

En Madrid, a 21 de septiembre de 2017, Anxo Tato Plaza, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por Liu.Jo S.P.A., frente a D. L. X., en relación con el nombre de dominio liujoespana.es, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- El 31 de julio de 2017, Liu.Jo S.P.A. (en lo sucesivo, Liu.Jo o la demandante, indistintamente) presentó demanda de recuperación del dominio liujoespana.es frente a D. L. X. (en lo sucesivo, el demandado)

2.- En su escrito, la demandante alega ser una conocida empresa italiana dedicada a la fabricación, al marketing y a la venta de prendas de vestir y complementos, tanto para hombre como para mujer.

3.- Asimismo, la demandante alega ser titular de los siguientes registros de marca de la Unión Europea:

- Marca de la Unión Europea nº000234351, LIU.JO, solicitada el 22 de abril de 1996 y registrada el 17 de agosto de 1999, para productos incluidos en la clase 25 del Nomenclátor Internacional.

- Marca de la Unión Europea nº 000747923, LIU.JO, solicitada el 16 de febrero de 1998 y registrada el 19 de julio de 1999 para productos incluidos en las clases 9, 18 y 19 del Nomenclátor Internacional.

Para acreditar estos registros, la demandante aporta como documentos 2 y 3 certificados obtenidos de la base de datos de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual.

4.- Afirma la demandante que las marcas LIU.JO cuentan con una sólida presencia tanto a nivel internacional como en España. A estos efectos, aporta:

- Documento nº 4, consistente en una impresión de la página web de la demandante, donde consta que existen actualmente más de 5300 tiendas a nivel mundial

- Documento nº 5, consistente en impresiones de pantalla de varias revistas de moda donde se hace mención a los productos LIU.JO.

- Documento nº 6, consistente en impresiones de pantalla de distintas tiendas de ropa, calzado y complementos en España donde se comercializan los productos LIU.JO.

- Documento nº 7, consistente en copias de campañas publicitarias realizadas por prestigiosas modelos para promocionar los productos LIU.JO.

- Documento nº 8, consistente en copias de noticias de diferentes eventos en las tiendas LIU.JO a los que asisten personas ampliamente conocidas.

- Documento nº 9, consistente en un artículo on line donde se informa que un miembro de la familia real es consumidor habitual de los productos LIU.JO.

- Documento nº 10, consistente en copias de distintos medios online donde se hace referencia a las marcas LIU.JO.

Con base en toda esta prueba, la demandante sostiene que las marcas LIU.JO gozan de una amplia reputación, circunstancia ésta que –según afirma– ha sido reconocida en la decisión de la OMPI en el caso D-2017-0808, en relación con el dominio liujo-jeans.com, copia de la cual aporta al expediente como documento nº 11.

5.- Continúa su escrito la demandante alegando que el dominio objeto del presente litigio se emplea por el demandado con el fin de engañar al consumidor, toda vez que –siempre según la demandante- dicho nombre de dominio dirige a una página web que pretende hacerse pasar por la web oficial de LIU.JO en España y donde se venden falsificaciones y productos que no se corresponden con los ofertados. Con el fin de acreditar estos extremos, la demandante aporta las siguientes pruebas documentales:

- Documento nº 13, consistente en impresión de la página web oficial de Liu.Jo.

- Documento nº 14, consistente en impresión de la página web a la que dirige el nombre de dominio liujoespana.es.

- Documento nº 15, consistente en impresiones de pantalla de la página web a la que dirige el dominio liujoespana.es, donde se incluyen imágenes que según la demandante son “imágenes oficiales” de Liu.Jo.

- Documentos nº 16 y 17, donde se recoge el proceso de compra realizado por la demandante de diversos artículos en la página web a la que dirige el nombre de dominio en conflicto, y de los que se desprende que al comprador no se le remitieron los productos Liu.Jo que adquiriría, sino unas zapatillas Nike y un bolso Michael Kors que además eran falsificados.

