



| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Demandante | D. J. C. C. L. y 014 Media, S.L. |
| Demandado | J. E. |
| Dominio | chequecine.es |
| Experto designado | P. Z. A. |
| Fecha de la resolución | 2 de agosto de 2021 |

RESOLUCIÓN

I. Antecedentes de hecho.

1. El 15 de julio de 2021, fue notificada la demanda de reclamación de dominio formulada por D. J. C. C. L. y la empresa 014 Media, S.L. (en lo sucesivo, “J.C.” y “014 Media” respectivamente y, de manera conjunta, los “Demandantes”) frente a J. E. (en lo sucesivo, el “Demandado” o “J.E”), en relación con el nombre de dominio www.chequecine.es.
2. Los Demandantes acreditan que:
 - (i) J.C. es el administrador único y titular del 99,98% de las participaciones en las que se divide el capital social de 014 Media.
 - (ii) J.C. ha sido titular del dominio www.chequecine.es desde el año 2002 hasta el 19 abril de 2021, momento en el que se produjo la caducidad del nombre de dominio de manera involuntaria por un problema de comunicación con el agente que gestionaba su renovación.
 - (iii) 014 Media es titular del nombre de dominio www.chequecine.com desde el año 2005 hasta la actualidad.
 - (iv) Los Demandantes son titulares de las siguientes marcas nacionales desde los años 1997, 1998 y 1999 respectivamente:
 - marca denominativa nºM2120453(5) “CHEQUE CINE” para la clase 35 del nomenclátor;
 - marca denominativa nºM2170895(9) “CHEQUE CINE” para la clase 36 del nomenclátor y
 - marca mixta nºM2261883(X) “CHEQUE CINE” para la clase 16 del nomenclátor.
 - (v) El grupo de sociedades de 014 Media ha venido utilizando la marca “CHEQUE CINE” y el dominio www.chequecine.com para promocionar un producto denominado “chequecine” como medio para que empresas de terceros promocionen sus propios

- productos.
- (vi) Un gran número de empresas han adquirido el producto “cheque cine”. En concreto, en los últimos cinco años, se han adquirido productos “cheque cine” por importe de más de 20.000.000 euros.
 - (vii) El 29 de abril de 2021 el demandado obtuvo el registro del dominio “chequecine.es”.

Con base en los anteriores hechos, los Demandantes alegan que el dominio “chequecine.es” es idéntico y plenamente coincidente, tanto con el anterior dominio del chequecine.es del que era titular J.C. hasta abril de 2021, como con las marcas registradas de las que son titulares los Demandantes. Asimismo, defienden que la marca “CHEQUE CINE” es notoriamente conocida en el mercado de la promoción de productos de terceros. Y que el registro por parte del demandado del dominio “chequecine.es” resulta incompatible –por su total y completa identidad- con las marcas CHEQUE CINE y la evidente y manifiesta confusión que dicha identidad crea tanto en los consumidores y usuarios como en el mercado.

- 3. En atención a todo lo expuesto, los Demandantes solicitan que el nombre de dominio www.chequecine.es sea transferido a J.C.
- 4. Trasladada 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 el concurso de este primer presupuesto para la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo, pues el nombre de dominio controvertido “www.chequecine.es” es idéntico a las marcas “Cheque Cine”, cuya existencia, titularidad y fecha de prioridad han sido acreditadas por los Demandantes.

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.

El Demandado es una persona totalmente ajena a los Demandantes y no tiene ningún derecho de uso concedido sobre las marcas “CHEQUE CINE”. Asimismo los Demandantes alegan que dicho término no constituye la denominación social de ninguna empresa del Demandado y que tampoco es usado para desarrollar ninguna actividad en internet distinta de la que desarrollan los Demandantes.

Por tanto, no existe en el procedimiento ningún indicio que permita afirmar que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio objeto del presente procedimiento. En estas circunstancias, sería el Demandado quien tendría que demostrar que tiene derecho o interés legítimo para usar el nombre de dominio que aquí se disputa. Sin embargo, 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. C. L.D.); www.ociomovil.es (Experto D. M.J.B.A.); www.open-bank.es (Experto D. A.B.); www.betis.es y www.patagon.es (Experto D. Á.G.V.); www.isotron.es (Experto D. J.M. F.); www.media-markt.es y www.bbvablue.es (Experto D. A.T.P.); www.desalas.es y www.hyperion.es (Experto D. E.G.C.); www.elconfidencial.es (Experto D. R.G.B.C.); www.spannabis.es y www.expocannabis.es (Experto D. J.G.S.); y www.rubifen.es (Experto D. C.F.N.).

Dentro de estas resoluciones, resulta muy significativa y elocuente la dictada por el experto D. A.G. V. 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. J.M.F. 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. L.T.” (14 de junio de 2006) y D2005-0497 S.de G.de C. v. L.T.” (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”.

Como consecuencia de todo lo anterior, cabe concluir 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 existen indicios de que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe. En efecto, ha quedado acreditado en el procedimiento que CHEQUE CINE es una marca ampliamente conocida que se dedica a las promociones de productos de terceros a través de cheques de cine. Una simple búsqueda en internet arroja múltiples resultados todos relativos a este producto. Por otra parte, en este caso resulta también destacable el escaso tiempo transcurrido entre la caducidad de la titularidad del nombre de dominio y su registro por el Demandado. En concreto, el nombre de dominio objeto del procedimiento fue registrado por el Demandado en cuanto quedó disponible.

Así las cosas, podemos afirmar que existen indicios de que el nombre de dominio www.chequecine.es ha sido registrado de mala fe.

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 los Demandantes.

Por las razones expuestas,

RESUELVO

1. Estimar la demanda formulada por la D. J. C. C. L. y la empresa 014 Media, S.L., frente a J. E. en relación con el nombre de dominio chequecine.es.
2. Ordenar la transferencia del nombre de dominio chequecine.es a D. J. C. C. L.