto de la controversia se ha realizado de manera abusiva o especulativa, es que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el mismo. Según se establece en el Reglamento, la concurrencia de este requisito debe ser apreciada por el Experto atendiendo a las alegaciones y la documentación presentada tanto por la parte Demandante como por la Demandada.

En los casos en que la Demandada no comparezca, el único medio para lograr probar dichos intereses serán las alegaciones y documentación presentada por la Demandante, por lo que lo que realmente sucede es que recae totalmente en la Demandante la carga de la prueba de un hecho negativo –la inexistencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada sobre el nombre de dominio–, por lo cual debe bastar la aportación por la Demandante de indicios suficientes como para considerar "*prima facie*" que el Demandado carece de intereses legítimos.

Así se argumenta en *Facebook Inc. c. U.C.*, Caso OMPI n.º DES2009-0006, con cita a numerosas decisiones de Grupos de Expertos de la OMPI en aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), en la cual se inspira claramente el Reglamento, entre otros: *EAuto, Inc. v. AvailableDomain-Names.com, d/b/a Intellectual-Assets.com, Inc.*, Caso OMPI n.º D2000-0120; *Grupo Ferroviario, S.A. v. C.Z.*, Caso OMPI n.º D2001-0017; *Caja de Ahorros del Mediterráneo v. A.A.R.*, Caso OMPI n.º D2002-1037; *Deutsche Post AG v. NJDomains*, Caso OMPI n.º D2006-0001; *Wal-Mart Stores, Inc. v. K.K.*, Caso OMPI n.º D2006-0033.

De este modo, deben señalarse los siguientes puntos, de entre las alegaciones y documentación

aportadas por la Demandante, como indiciarios de la carencia de intereses de la Demandada sobre el dominio objeto de la controversia:

- La Demandada no ha contestado ni a la presente Demanda, ni al requerimiento previo enviado por la Demandante y aportado a la Demanda como Documento n.º 5, pese a haber sido notificada para ello en tiempo y forma.
- De igual manera, debido a la falta de contestación de la Demanda, no se ha hecho constar en el presente procedimiento Derechos Previos que pudiera ostentar la Demandada, y que pudiera sentar la base de un interés legítimo sobre el nombre de dominio objeto de la controversia. El único indicio disponible es la denominación social de la Demandada (ELINT, S.A.), que en ningún caso puede considerarse como idéntico o similar.
- Por último, debe indicarse que el hecho de que la Demandada sea la titular del nombre de dominio, no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una decisión favorable a los demandantes, como así ha sido ya establecido en la decisión *Baccarat SA v. Web Domain Names*, Caso OMPI n.º D2006-0038.

Por los motivos expuestos, se considera que queda suficientemente acreditado el cumplimiento de este segundo requisito, puesto no se ha podido determinar que la Demandada ostente derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio objeto de la controversia.

C. Registro o uso de los Nombres de dominio de mala fe.

Es el propio artículo 2 del Reglamento el que señala una serie de casos tasados para la concurrencia de la mala fe, por lo que deberá atenderse a si alguno de ellos puede resultar aplicable al presente caso. En concreto, debe considerarse que la Demandada ha actuado de mala fe cuando:

- 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
- 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
- Haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- Si, 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 cualquiera otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la 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
- Si hubiera realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la Demandante.

En primer lugar, debe señalarse que no podría considerarse la concurrencia de mala fe si se hubiera probado la falta de conocimiento previo por parte de la Demandada de los Derechos Previos ostentados por la Demandante, argumento habitualmente sostenido por los Expertos que aplican el Reglamento, como se sostiene en *Deutsche Post AG v. NJDomains*, Caso OMPI n.º D2006-001; así como en la decisión *Soria Natural, S.A. v. V.R.R.*, Caso OMPI n.º D2004-0803; y *Iberdrola, S.A. v. A.G.,F.J.*, Caso OMPI n.º D2003-0675.