6.- Informa la demandante que el nombre de dominio en conflicto fue registrado el 26 de agosto de 2016, por lo que es muy posterior a las fechas de solicitud y registro de las marcas de las que es titular Liu.Jo. Por otra parte, sostiene también que entre los términos que constituyen el nombre de dominio y las marcas de la demandante existe una altísima similitud.

7.- Según la demandante, el demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio liujoespana.es, toda vez que:

- El demandado no tiene licencia o relación contractual alguna con la demandante que le permita utilizar las marcas LIU.JO

- El demandado no es titular de signo distintivo alguno que contenga la expresión LIU.JO, circunstancia ésta que se acredita a través del documento nº 18 aportado por la demandante, consistente en una búsqueda realizada en la base de datos "TM View".

8.- Finaliza su escrito la demandante defendiendo que el nombre de dominio objeto de la presente controversia ha sido registrado y es utilizado de mala fe, toda vez que dicho nombre de dominio fue elegido por el demandado para atraer deslealmente, a través de engaños, a potenciales consumidores a su página web

9.- Por las razones expuestas, la demandante solicita que se dicte una resolución por la que le sea transferido el nombre de dominio liujoespana.es.

10.- Traslada 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 sin duda el concurso de este primer presupuesto para la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo.

En efecto, la demandante ha acreditado de forma suficiente –a través de los documentos 2 y 3 aportados con su demanda- el registro de las siguientes marcas:

- Marca de la Unión Europea nº000234351, LIU.JO, solicitada el 22 de abril de 1996 y registrada el 17 de agosto de 1999, para productos incluidos en la clase 25 del Nomenclátor Internacional.

- Marca de la Unión Europea nº 000747923, LIU.JO, solicitada el 16 de febrero de 1998 y registrada el 19 de julio de 1999 para productos incluidos en las clases 9, 18 y 19 del Nomenclátor Internacional.

Por otra parte, este experto, a través de la consulta a las bases de datos de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, ha podido verificar la vigencia de estos registros y su titularidad en favor de la demandante.

En tercer lugar, consta también acreditado que el nombre de dominio objeto del presente litigio ha sido registrado con fecha muy posterior a la de las marcas de la demandante. En concreto, el documento número 1 aportado por la demandante acredita que el dominio liujoespana.es fue registrado el 26 de agosto de 2016.

Por último, entre las marcas prioritarias de las que es titular la demandante y el nombre de dominio objeto de controversia existe un elevado grado de similitud, desde luego apto para generar un riesgo de confusión. Así, el nombre de dominio reproduce íntegramente las marcas de las que es titular la demandante (Liu.Jo), añadiéndoles simplemente el término “espana”, denominación ésta de carácter geográfico que en cuanto tal carece de fuerza distintiva.

En consecuencia, el nombre de dominio sobre el que debemos pronunciarnos es claramente apto para generar un riesgo de confusión con las marcas prioritarias de la demandante, llevando al público de los consumidores

a concluir erróneamente que a través de aquel dominio se accede a la sección española de los sitios web propios del titular de la marca Liu.Jo.

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.

En primer lugar, la demandante ha alegado –sin que sus afirmaciones hayan sido contradichas a este respecto- que el demandado no tiene ni licencia ni relación contractual alguna con la demandante, titular de las marcas Liu.Jo.

En segundo lugar, consta acreditado –a través del documento número 18 aportado por la demandante y consistente en una copia de los resultados de la base de datos “TM View”- que el demandado no es titular de marca o signo distintivo alguno que incluya el elemento denominativo “Liu.Jo”.

