

**CONSEJO SUPERIOR DE CAMARAS DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
NAVEGACION DE ESPAÑA.**

Mudanzas Madrid Profesionales S.L. v. A. M. S.

En la villa de Madrid a 3 de julio de dos mil siete.

Miguel Moscardó Morales-Vara de Rey, Experto designado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, para la resolución de la demanda de restitución del nombre de dominio "mudanzasmadrid.es", dicta la siguiente

RESOLUCION

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por escrito de 27 de abril de 2007, D. A.M.S., con domicilio a efectos de notificaciones en la calle xxxxxx, numero # - 4ª y 5ª Planta, de XXXXX (Madrid), con NIF #####, representado por D. ID.M., formulo demanda de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código ".es" contra la Mercantil Mudanzas Madrid Profesionales S.L., con domicilio a efectos de notificación en la calle xxxxxxxxxxxxxx, numero #, de Madrid, ante el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, (en adelante, el Centro) interesando la obtención del dominio <**mudanzasmadrid.es**>

SEGUNDO.- La demandante, para sustentar su petición, alegó, en síntesis, los siguientes argumentos:

Primero.- Que D. A.M.S., es titular de la marca española mixta num. 2.615.402, "MUDANZAS MADRID", registrada en la clase 39.

Segundo.- Que el nombre de dominio controvertido coincide exactamente con la denominación de la marca registrada a nombre del Demandante.

Tercero.- Que la Demandada *"está haciendo uso desleal del dominio y respondiendo a peticiones de clientes que visitan la página en busca del titular de la marca "Mudanzas Madrid" o en busca de Alfonso Madrid, Titular de la Marca Registrada"*.

En consecuencia, solicita la obtención de la titularidad del Nombre de Dominio al Demandante.

La Demandante no aporta ninguna documentación en sustento de su petición.

TERCERO.- Con fecha 14 de junio de 2007, Mudanzas Madrid Profesionales S.L. presentó Contestación a la Demanda, alegando en síntesis, los siguientes argumentos:

Primero.- Que la demanda es *"infundada cuando menos temeraria y en fraude de ley"*

Segundo.-Que la demanda debería haber sido rechazada de oficio, por adolecer de *un claro defecto por falta de objeto e inadecuación del procedimiento*", afirmación que basa en los siguientes argumentos:

(i) Que el nombre de dominio "mudanzasmadrid.es" fue asignado por NIC.ES el 1 de septiembre de 2004 (para corroborarlo aporta copia obtenida de la base de datos www.nic.es). es decir, en la fase restringida de acceso al registro de nombres de dominio bajo la extensión .es.

(ii) Que NIC.ES ya valoro la licitud del registro del nombre de dominio "mudanzasmadrid.es" a nombre de la Demandada, con base en su denominación social, "MUDANZAS MADRID, S.L.", sociedad constituida el 16 de julio del 2002, y cuya denominación social fue modificada, con fecha 16 de octubre del mismo año por la de "MUDANZAS MADRID PROFESIONALES, S.L.. (Como prueba de tales afirmaciones aporta copia de las escrituras de constitución y de modificación de la denominación social)

(iii) Que el procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos de nombres de dominio ".es" se instauró para casos de acceso Libre al registro de nombres de dominio, pero no para los titulares de derechos que solicitaron su dominio bajo la legislación anterior al 2005.

Tercero.- Que la marca num. 2.615.402, "MUDANZAS MADRID", es una marca mixta cuya denominación consiste en el termino "MUDANZAS", - carente de carácter distintivo- que si parece leerse correctamente, si bien no cabe decir lo mismo del supuesto termino "MADRID", cuyas letras "M" y "A", *"que mas bien parece una "h", no reflejan exactamente las letras que se alegan por el Demandante, como conformadoras de la palabra "MADRID"*.

Cuarto.- Que el Demandante carece de derechos sobre la denominación "mudanzasmadrid" puesto que *"simplemente tiene la palabra Madrid como segundo apellido, no siendo siquiera el primero"*.

Quinto.- Que la Demandada no realiza ningún uso desleal del dominio puesto que el mismo se corresponde con su denominación social inscrita con anterioridad a la marca del Demandante.

CUARTO.- La Demanda contiene un error en la consignación del nombre y apellidos de la Demandante consistente en un cambio de orden de los apellidos, esto es: se refiere a D. A.S.M. en lugar de D, A.M.S. El mismo error se reproduce en la contestación a la Demanda.

