

Asociación Española de la Economía Digital (ADIGITAL)

Secretaría Técnica Nombres de Dominio

RESOLUCIÓN DEL EXPERTO DESIGNADO

Procedimiento número: 201909a001.primor

Demandante: J.R.H.D.

Dirección: C/ Albinoni, nº 6-8, Polígono Industrial Trevenez 29590-Campanillas (Málaga), España

Representantes: Jorge León Gross y Gabriel Varo Vives

Dirección: R.L. Abogados, Avenida de Prías, nº 12 29016 Málaga, jorge.leon@rlabogados.com, gabriel.varo@rlabogados.com

Demandado: Your Whois Privacy Ltd

Dirección: 35-39 Moorgate, Londres EC2R 6AR Reino Unido y PO Box 5085, Milton Keynes MK9 1LQ, Bucks, MK6 3ZE Reino Unido, yourwhoisprivacy@safenames.net, hostmaster@safenames.net, tec@safenames.net, billing@safenames.net

Representante: Sam Marshall

Agente Registrador del demandado: Safenames Sunrise Parkway. Linford Wood. Milton Keynes Bucks MK14 6LS (Reino Unido)

Otros demandados: No existen.

Nombre de Dominio objeto del expediente: primor.es

1.- Las Partes

La parte demandante en el presente procedimiento es D. J.R.H.D. (en adelante, el “Demandante”), con domicilio en C/ Albinoni, nº 6-8, Polígono Industrial Trevenez 29590-Campanillas (Málaga), España.

La parte demandada es la sociedad Your Whois Privacy Ltd (en adelante, la “Demandada”), con domicilio en 35-39 Moorgate, Londres EC2R 6AR Reino Unido y PO Box 5085, Milton Keynes MK10, Bucks, MK6 3ZE Reino Unido.

2.- El nombre de dominio y el agente registrador

El nombre de dominio objeto de este expediente es “www.primor.es” (en adelante también referido como “Nombre de Dominio”).

El Agente Registrador de la Demandada es la sociedad de nacionalidad inglesa Safenames Sunrise Parkway, con domicilio en Linford Woodd, Milton Keynes Bucks, MK14 6LS.

3.- Íter Procedimental

El Demandante presentó demanda ante la Asociación Española de Economía Digital (ADIGITAL) junto con determinada documentación. La demanda se presentó en fecha 4 de septiembre de 2019 y fue admitida a trámite por esta Asociación solicitándose el día 5 de Septiembre de 2019 a la Entidad Pública Empresarial Española Red.es el bloqueo del dominio como medida cautelar.

Red.es contestó en fecha 5 de septiembre de 2019 bloqueando el dominio primor.es hasta el fin del procedimiento.

La demanda y los documentos presentados junto a la misma fueron notificados a la Demandada en fecha 6 de Septiembre por escrito a través de MRW y el 18 de septiembre de 2019 a través de email, emplazándola a que procediera, en su caso, a la contestación a la demanda en el plazo de 20 días naturales.

La Demandada no ha procedido a contestar a la demanda en el tiempo y forma establecidos para ello, de conformidad con lo establecido en los artículos 25 y 26 del Reglamento del procedimiento para la prestación del servicio de resolución extrajudicial de conflictos para nombre de dominio bajo el código de país

correspondiente a España (".ES"), (en adelante también referido como "Reglamento ADIGITAL").

En fecha 8 de octubre de 2019 se solicitó a este Experto su conformidad para ser nombrado, aceptando el mismo día y manifestando no estar sujeto a incompatibilidad o conflicto de interés alguno.

En la misma fecha de 8 de octubre de 2019 fue notificado a las partes el nombramiento de Experto sin que ninguna presentara oposición al nombramiento.