Sin embargo, existen indicios suficientes –de entre los aportados por la Demandante como Documento n.º 4 anexo a la Demanda–, para determinar que la Demandada tenía conocimiento previo de los Derechos Previos ostentados por la Demandante, dado que el administrador de la Demandada, Don Carlos Domínguez Chicote mantuvo una relación conyugal con la administradora de la Demandante, Dña. Beatriz Quirós Gil; a la cual ambos cónyuges pusieron fin solicitando la declaración de divorcio de mutuo acuerdo, que fue otorgada mediante Sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Collado Villalba, de fecha 7 de abril de 2015, adjunta al expediente en las páginas 55 a 57.

Una vez analizado este requisito previo, debe examinarse si concurre alguno de los requisitos señalados por el Reglamento como indiciarios de mala fe. Tras haber considerado todos ellos, resulta difícil determinar la concurrencia de cualquiera de los cuatro primeros motivos. Sin embargo, y pese a la falta de las evidencias indicadas, sí que ha aportado la Demandante otras evidencias que, a su juicio, pueden llegar a evidenciar la mala fe de la Demandada. Por este motivo, para aquellos supuestos en que resulta imposible concretar la mala fe con base en alguno de los cuatro primeros motivos reflejados por el artículo 2 del Reglamento, incluye este mismo artículo un quinto apartado redactado de manera mucho más amplia, y permitiendo que el Experto pueda considerar como mala fe "actos similares en perjuicio de la Demandante".

De este modo, queda ampliado el espectro de posibilidades en que puede determinarse la existencia de la mala fe, en ciertas situaciones en que los cuatro primeros motivos no pueden determinarse con claridad, ya sea por las particularidades del supuesto, o por la falta de aportación por la Demandante de determinados indicios que resultan fundamentales para que concurra la aplicación de dichos motivos, tal como sucede en el presente caso.

Así, con el propósito de determinar la existencia de mala fe por parte de la Demandada, deben valorarse en conjunto las alegaciones y todas las pruebas aportadas al procedimiento por ambas partes. Como ya se ha mencionado anteriormente, lo que sucede en el presente procedimiento es que, al no haber contestado a la Demanda el Demandado, pese a haber sido notificado en tiempo y forma, las únicas alegaciones y pruebas que pueden valorarse son aquellas presentadas por la Demandante.

Podría llevar esta situación a que la Demandante tuviera que soportar, al objeto de lograr la consecución de sus pretensiones, esfuerzos desproporcionados en lograr que las pruebas presentadas lograsen una validez y eficacia en el procedimiento suficientes para eliminar toda duda, en caso de que fueran hipotéticamente discutidas en el futuro.

Con base en las consideraciones anteriormente señaladas, y tras analizar los indicios aportados como prueba al procedimiento, debe señalarse que toma especial relevancia, en primer lugar, el bloque documental aportado a la Demanda como Documento n.º 5 –Burofax reclamando la titularidad del dominio–, que a juicio de este Experto acredita de manera suficiente los intentos de buena fe realizados por parte de la Demandante para reclamar de manera amistosa el dominio objeto de controversia, toda vez que el burofax enviado a estos efectos figura como válidamente recogido.

También adquiere relevancia, a estos efectos, el bloque documental aportado junto al escrito presentado por la Demandante de fecha 27 de mayo de 2019, en el que se incluyen, entre otros, facturas que acreditan el pago por la Demandante de los costes derivados de la renovación del derecho de uso sobre el nombre de dominio objeto de controversia, de fechas 16 de diciembre de 2016 y 27 de noviembre de 2017. Estas facturas respaldan las alegaciones de la Demandante, que sostiene que había realizado un uso pacífico del nombre de dominio <tchspain.es>, a través del pago de los costes asociados a dicho uso.

Tal y como se ha señalado con anterioridad, la Demandada conocía con detalle la situación relativa al dominio y al uso que se realizaba del mismo, debido a que el administrador de la Demandada mantuvo una relación conyugal hasta el momento de inicio de la controversia con la administradora de la Demandante, según alega esta parte. Tuvo además la posibilidad de llevar a cabo actuaciones de cara a evitar la controversia, tras recibir válidamente el burofax enviado por la Demandante, en el que se advertía de que, de no obtener respuesta a las pretensiones de la misma, se procedería a llevar a cabo cuantas acciones fueran necesarias para remediar la situación.