Este experto no considera relevante dicho error para la resolución del presente caso.

QUINTO.- Tal y como hemos apuntado anteriormente, el Demandante no ha presentado prueba alguna de la existencia del derecho previo que le avala para presentar esta Demanda, (la marca española num. 2.615.402, "MUDANZAS MADRID"), ni tampoco del supuesto uso desleal realizado por la Demandada.

El Experto ha obtenido los datos registrales de la marca citada a través de la base de datos oficial de la Oficina Española de Patentes y Marcas comprobando que la información proporcionada por el Demandante es cierta y, además, que la marca fue solicitada con fecha 28 de septiembre de 2004 y registrada el 01 de febrero de 2005.

SEXTO.- Que de la documentación presentada por la Demandada se deduce que la sociedad "MUDANZAS MADRID, SL", constituida el 16 de julio de 2002, nunca fue inscrita en el registro mercantil.

La causa de ello subyace en un error involuntario en la escritura de constitución de tal fecha por el cual no se tuvo en cuenta la Certificación positiva, num. 02145356, expedida por el Registro Mercantil, la cual constataba que ya existía una sociedad con dicha denominación.

Fue por ello que se procedió a cambiar la denominación social de la Demandada a "MUDANZAS MADRID PROFESIONALES, S.L." para proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Sobre la admisibilidad de la Demanda por parte del Centro:

Aduce la Demandada que la Demanda *"debiera haber sido rechazada de oficio, no siendo ni siquiera admitida a tramite, dado que adolece de un claro defecto por falta de objeto e inadecuación al procedimiento"*.

- Por lo que se refiere a la supuesta inadecuación al procedimiento, se ha de indicar que la Demanda ha sido presentada ante el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio Industria y Navegación (el Centro), siendo este organismo uno de los centros-proveedores acreditados por Red.es para la Resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio ".es". Asimismo, la Demanda reúne todos requisitos establecidos en el artículo 10 del Reglamento del Centro e incluso se ha

presentado por medio del Impreso de Demanda proporcionado por el Centro. Por lo tanto, la Demanda se adecua al procedimiento legalmente establecido.

- En cuanto a la alegada falta de objeto, es necesario observar que en el punto 6 de la Demanda se lee:

"Pretensiones: Obtención de la titularidad del dominio "mudanzasmadrid.es"

El epígrafe viii) del apartado b) del artículo 13 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondientes a España (".ES"), (en lo sucesivo denominado "el Reglamento") regula la información que habrá de incluir la Demanda, entre la cual se encuentra:

"La pretensión que se pretender obtener, es decir, la transmisión del nombre de dominio al Demandante o la cancelación del mismo."

Es opinión de este Experto que la expresión "*obtención de la titularidad del dominio*", utilizada por la Demandante, ha de ser interpretada de forma flexible equiparándola a la transferencia del dominio.

En este mismo sentido se pronunció D. Rafael Gimeno-Bayon Cobos, Experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial para la resolución en el caso www.free.es, de fecha 14 de agosto de 2006, indicando lo siguiente:

"Es decir, al referirse a las posibles pretensiones de de la demanda tan solo contempla dos excluyentes entre si: o se solicita la transmisión del nombre de dominio al demandante o se suplica la cancelación del nombre de dominio."

Desde la perspectiva de la congruencia el problema es que en la demanda late an recurso contra determinadas decisiones de la Autoridad de Asignación, y lo suplicado por la demandante es la "restitución" del dominio, lo que tiene unas connotaciones mucho mas próximas a la "revocación " de las resoluciones de la Autoridad que a la "transmisión" del mismo.

Pero lo cierto es que el principio "pro actione" impone que la exigencia de congruencia se interprete de forma flexible, huyendo de literalismos.

Pues bien, en una interpretación flexible de lo solicitado, la "restitución" del dominio solicitada puede ser interpretada, sin provocar indefensión de la contraparte y sin forzar mas allá de lo razonable el normal significado de los términos utilizados, como "transmisión" del dominio objeto de la demanda".

En consecuencia, la Demanda no adolece de falta de objeto.

- Por otro lado, en apartado 4 de la página segunda de la Contestación a la Demanda, es indica lo siguiente:

"Por ello esta Demanda carece de toda base, puesto que este asunto está ya resuelto por la propia entidad de asignación, el NIC.ES (de RED.ES), la cual ya en su momento

valoro y califico el derecho de mi representado para poder acceder al nombre de dominio "mudanzasmadrid.es".