4.- Antecedentes de hecho

En base a las documentos aportados y alegaciones presentadas se consideran como probados los siguientes hechos:

- a) La Demandante es titular de la marca nacional española número 2493700 en clase 35 denominada "PRIMOR", la cual consta inscrita en el Registro desde el día 29 de julio de 2002, continuando actualmente en vigor (en adelante, la "Marca").
- b) La Demandada no consta ser titular de ninguna marca nacional denominada "PRIMOR" o similar.
- c) La Demandada en fecha 5 de diciembre de 2005 registró el nombre de dominio "primor.es".
- d) La Demandada nunca ha utilizado el dominio ni ha tenido contenido propio en el mismo.

5.- Alegaciones de las partes

a) Alegaciones de la Demandante

El Demandante alega que pese a ser titular de la Marca válidamente registrada desde el 29 de julio de 2002, el nombre comercial "PRIMOR" trae causa desde el año 1953. A este respecto, y habida cuenta de que la fecha de registro de dominio por parte de la Demandada es posterior a la fecha de registro de la Marca en cuestión, el Demandante estima que ostenta "Derechos Previos" sobre el dominio "primor.es".

Asimismo, el Demandante considera que el registro de dominio por parte de la Demandada se ha producido con carácter especulativo o abusivo teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- El dominio registrado coincide exactamente con el mismo nombre de la Marca registrada de la que es actualmente legítimo titular el Demandante.
- La Demandada tiene registrado y ocupado el dominio sin que durante los años de vigencia se haya dado contenido alguno ni se haya usado de forma comercial, informativa o publicitaria.
- No se conoce ninguna actividad comercial o de otro tipo en España a la Demandada que pueda motivar el interés de la Demandada en registrar el dominio “.es”

b) Alegaciones de la Demandada

La Demandada no ha presentado escrito de alegaciones a la Demanda del presente procedimiento para la resolución extrajudicial de conflictos de nombres de dominio.

6.- Análisis y razonamientos

De conformidad con lo previsto en la Instrucción de 7 de noviembre de 2005, del Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es por la que se establece el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) y de acuerdo con lo establecido por el Reglamento de 24 de febrero de 2006, aprobado por el Comité para la Resolución de Conflictos sobre Nombres de Dominio de AECCEM, actualmente denominada ADIGITAL, (en adelante, también referido como Reglamento RED.ES) el Experto procede la resolución motivada teniendo en cuenta los hechos que acontecen y las declaraciones y documentos presentados por las Partes.

a) Cuestiones previas:

Se admite la prueba documental aportada por la parte Demandante y se declara pertinente.

La parte Demandada no ha aportado pruebas que puedan ser objeto de valoración.

No se han recibido aclaraciones ni se han presentado documentos con posterioridad a la presentación de la demanda por parte de la Demandante en tiempo y forma.

b) Análisis:

El artículo segundo del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".Es"), establece que tendrán la consideración de "Derechos previos" los siguientes:

- a) Denominaciones o indicaciones de origen, marcas, nombres comerciales o cualquier otro derecho de propiedad industrial protegidos y registrados en España.*
- b) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte.*
- c) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles."*

El mismo artículo del citado Reglamento, establece que el registro del nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo, entre otros supuestos cuando concurren los siguientes aspectos:

- a) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de generar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer derechos previos y;*
- b) El demandando 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.*

Se procede, por tanto, a analizar la concurrencia de los elementos descritos:

- a) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de generar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer derechos previos

El Demandante ha acreditado ser titular de la Marca nacional, pudiendo este Experto constatar que el registro de dicho derecho marcario se encuentra en vigor y registrado por el Demandante con anterioridad al registro del Nombre de Dominio.

A este respecto, debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo previsto por el artículo segundo tanto del Reglamento ADIGITAL como del Reglamento RED.ES, las marcas son activos de propiedad industrial con efectos en España sobre los que el Demandante posee Derechos Previos a los efectos de este procedimiento.

En este sentido, debemos valorar que: por una parte, y tal como este Experto ha podido constatar, el registro de Marca tuvo lugar en 2002, fecha anterior al registro de dominio que se realizó en 2005; y, por otra parte, que la identidad entre la Marca y el nombre de dominio es evidente y coincide totalmente en la denominación "PRIMOR".

