RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTO SOBRE NOMBRE DE DOMINIO ".ES".

"TIM HORTONS RESTAURANTS INTERNATIONAL, GMBH" vs. "D. J. J. G. G." (timhortons.es)

En la villa de Madrid, a 8 de febrero de 2018, Eduardo Galán Corona, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) para la resolución de la demanda formulada por "TIM HORTONS RESTAURANTS INTERNATIONAL, GMBH" (en adelante, denominada "TIM HORTONS") contra "D. J. J. G. G.", en relación con el nombre de dominio "timhortons.es", dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- Mediante escrito de fecha 29 de noviembre de 2017, "TIM HORTONS RESTAURANTS INTERNATIONAL, GMBH" formuló ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (en adelante, AUTOCONTROL) demanda de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código ".es" contra D. J. J. G. G., solicitando que por el Experto que se designe sea dictada resolución estimando la demanda presentada y acordando la transferencia del nombre de dominio "timhortons.es" a la mercantil demandante.

2.- En su demanda "TIM HORTONS" expone:

A) La demandante es una sociedad de responsabilidad limitada con domicilio en Inwilerriedstrasse 61, CH-6340 Baar, Suiza. "TIM HORTONS" es una cadena internacional de cafeterías fundada en 1964 que, con más de 100.000 empleados, cuenta con más de 3.000 locales en Canadá, CERCA DE 500 EN Estados Unidos, además de Méjico, ostentando en Canadá el 70% de la cuota del mercado nacional.

B) La demandante es titular de las siguientes Marcas Comunitarias, de carácter figurativo, registradas en la hoy OFICINA EUROPEA DE PROPIEDAD INTELECTUAL (EUIPO), que se encuentran vigentes:

-**TIM HORTONS**, registrada en la hoy EUIPO con el número de registro 000142406, con fecha 02/12/1998, en virtud de solicitud presentada el 01/04/1996, para las clases 29, 30 y 42 de la Clasificación de Niza

-**Tim Hortons ALWAYS FRESH**, registrada en la hoy EUIPO con el número de registro 000714238, con fecha 21/04/1999, en virtud de solicitud presentada el 02/01/1998, para las clases 29, 30 y 42 de la Clasificación de Niza.

La marca **TIM HORTONS** es conocida por el público a nivel mundial y su prestigio y los años que lleva en el mercado hacen que la marca sea notoria a nivel internacional, que se reconoce y relaciona con determinados servicios, especialmente con restaurante-cafetería.

C) El demandado registró a su favor el nombre de dominio *"timhortons.es"* con fecha 02/10/2010

D) El nombre de dominio registrado por el demandado es idéntico a la marca de la demandante y produce confusión en los usuarios, al aprovecharse de la reputación de una marca de prestigio a nivel mundial.

E) El demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, puesto que no lo ha utilizado en el tráfico comercial anteriormente, no siendo titular de marca o signo distintivo alguno, nacional o comunitario, que incorpore el término Tim Hortons

F) La falta de uso del nombre de dominio en disputa pone de relieve que el demandado ostenta una mera tenencia pasiva que solo sirve para obstaculizar la presencia de la marca de la demandante y sus derechos bajo el código territorial ".es", lo que, conforme a numerosas decisiones del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, que cita, permite sea considerado un uso de mala fe.

3.- Presentada la demanda ante la Secretaría de Autocontrol, cumpliendo los requisitos exigidos por las "Normas de procedimiento para la resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es")" (en adelante, Normas de procedimiento) aprobadas por Autocontrol, el demandado formuló escrito de oposición a la demanda anteriormente aludida, argumentando:

A) La demandante no ha acreditado la notoriedad de su marca en España en el momento del registro del nombre de dominio en disputa (octubre de 2010), ya que en dicha fecha la marca "Tim Hortons" carecía de actividad en España y fuera de Canadá y Estados Unidos, no existiendo en el momento del registro del dominio usuarios en España del producto del demandante, ni previsión razonable o pública de que los hubiera.

B) La demandante ha tenido más de siete años para reclamar el nombre de dominio en cuestión, permitiendo su uso como club de fans y sin mostrar ningún interés por el mismo. Habida cuenta de que el demandante no ha tenido intención de hacer uso del dominio en disputa hasta el momento de la demanda, su registro por el demandado no puede considerarse ilegítimo.

C) El nombre de dominio no ha sido registrado o utilizado de mala fe, ya que el demandado no ha desarrollado ningún tipo de actividad comercial con el mismo, ni ha tratado de venderlo, ni ha sido cedido a terceros. Tampoco ha impedido al demandante ejercer sus derechos, ni ha realizado actividades similares a las de éste, ni perturbado su actividad comercial.

