

En Madrid, a 26 de octubre de 2015, Anxo Tato Plaza, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por la mercantil Sebago International Limited, frente a D. P. G. J., en relación con el nombre de dominio sebago.es, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- Mediante escrito de fecha 17 de abril de 2015, presentado ante la Secretaría de Autocontrol el día 21 de abril, la mercantil Sebago International Limited (en lo sucesivo, Sebago o la demandante, indistintamente) formuló demanda frente a D. P. G. J. (en lo sucesivo, PGJ o el demandado, indistintamente), en relación con el nombre de dominio sebago.es.

2.- En el escrito de demanda, la demandante alega ser una sociedad estadounidense de gran reconocimiento en el mercado, dedicada a la fabricación y comercialización en todo el mundo de ropa y calzado.

3.- La demandante invoca la titularidad de las siguientes marcas:

- Marca española número 1199613, “Sebago”, solicitada el 19 de junio de 1987 y registrada el 20 de septiembre de 1989 para productos de la clase 18 del Nomenclátor Internacional.

- Marca española número 1199614, “Sebago”, solicitada el 19 de junio de 1987 y registrada el 20 de septiembre de 1989 para productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional.

- Marca comunitaria número 9019531, “Sebago”, solicitada el 12 de abril de 2010 y registrada el 28 de septiembre de 2010 para productos de la clase 35 del Nomenclátor Internacional.

- Marca comunitaria número 892216, “Sebago”, solicitada el 30 de julio de 1998 y registrada el 25 de mayo de 2000 para productos de las clases 18 y 25 del Nomenclátor Internacional.

Para acreditar la titularidad y vigencia de las marcas anteriores, la demandante aporta como documento número 3 de su escrito de demanda copia de los resultados que arrojan las bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas –en relación con las marcas españolas- y de la Oficina de Armonización del Mercado Interior –en relación con las marcas comunitarias-.

4.- Afirma también la demandante en su escrito de demanda que las marcas a las que se ha hecho referencia en el antecedente anterior son marcas que gozan de notoriedad y renombre en España. Para acreditar este extremo, la demandante aporta como documento número 4 de su escrito de demanda copias de la presencia de la marca en facturas, catálogos, artículos de prensa y publicidad. Como documento número 4 del escrito de demanda también se aportan copias de las siguientes sentencias en las que se afirma el carácter notorio y renombrado de las marcas Sebago: Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de mayo de 2006; Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de septiembre de 2013; y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de septiembre de 2010.

5.- Expone Sebago en su escrito de demanda que el nombre de dominio sebago.es fue registrado por el demandado el 22 de noviembre de 2013, esto es, 26 años después del registro de las marcas españolas a las que antes se hacía referencia. Para acreditar este extremo se aporta como documento número 1 del escrito de demanda una copia de la información que arroja la base de datos de red.es en relación con el nombre de dominio sebago.es.

6.- Por esta razón, sostiene la demandante que sus marcas constituyen derechos previos de acuerdo con la definición recogida en el artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España. Además indica la demandante, entre el nombre de dominio objeto de procedimiento y los derechos previos de los que ella es titular existe una identidad absoluta.

7.- Continúa la demandante su escrito de demanda indicando las circunstancias por las que, a su juicio, el demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio sebago.es. Estas circunstancias son las siguientes:

- El demandado no tiene licencia o relación contractual alguna con la sociedad demandante que le permita utilizar el signo Sebago.
- El dominio sebago.es redirige a un sitio web del demandado bajo el nombre de dominio outlet14.com, en el que no aparece mención o referencia alguna al término Sebago.
- La demandante, con carácter previo a la interposición de la demanda, ha dirigido varios requerimientos al demandado, sin obtener respuesta por parte de éste. Para acreditar este extremo, aporta como documentos 6 y 7 sendas copias de los requerimientos efectuados.

8.- Por último, la demandante alega en su escrito distintas circunstancias que, a su juicio, llevan a concluir que el nombre de dominio objeto de controversia ha sido registrado de mala fe. Estas circunstancias serían las siguientes:

- El demandado utiliza el nombre de dominio para atraer usuarios que buscan información acerca del demandante o sus servicios y desviarles a una página web en la que aparece publicidad de marcas competidoras de la demandante, tales como Diesel, Dolce & Gabbana o Tommy Hilfiger. Para acreditar este extremo la demandante incluye en su escrito distintas impresiones de pantalla

de la página web outlet14.com, a la que redirige el nombre de dominio sebage.es

- El sitio web outlet14.com no contiene enlaces ni externos ni internos ni contenido activo alguno. Consiste únicamente en una página tipo *scroll* en la que al pinchar sobre cualquier enlace se vuelve al inicio de la página. Según la demandante, esto permite concluir que la mencionada web crea únicamente una apariencia de uso.
- Las marcas del demandante gozan de amplio reconocimiento entre el público, por su antigüedad y extensión geográfica, por lo que el demandado pudo y debió tener conocimiento de la existencia de los derechos previos de la demandante en el momento del registro del nombre de dominio.
- La denominación "Sebage" es caprichosa y de fantasía en relación con los productos que designa, por lo que su elección como nombre de dominio no puede haber sido casual.

