

En Madrid, a 5 de diciembre de 2012, José Manuel Otero Lastres, experto designado por el Centro-Proveedor del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España para la resolución de la demanda formulada por la entidad C.E. CONSULTING EMPRESARIAL, S.L. frente a CONSULNET, S.L., en relación con el nombre de dominio **consulnet.es**, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1. Las Partes:

La demandante es la entidad C.E. CONSULTING EMPRESARIAL, S.L., con domicilio en Madrid (28008), en la calle XXXXXX.

La demandada es la entidad CONSULNET, S.L., con domicilio en 03802 Alcoy (Alicante), calle XXXXXX.

2. El nombre de dominio y el agente registrador:

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio **consulnet.es**.

El agente registrador del mismo es **ACENS TECHNOLOGIES, S.L.**

3. Procedimiento:

i) La demanda se presentó ante el Centro-Proveedor de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio .es del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación en fecha 3 de agosto de 2012.

ii) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de procedimiento del citado Centro-Proveedor, con fecha 11 de septiembre de 2012 se dio traslado de la demanda al demandado, para su contestación en el plazo de 20 días naturales, según se establece en el artículo 13.1 de dicho Reglamento. Simultáneamente, y de conformidad con el artículo 12 del Reglamento de procedimiento, se solicitó a RED.es el bloqueo del nombre de dominio incluido en la demanda.

iii) El demandado no ha presentado escrito de contestación a la demanda.

iv) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento de procedimiento, el Centro-Proveedor, una vez finalizado el plazo para contestar

a la demanda, designó a José Manuel Otero Lastres como Experto único, recibiendo el día 27 de noviembre de 2012 la declaración de aceptación y compromiso de independencia e imparcialidad del mismo. El Experto único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Alegaciones de las Partes

La demandante, C.E. CONSULTING EMPRESARIAL, S.L., alega y acredita ser la titular de los siguientes registros:

- Marca española número 2.781.767, “CONSULNET”, solicitada el 9 de julio de 2007 para distinguir los siguientes servicios, dentro de la clase 35 del Nomenclátor: *“asesoramiento en la explotación de negocios comerciales en régimen de franquicia tanto presencialmente como a través de redes mundiales de informática”*.
- Marca española número 3.028.389-2, “CONSULNET”, solicitada el 27 de abril de 2012 para distinguir los siguientes servicios, dentro de la clase 35 del Nomenclátor: *“asesoría fiscal y contable; servicios administrativos; gestión documental de negocios”*.

Sostiene que el nombre de dominio registrado por la entidad demandada es idéntico o similar a sus signos registrados, y que la demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el mismo y ha solicitado el registro del mismo con mala fe. Ello porque la sociedad demandada no ha hecho un uso efectivo del nombre de dominio, y dicho nombre de dominio infringe, a su juicio, sus derechos de propiedad industrial, lo que implica que fue registrado de mala fe.

Sobre la base de lo anterior, C.E. CONSULTING EMPRESARIAL, S.L. solicita que se dicte una resolución por la que el nombre de dominio **consulnet.es** le sea transferido.

La sociedad demandada no ha comparecido en el procedimiento, y, en consecuencia, no ha efectuado alegaciones.

II.- Fundamentos de derecho.

De conformidad con lo que señala el artículo 16 del Reglamento de procedimiento, el Experto debe resolver el conflicto en una sola resolución que deberá ser congruente con lo sometido por las partes, y respetar, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”.

Pues bien, de conformidad con la Disposición Adicional Única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por la que se aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (".es"), el sistema de resolución extrajudicial de conflictos *“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”*.

Como derechos previos se citan los derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; así como las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

Además, se señala que *“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.”*

En desarrollo de esta normativa, el “Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es")” define en su artículo 2 los requisitos para que pueda considerarse el registro de un nombre de dominio como abusivo o especulativo:

- Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que exista algún derecho previo.
- Que el titular del dominio lo haya registrado careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el mismo.
- Que el nombre de dominio haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe.

A.- Identidad o similitud que pueda causar confusión.