Respecto a este punto, me remito a lo dispuesto por el artículo 1 del Reglamento:

*"El presente Reglamento se aplicará **a todos los conflictos de titularidad que se susciten en relación con el registro de nombres de dominio bajo ".es"** sin perjuicio de las acciones judiciales que las Partes puedan ejercitar".*

Por lo tanto, el Reglamento no hace distinción entre los conflictos sobre nombres de dominio adquiridos en fase abierta o en fase restringida de registro, sino que se aplica a todos los conflictos sobre el registro de dominios ".es".

Ello se ve corroborado por el marco normativo de interpretación del Reglamento, el cual se encuentra constituido, entre otras, por las siguientes disposiciones:

- Apartado 8 de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, según el cual:

"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, incluidos los relacionados con los derechos de propiedad industrial. Este sistema, que asegurara a las partes afectadas las garantías procesales adecuadas, se aplicará sin perjuicio de las eventuales acciones judiciales que las partes puedan ejercitar".

- Disposición Adicional Única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España («.es»), que dicta:

"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".

Por lo tanto, la admisión a trámite de la Demanda por el Centro es conforme a Derecho.

En este mismo sentido se pronuncio la resolución "pcone.es", de 18 de octubre de 2006 (caso *J.M.S. v. PC One Computers and Phones, S.L.* -OMPI N° DES2006-0015), donde el experto afirma:

"Las normas precitadas constituyen una habilitación en blanco a la autoridad de designación para la implantación de un sistema extrajudicial de resolución de conflictos respecto de todos los dominios bajo el código de país correspondiente a España, el cual se anticipa de carácter obligatorio ("se aplicará"), en el Men entendido de que el mismo habrá de respetar, como por otra parte no podría ser de

otro modo, las garantías procesales de las partes en conflicto y, en todo caso, el derecho de las mismas de ejercitar cuantas acciones les asistan en defensa de su posición ante los tribunales ordinarios. En este sentido, vale decir que la Disposición Adicional Segunda de la Orden 2005, que deroga y sustituye la Orden 2003, Integra aquella habilitación normativa estableciendo los principios que han de informar el sistema de resolución extrajudicial de conflictos que después concreto el Reglamento, siendo uno de tales principios el de obligatoriedad de participación en el mismo del titular del nombre de dominio en controversia [Disposición Adicional Segunda, letra c) Orden 2005]. Y no ha de verse en tal principio de obligatoriedad un perjuicio a la posición del titular del nombre de dominio registrado antes de la entrada en vigor de la Orden 2005, toda vez que tal principio ha deponerse en relación con otro, asimismo esencial, por cuya virtud los resultados del sistema extrajudicial se entenderán vinculantes para las partes y la autoridad de asignación, salvo que se inicien procedimientos judiciales en el plazo de treinta (30) días naturales a partir de su notificación a las partes [Disposición Adicional Segunda, letra e) Orden 2005]. Esta vía queda, por supuesto y en todo caso, expedita para el Demandado.

SEGUNDO.- Debate sobre el fondo de la cuestión:

Constituyen requisitos para que proceda la transmisión, a tenor de la definición que del registro especulativo o abusivo se contiene en el artículo 2 del Reglamento, los siguientes:

- 1) El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro termino sobre el que el demandante alega poseer Derechos Previos,
- 2) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre le nombre de dominio:
- 3) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

En consecuencia, para la estimación de la demanda interpuesta por D. A.M.S., es preciso que concurren los siguientes requisitos:

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusion con otro termino sobre el que el demandante alega poseer Derechos Previos

El Demandante alega ser titular de la marca española mixta num. 2.615.402, "MUDANZAS MADRID", registrada en la clase 39, que coincide exactamente con el dominio "mudanzasmadrid.es", sin que se aporte prueba de ello.

El epígrafe vi) del apartado b) del artículo 13 del Reglamento, el cual establece:

"La Demanda deberá incluir como mínimo la siguiente información:

[..]

vi) Descripción de los Derechos Previos en el que el Demandante fundamente su Demanda, aportando, en su caso, copia de los títulos que acrediten su derecho previo o cualquier otro medio de prueba que permita su acreditación de forma fehaciente "

Tal y como indicábamos anteriormente, a falta de dichas pruebas, este Experto ha obtenido la información relativa a la marca num. 2.615.402, "MUDANZAS MADRID", de la base de datos oficial de la Oficina Española de Patentes y Marcas, constatando que la fecha de solicitud de la misma es de 28 de septiembre de 2004, anterior, por tanto, al registro del dominio "mudanzasmadrid.es".