Por tanto, el hecho de que la Demandada no contestase a la Demanda, cuando tenía conocimiento de todos los detalles de la controversia, supone una actitud de pasividad que merece un especial análisis, a los efectos que interesan al presente procedimiento. Es precisamente la falta de actuaciones en relación con la mala fe el argumento analizado en *Telstra Corp. Ltd. v. Nuclear Marshmallows*, WIPO Arbitration and Mediation Center, Caso n.º D2000-0003, párrafo 7.9 (Feb. 18, 2000), que recoge que:

"La distinción entre emprender una acción positiva de mala fe y actuar de mala fe puede parecer una distinción bastante sutil, pero es importante. El significado de la distinción es que el concepto de un nombre de dominio "utilizado de mala fe" no se limita a la acción positiva; la inacción está dentro del concepto. Es decir, es posible, en determinadas circunstancias, que la inactividad del Demandado equivalga a un uso de mala fe del nombre de dominio" (se trata de una traducción no oficial efectuada de la versión original inglesa por este Experto).

Cabe por tanto considerar –conforme a los argumentos de la resolución analizada–, que de la absoluta inacción del Demandado puede inferirse una conducta que sea calificable como realizada de mala fe, dado que ésta puede apreciarse tanto en una acción positiva como de una falta de acción concreta. La valoración de esta conducta por parte del Demandado debe realizarse además en todo caso conforme a lo ya mencionado en el apartado 5.b), párrafo segundo de la presente Resolución, es decir, teniendo en cuenta que *"...el Experto tiene la potestad de extraer las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso, y en particular, de la falta de respuesta del Demandado"*.

En este sentido, el Experto tiene la potestad de considerar, y así lo considera, que ha quedado suficientemente acreditado en el presente procedimiento, que la controversia surgida era suficientemente conocida por la Demandada, que igualmente conocía los Derechos Previos de la Demandante, y que valiéndose de una información de la que disponía, debido a la especial relación que mantenía con la Demandante, impidió el uso pacífico que había venido realizando ésta, desde el momento de registro del nombre de dominio objeto de la controversia <tchspain.es>.

De igual manera, la Demandada tuvo conocimiento suficiente de los intentos realizados por parte de la Demandante de resolver la controversia de manera amistosa, y decidió ignorar los mismos; como igualmente decidió ignorar la posibilidad de que disponía para contestar la

Demanda en el presente procedimiento. Si la Demandada, teniendo conocimiento de la controversia existente, decidió adoptar esta actitud de pasividad total, no cabe más interpretación que la de que no disponía de argumentos para sostener su posición, y por ello no los hizo valer en ningún momento.

Así mismo, ha podido constatarse que la Demandada venía haciendo un uso legítimo y pacífico del dominio objeto de controversia, que fue obstruido con posterioridad por la Demandada con ocasión de las circunstancias personales que se dieron entre ambos. Este hecho ha sido evidenciado mediante las facturas aportadas por la Demandante al procedimiento, de los diferentes pagos realizados al proveedor de servicios. Esta circunstancia, unida a la referida actitud de pasividad de la Demandada en la contestación a todos y cada uno de los requerimientos realizados por la Demandante, no hace sino reforzar aún más la posibilidad de que la conducta sostenida por aquella pueda permitir considerar la existencia de mala fe.

En conclusión, y de conformidad con todo lo expuesto en este punto, así como con base la conducta pasiva en todo momento presentada por la Demandada frente a los requerimientos realizados por la Demandante –concretada finalmente en la no contestación a la Demanda–, debe considerarse que concurre en el presente procedimiento la actuación de mala fe por parte de la Demandada, requerida por el Reglamento como tercer y último requisito necesario para determinar que el nombre de dominio objeto de la controversia se encuentra registrado con carácter especulativo o abusivo.

7. Decisión

Con base en los fundamentos expuestos en la presente Resolución, y de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto solicita al organismo competente que el nombre de dominio objeto de controversia <tchspain.es> sea transferido a la Demandante.

La presente Resolución se expide por triplicado, en Madrid, con fecha 31 de mayo de 2019.

Fdo.: Samuel Martínez Rojas

Experto