9.- En atención a todo lo hasta aquí expuesto, el demandante solicita que se dicte una resolución por la que el nombre de dominio sebage.es sea transferido a la demandante.

10.- La demanda fue trasladada al demandado el día 30 de abril de 2015.

11.- El día 29 de mayo, el demandado presenta mediante correo electrónico escrito de contestación a la demanda. En dicho escrito de contestación, el demandado alega que antes de proceder al registro del dominio se puso en contacto con el distribuidor oficial de Sebage para España, por si pudiera generarse algún conflicto de intereses, sin recibir respuesta alguna. Por esta razón, el demandado niega que el dominio sebage.es se hubiese registrado para realizar un uso especulativo y de mala fe. No obstante lo anterior, el demandado acepta la demanda y la transferencia del dominio a la demandante.

12.- Según consta en el expediente, la aceptación de la demanda y la consiguiente suspensión del procedimiento es comunicada a Red.es el día 2 de junio. Asimismo, en dicha comunicación se solicita a la entidad pública empresarial información sobre los pasos a seguir para la transferencia del dominio a la demandante. La información proporcionada por Red.es a la Secretaría de Autocontrol es comunicada a las partes el día 10 de junio.

13.- Pese a lo anterior, no se produce la transferencia del dominio a la demandante.

14.- El 15 de septiembre, la parte demandante remite un correo al demandado solicitando que se inicie de nuevo el proceso de transferencia del dominio.

15.- El 28 de septiembre la parte demandante remite un escrito a la Secretaría de Autocontrol en el que informa del correo electrónico remitido el 15 de septiembre y en el que afirma también no haber recibido respuesta al mismo.

16.- Ante la ausencia de respuesta desde la parte demandada, el 7 de octubre, se le envía desde la Secretaría de Autocontrol, mediante correo electrónico, un escrito estableciendo un plazo de cinco días hábiles para dar inicio nuevamente del proceso de transferencia del dominio, advirtiendo en dicho escrito que, en el supuesto de no tener constancia en ese plazo del inicio del proceso de transferencia se acordaría la reanudación del procedimiento y la designación de experto para su resolución, contestando a esta comunicación el demandado el 8 de octubre mediante un correo electrónico al que incorpora una impresión de pantalla donde consta que la transferencia ha sido iniciada. Dicho correo electrónico es remitido por la Secretaría de Autocontrol a la demandante el mismo día 8 de octubre.

17.- El día 14 de octubre la demandante remite un correo electrónico a la Secretaría de Autocontrol donde informa que la solicitud de transferencia iniciada por el demandado había caducado el día 9 de octubre, por lo que no resultaba posible llevar a cabo dicha transferencia.

18.- Ante la imposibilidad de proceder a la transferencia del dominio, la Secretaría de Autocontrol acuerda la reanudación del procedimiento y la designación de experto para su resolución, comunicando esta decisión a las partes y a red.es mediante correo electrónico remitido el día 16 de octubre.

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.

En el caso que nos ocupa, el demandante, al haber aportado –como documento número 3 de su escrito de demanda- copia de los resultados que reflejan las bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas y de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, ha acreditado de manera suficiente la titularidad de las siguientes marcas:

- Marca española número 1199613, “Sebago”, solicitada el 19 de junio de 1987 y registrada el 20 de septiembre de 1989 para productos de la clase 18 del Nomenclátor Internacional.

- Marca española número 1199614, “Sebago”, solicitada el 19 de junio de 1987 y registrada el 20 de septiembre de 1989 para productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional.

- Marca comunitaria número 9019531, “Sebago”, solicitada el 12 de abril de 2010 y registrada el 28 de septiembre de 2010 para productos de la clase 35 del Nomenclátor Internacional.

- Marca comunitaria número 892216, “Sebago”, solicitada el 30 de julio de 1998 y registrada el 25 de mayo de 2000 para productos de las clases 18 y 25 del Nomenclátor Internacional.