En vista de que los derechos previos alegados por el Demandante son posteriores al registro del dominio controvertido, resulta evidente que no concurre en el presente caso el primero de los requisitos exigidos por el Reglamento.

Faltando el primero de los requisitos precisos para la estimación de la demanda, procede desestimar la misma sin que fuese necesario analizar la concurrencia o no de los demás requisitos exigibles para su estimación.

No obstante, y a mayor abundamiento, constataremos a continuación la ausencia los restantes requisitos previstos en el artículo 2 del Reglamento.

B. Ausencia de Derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada

Para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es necesario que la Demandada no tenga derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en cuestión.

Frente a las alegaciones de la Demandante acerca de la inexistencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada sobre el nombre de dominio "mudanzasmadrid.es", ha de tenerse en cuenta que el registro del mismo fue otorgado por NIC.ES en base a la denominación social de la Demandada "MUDANZAS MADRID PROFESIONALES, S.L.", inscrita en el Registro Mercantil con fecha 16 de octubre de 2002.

En consecuencia, la Demandada ha acreditado su derecho respecto a la denominación "MUDANZAS MADRID PROFESIONALES, S.L.", el cual es prioritario al de la Demandante.

En este sentido me refiero a la resolución anteriormente citada en el caso "pcone.es", la cual establece:

"En el ámbito concreto que ahora nos ocupa, resulta claro que el legislador español, en la configuración de los criterios de legitimación para la obtención de un nombre de dominio ha facultado, al efecto, e indistintamente, tanto al titular de una marca (ya concedida, no por obvio irrelevante por lo que hace al presente caso) como al titular de una denominación social sin que tal titular deba paes acreditar serlo cumulativamente de ambos títulos de protección. La autoridad de asignación de los nombres de dominio se limita a constatar la concurrencia de dicha legitimidad formal requisito que se cumplió en el presente caso, toda vez que el Demandado solicito an nombre de dominio coincidente con la abreviatura de su denominación social y, además, con la parte diferenciadora de la misma "PC One", siendo irrelevante a estos efectos que subsista o no el espacio en la estructura del nombre de dominio finalmente registrado "

[...]

"De nuevo, y en evitación de toda duda, no compete al Panel decidir sobre la validez de la denominación social del Demandado, sino a los tribunales españoles, en línea con la doctrina en el caso Hostelería y Jardines S.L. v. Viveros Huerto del Cura, S.A., Caso OMPIN°DES2006-0014",

Por todo lo expuesto anteriormente, el Experto considera que no concurre, en el presente caso, el segundo requisito exigido por el Reglamento.

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

De acuerdo con lo establecido por el Experto en los citados casos *Hostelería y Jardines S.L. v. Viveros Huerto del Cura, S.A., (caso OMPI N°DES2006-0014)* y *J.M.S. v. PC One Computers and Phones, S.L. (caso OMPIN° DES2006-0015)*:

"Una vez que la Demandada ha acreditado ser titular de derechos que la legitiman formalmente para hacer uso de la denominación controvertida, no cabe en principio apreciar la concurrencia de mala fe".

No obstante, he de señalar que el Demandante tampoco ha demostrado que la Demandada haya incurrido en un comportamiento desleal en la utilización del dominio controvertido.

De hecho, el nombre de dominio controvertido se halla activo en el momento de emitir la presente resolución. Este Experto ha tenido acceso al referido nombre de dominio en varias ocasiones, la última en fecha 3 de julio de 2007, siendo que en la configuración inicial se proporciona al visitante información acerca de la empresa del Demandado, identificada por la marca española de su titularidad "TRANSPORTES MUDANZAS EUROMADRID 902209191 GUARD AMUEBLES".

En consecuencia, el Experto considera que no existe la mala fe de la Demandada en el registro o uso del nombre de dominio controvertido.

RESOLUCION

En vista de todo lo anterior, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, procede desestimar la Demanda.



Miguel Moscardo Morales-Varas de Rey

EXPERTO

Fecha: 3 de julio de 2007