Por último, el demandado no 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 (Experto D. Carlos Lema Devesa); www.ociomovil.es (Experto D. Manuel José Botana Agra); www.open-bank.es (Experto D. Alberto Bercovitz); www.betis.es y www.patagon.es (Experto D. Ángel García Vidal); www.isotron.es (Experto D. José Massaguer Fuentes); www.media-markt.es y www.bbvablue.es (Experto D. Anxo Tato Plaza); www.desalas.es y www.hyperion.es (Experto D. Eduardo Galán Corona); www.elconfidencia.es (Experto D. Rafael Gimeno-Bayón Cobos); www.spannabis.es y www.expocannabis.es (Experto D. Julio González Soria); y 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. Luis Troyano” (14 de junio de 2006) y D2005-0497 Sindic de Greuges de Catalunya v. Luis Troyano” (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”.

En definitiva, la ausencia de relación contractual alguna del demandado con la demandante, la inexistencia de marcas u otros signos distintivos que sean titularidad del demandado y que incorporen la denominación “Liu.Jo”, y la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado, constituyen circunstancias que, valoradas todas ellas en su conjunto, permiten afirmar la ausencia de derechos o intereses legítimos del demandado sobre aquella denominación.

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.

Así, en lo que respecta al registro del nombre de dominio, debe hacerse constar que la denominación “Liu.Jo” es claramente una denominación de fantasía. A su vez, las pruebas aportadas por la demandante permiten afirmar que aquella marca ha sido objeto de una amplia difusión, gozando de notoriedad y reconocimiento entre el público de los consumidores. De hecho, el renombre de las marcas “Liu.Jo” ha sido ya reconocido en la resolución de la OMPI en el caso D-2017-0808, en relación con el dominio liujo-jeans.com.

Por consiguiente, no parece probable que el registro de un nombre de dominio que integra dichas marcas y simplemente les añade el término geográfico “espana” pudiese obedecer a la mera casualidad o coincidencia. Antes bien, la existencia de otras resoluciones previas (como la ya mencionada decisión de la OMPI en el caso D-2017-0808) en relación con otros nombres de dominio registrados por el demandado y que incluían también los términos “Liu.Jo” parecen apuntar hacia un propósito deliberado por parte de aquél de integrar estas marcas renombradas en los nombres de dominio que registra.

Por otro lado, y en lo que respecta al uso que se está realizando del nombre de dominio, las distintas pruebas documentales aportadas por la demandante, y que ya han sido enumeradas en los antecedentes de la presente resolución, permiten considerar acreditadas las siguientes circunstancias:

- La página web a la que dirige el nombre de dominio liujoespana.es presenta una elevada similitud con la página web oficial del titular de las marcas Liu.Jo en España (documentos 13 y 14 del escrito de demanda).

- En la página web a la que dirige el nombre de dominio liujoespana.es se pueden encontrar imágenes propias de la página web del titular de las marcas Liu.Jo (documento 15 del escrito de demanda)

- Asimismo, al acceder a la página web liujoespana.es, en la pestaña superior puede leerse la leyenda “Liu Jo Sitio Oficial”.

- Pese a todo lo anterior, al realizar un concreto pedido de productos Liu.Jo en la tienda en línea ubicada en la página web a la que dirige el dominio objeto de la presente controversia, al consumidor que realizó el pedido se le remiten productos que se distinguen con otras marcas y que además son falsificados (documentos 16 y 17 del escrito de demanda).

Todas estas circunstancias, a juicio de este experto, permiten afirmar que el nombre de dominio liujoespana.es no sólo ha sido registrado de mala fe, sino que también es utilizado de la misma forma.

En efecto, 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 uso del nombre de dominio cuando concurra –entre otras- la siguiente circunstancia: “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”.

Éste es precisamente el caso que nos ocupa. Las circunstancias antes enunciadas, en efecto, permiten afirmar que en el caso que nos ocupa se pretende aprovechar el riesgo de confusión que se genera para atraer hacia la web y los productos del demandado a aquellos consumidores que potencialmente pudieran estar interesados en los productos de la demandante.

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 Liu.Jo S.P.A., frente a D. L. X., en relación con el nombre de dominio liujoespana.es

2.- Ordenar la transferencia del nombre de dominio liujoespana.es a la demandante, Liu.Jo S.P.A.

En Madrid, a 21 de septiembre de 2017