Por otra parte, todas estas marcas han de ser consideradas derechos previos en relación con el nombre de dominio sebago.es, pues este último – como se desprende del documento número 1 aportado con el escrito de demanda- fue registrado el 22 de noviembre de 2013.

Por último, resulta evidente para este experto que entre las marcas de las que es titular la demandante y el nombre de dominio objeto de controversia

existe un riesgo de confusión manifiesto, toda vez que entre las marcas y el nombre de dominio existe una plena identidad denominativa.

Por consiguiente, de conformidad con lo expuesto, debe concluirse que en el caso que nos ocupa concurre el primero de los requisitos para afirmar la existencia de un registro abusivo o especulativo.

5.- Conforme a lo expuesto, el segundo presupuesto que debe concurrir para afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo es la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del titular del nombre de dominio.

A juicio de este experto, este presupuesto concurre también en el caso que nos ocupa. En efecto, la demandante, en su condición de titular de las marcas Sebago, ha alegado (sin que conste prueba alguna en contrario en el expediente) que no existe relación contractual alguna con el demandado que habilite o autorice a éste para el uso de dichas marcas. Por otra parte, el demandado, en su escrito de contestación, puso de manifiesto que antes de proceder al registro del nombre de dominio entró en contacto con el Distribuidor Oficial de Sebago en España, para verificar si se producía algún conflicto de interés. Sin embargo, el demandado no alega en su escrito ningún tipo de derecho o interés legítimo sobre la denominación “sebago” en el momento de proceder al registro de la misma como nombre de dominio.

En atención a las circunstancias descritas, debe concluirse que en el caso que nos ocupa el demandado no ostentaba derechos o intereses legítimos sobre la denominación “Sebago” en el momento de su registro como nombre de dominio, cumpliéndose así también el segundo de los presupuestos para poder afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo.

6.- Finalmente, para poder afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo es preciso también que el titular del nombre de dominio haya registrado o utilice el nombre de dominio de mala fe. Según

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, se entiende que se ha producido un registro o uso del nombre de dominio de mala fe en los siguientes supuestos:

a) Cuando 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.

b) 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, siempre y cuando el demandado haya desarrollado una actividad de esa índole.

c) Cuando el demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor.

d) Cuando 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 la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web.

e) Cuando el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.

Pues bien, en el caso que nos ocupa existen distintos elementos que nos permiten afirmar que también se cumple este tercer presupuesto.

Así, en lo que se refiere al registro, no podemos ignorar que las marcas Sebago se integran por una denominación de fantasía.

Asimismo, se ha acreditado en el presente procedimiento que las marcas Sebago gozan de notoriedad y renombre en el mercado. En efecto,

dentro de los distintos documentos que ha aportado el demandante como documento número 4 de su escrito de demanda, figuran tres sentencias en los que, como *obiter dicta*, se afirma la notoriedad y renombre de la marca Sebago. Estas sentencias son las siguientes: Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de mayo de 2006; Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de septiembre de 2013; y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 30 de septiembre de 2010.

Pues bien, puesto que las marcas de las que es titular la demandante son marcas con notoriedad y renombre en el mercado, y se integran única y exclusivamente por una denominación de fantasía, cabe descartar con un suficiente grado de razonabilidad que la elección de esta denominación como nombre de dominio por un tercero (el demandado) haya obedecido al puro azar o casualidad.

Por otra parte, y en lo que respecta al uso que se hace del nombre de dominio objeto de controversia, se ha acreditado en el presente procedimiento –a través de las impresiones de pantalla aportadas con la demanda- que el mismo se usa para redirigir a otra página web que, bajo un nombre de dominio distinto (outlet14.com), incorpora únicamente publicidad de otras marcas competidoras de la demandante.

Cabe afirmar –en consecuencia- que en el caso que nos ocupa el demandado utiliza el nombre de dominio para, apoyándose en la notoriedad y renombre de las marcas sebago, incrementar el tráfico hacia una página web diferente (outlet14.com). Concorre así el supuesto de hecho contemplado en el apartado d) del artículo 2 (inciso final) del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España.

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, procede estimar la demanda planteada y acceder a la petición de

transferencia del nombre de dominio objeto de controversia planteada por la demandante.

En atención a lo expuesto:

RESUELVO:

1.- Estimar la demanda presentada por Sebago International Limited, frente a D. P. G. J., en relación con el nombre de dominio sebago.es.

2.- Ordenar la transferencia del nombre de dominio sebago.es a la demandante Sebago International Limited.

En Madrid, a 26 de octubre de 2015

Anxo Tato Plaza