Según resulta de lo expuesto en los Antecedentes de Hecho, la demandante ha acreditado ser titular de las marcas españolas números 2.781.767 y número 3.028.389, “CONSULNET”, que distinguen los siguientes servicios: asesoramiento en la explotación de negocios comerciales en régimen de franquicia tanto presencialmente como a través de redes mundiales de informática, servicios de asesoría fiscal y contable, servicios administrativos y

servicios de gestión documental de negocios. Dichas marcas son idénticas al nombre de dominio **consulnet.es**.

Es decir, que se cumple el primer requisito para que el registro del nombre de dominio **consulnet.es** pueda ser considerado abusivo o especulativo.

B.- *Derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.*

La demandante sostiene que la demandada carece de derechos o intereses legítimos, ya que, según expone en su escrito de demanda, ella intentó ponerse en contacto con la misma para advertirle de que el nombre de dominio que había registrado infringía sus derechos de propiedad industrial, sin recibir respuesta alguna, y además, no está utilizando el nombre de dominio que tiene registrado.

Sin perjuicio de que, con carácter general, la carga de la prueba de este segundo requisito viene a recaer fundamentalmente sobre el demandado, que es quien debe acreditar que ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, y que en el caso que nos ocupa el demandado no ha comparecido ni ha contestado la demanda, lo cierto es que de la documentación aportada por la parte demandante resulta que la sociedad demandada sí que tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio **consulnet.es**.

En efecto, de la nota simple del Registro Mercantil Central relativa a la sociedad CONSULNET, S.L., resulta que la misma se constituyó el día 11 de septiembre de 2003, con la denominación social CONSULNET, S.L.

Pues bien, si tenemos en consideración que el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es"), recoge entre los derechos previos, las *denominaciones de entidades válidamente registradas en España*, resulta claro que la sociedad demandada sí que ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, ya que el mismo coincide con su denominación social, que es previa a los derechos de marca de la demandante.

Por ello, hay que concluir que en el caso concreto no concurre el segundo requisito para que pueda considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo, lo que es suficiente para desestimar la pretensión de la demandante.

En cualquier caso, según se pasa a analizar, tampoco puede considerarse que la sociedad demandada haya registrado o utilizado el nombre de dominio de mala fe.

C.- Registro o uso del nombre de dominio de mala fe.

La demandante alega en su escrito que la prueba de que el dominio **consulnet.es** ha sido registrado y utilizado de mala fe resulta de la ausencia de derecho legítimo sobre dicho nombre de dominio por parte de la sociedad demandada.

Como acaba de señalarse, este Experto considera que la sociedad demandada sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, ya que coincide con su denominación social, inscrita en el Registro Mercantil Central con anterioridad a los derechos de propiedad industrial que invoca la demandante. Es decir, que la demandada posee derechos previos sobre el nombre de dominio, que justifican la solicitud del mismo.

Por otra parte, la demandante, si bien alega en su escrito que el registro del nombre de dominio por parte de la sociedad demandada se produjo con el fin de impedir que ella utilice sus marcas registradas, no ha acreditado de ninguna forma esta alegación. No existe ninguna prueba de que la sociedad demandada tuviera conocimiento de la existencia de los derechos de propiedad industrial de la demandante en el momento de solicitar el nombre de dominio. Ello, unido a la circunstancia de que la demandada tenga derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, excluye, a juicio de este Experto, que pueda considerarse que el registro o la utilización del nombre de dominio se hayan hecho con mala fe.

De todo lo anterior, cabe concluir que en el caso concreto no se cumplen dos de los tres requisitos necesarios para que el nombre de dominio **consulnet.es** pueda ser considerado abusivo o especulativo, por lo que la pretensión de la demandante de que dicho nombre de dominio le sea transferido debe ser rechazada.

III.- Decisión.

En atención a todo lo que hasta ahora se ha expuesto, el Experto acuerda desestimar la demanda formulada por la entidad C.E. CONSULTING EMPRESARIAL, S.L. frente a CONSULNET, S.L. en relación con el nombre de dominio **consulnet.es**.

D. José Manuel Otero Lastres