Por lo tanto, en base a estas argumentaciones, este Experto considera que efectivamente existe identidad entre el Nombre de Dominio y la Marca en cuestión sobre la que el Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido previsto en la normativa.

b) El demandando carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

Los derechos que se atribuyen al titular de la marca en virtud de lo establecido por el artículo 34 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas (en adelante, Ley de Marcas), son:

1. *El registro de la marca confiere a su titular el **derecho exclusivo** a utilizarla en el tráfico económico.*
2. *El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:*
 - a. *Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.*
 - b. *Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.*
 - c. *Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada".*

Conforme a lo establecido en este artículo, resulta evidente que la utilización de la marca "PRIMOR" por parte de la Demandada en el nombre de dominio colisiona

con los derechos conferidos por la legislación marcaria a favor del Demandante (quien ostenta en la actualidad su titularidad) al coincidir plenamente con la denominación de la Marca. En este sentido, el tercer apartado del artículo 34 de la Ley de Marcas, establece que el titular podrá prohibir el uso del signo distintivo tanto en redes de comunicación telemáticas como en nombres de dominio.

Cabe además observar que la Demandada no ostenta titularidad alguna en materia de derecho marcario, denominación social, nombre comercial u otro signo que permita acreditar la existencia de intereses legítimos para el registro y uso del dominio objeto de resolución. Así como tampoco, se tiene constancia de que la Demandada realice actividad comercial o de cualquier otro tipo en España que pueda justificar la necesidad de registro de dominio “.es”.

Por lo tanto, este Experto concluye que ante los hechos expuestos queda acreditada la falta de derecho o interés legítimo de la Demandada sobre el dominio en cuestión.

c) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Para analizar esta cuestión debemos considerar la intencionalidad con la que la Demandada actuó en el momento en que procedió a registrar el dominio.

En este contexto, y a la vista de las circunstancias, este Experto entiende que el hecho de proceder al registro del Nombre de Dominio infringiendo los derechos marcarios de su titular, ya supone de por sí, un acto de mala fe.

Igualmente, cabe observar que, la Demandada ha mantenido el dominio sin contenido alguno durante el tiempo de vigencia del registro, constatándose así, la posibilidad de que el registro del dominio no fue, en ningún caso, para utilizarlo o satisfacer algún interés legítimo que motivara dicha necesidad.

Por otro lado, la falta de contestación a la demanda en tiempo y forma, así como el hecho de que la Demandada no haya aportado alegación o prueba que justifique la existencia de derecho o interés para el nombre de dominio, demuestra la falta de disposición para la aclaración de esta cuestión llegando a poder considerar este hecho como un indicativo de mala fe por parte de la Demandada.

En vistas de todo lo expuesto, este Experto considera que el registro de dominio se realizó sin intención de utilizarlo posteriormente, registrándolo a su nombre con el claro interés del Demandado de su posterior comercialización.

7. Decisión

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento antes indicado, el experto procede en este acto a resolver la demanda presentada teniendo en cuenta los documentos y argumentaciones aportadas por la Demandante. En virtud de lo anterior, y en consideración a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que han sido presentadas, este Experto considera:

Primero.- Que el dominio registrado “Primor.es” por la Demandada coincide plenamente con la marca “PRIMOR” registrada con anterioridad al registro del nombre de dominio y que, por tanto, el Demandante posee Derechos Previos sobre su denominación.

Segundo.- Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos en relación a la denominación “Primor”.

Tercero.- Que la parte demandada ha registrado el dominio con la finalidad de comercializarlo sin interés de utilizarlo, siendo evidente la mala fe por parte de la Demandada.

Por todo lo expuesto, concluimos la concurrencia de los tres elementos exigidos en el artículo 13 b) del Reglamento RED.ES y en mi condición de Experto, procedo por tanto a ESTIMAR íntegramente la demanda presentada por Juan Ricardo Hidalgo Dominguez y ordeno la transferencia del Nombre de Dominio “Primor.es” a la parte Demandante.

La presente Resolución se emite en Barcelona a 30 de octubre de 2019.

Luis F. Marimón Prats. Experto.