D) El nombre de dominio fue registrado como un club de fans, para crear en internet una web de seguidores españoles del producto y niega la falta de uso del nombre de dominio, aportando al efecto copia de la página web "archive.org" que facilita datos de uso entre 2013 y 2016 de la correspondiente al nombre de dominio y aludiendo a que el cambio habido en el servicio de edición web de la empresa de hospedaje "1&1" utilizada para la web del nombre de dominio, ha motivado la pérdida de acceso a ésta, encontrándose en la actualidad en elaboración la nueva web. Adicionalmente, señala la existencia de un grupo en Facebook ("Fans Españoles de Tim Hortons – Always Fresh!") que se utiliza de forma paralela a la página web del nombre de dominio

4.- Para la resolución del conflicto el Director General de Autocontrol propuso como Experto a Don Eduardo Galán Corona, procediéndose, tras la aceptación de éste, a su nombramiento, que se ha realizado, a juicio de este Experto, de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de las Normas de Procedimiento.

II.- Fundamentos de Derecho.

1.- Para dar respuesta a la pretensión deducida por la demandante, es decir, que se dicte una resolución por la que el nombre de dominio "timhortons.es" sea transferido a la demandante "TIM HORTONS RESTAURANTS INTERNATIONAL, GMBH.", es preciso partir de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, cuya Disposición Adicional Sexta, en su apartado cinco, prevé el establecimiento en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet de *"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 pudieran derivar de la asignación de nombres de dominio"*. En cumplimiento de esta norma, la Disposición Adicional Única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo de 2005, señala que *"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. b) Se entenderá que existe un registro especulativo o abusivo cuando el titular del domino 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".*

En desarrollo de la transcrita Disposición Adicional Única el Director General de la Entidad Pública Empresarial "Red.es" dictó la Instrucción de 7 de noviembre de 2005 (en adelante, el Reglamento), que constituye la referencia normativa básica para la resolución del presente conflicto.

Consecuentemente, el experto ha de resolver la contienda planteada con apoyo en:

-las manifestaciones y documentos aportados por las partes

-las normas del "Plan Nacional de Nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España ("es")", aprobado por Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo

-el “Reglamento de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombre de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“es”)”, aprobado por Instrucción del Director General de la entidad Pública empresarial “red.es” (el Reglamento)

-las Normas de Procedimiento dictadas por Autocontrol

-los principios y leyes del Derecho español, entre otras, las disposiciones de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y las normas de aplicación en España, como es el caso, entre otras muchas, del Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la Marca de la Unión Europea

Todas estas normas han de complementarse con la amplia doctrina emanada en la materia del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y de las Resoluciones dictadas en litigios resueltos por Expertos designados por Autocontrol y otros proveedores de servicios de solución extrajudicial de conflictos acreditados por “Red.es” con aplicación de la normativa española.

2.- En primer lugar, procede determinar si en las partes del litigio concurre la necesaria legitimación. A estos efectos, debe afirmarse que la demandante ostenta legitimación activa para el ejercicio de la acción objeto de la presente demanda. Si la legitimación supone la existencia de una relación entre las partes de la contienda y el objeto de la misma, de modo que la resolución de ésta incide directamente en la esfera jurídica de las partes afectando a sus intereses legítimos, es obvio que “TIM HORTONS” posee legitimación activa. En efecto, la demandante ve afectados sus intereses por la presencia en el mercado del nombre de dominio *“timhortons.es”* registrado a favor del demandado, toda vez que el mismo afecta a la utilización y ejercicio de derechos previos (en concreto, derechos sobre las marcas de la Unión Europea registradas a su favor y ya reseñadas con antelación) cuya titularidad aquélla ostenta y, consecuentemente, la resolución que en su momento se dicte incide sobre su esfera jurídica. En consecuencia, puede concluirse que la demandante ostenta el interés legítimo exigido por el artículo 12 de las Normas de Procedimiento en relación con la pretensión deducida en la demanda.

También ostenta legitimación pasiva el demandado, D. J. J. G. G., en su condición de titular registral actual del repetido nombre de dominio, *“timhortons.es”*, cuya transferencia se insta por la actora.

3.- La ya citada Disposición Adicional Única de la Orden ITC/1542/2005 dispone que el sistema de resolución extrajudicial de conflictos relativos a nombres de dominio *“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 las citadas en el párrafo anterior", entendiendo la aludida norma 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"*.

Desarrollados estos principios en el artículo 2 del Reglamento, resulta que la existencia de un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio (y, consecuentemente, la eventual estimación de la pretensión de la parte actora de transferencia del nombre de dominio en cuestión) tendrá lugar cuando concurran los siguientes requisitos:

a) el demandante posea algún derecho previo de los enumerados en el párrafo primero de la expresada Disposición adicional y en el artículo 2 del Reglamento sobre un término coincidente o similar con el nombre de dominio.

b) el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos.

c) el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y

d) el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

4.- En consecuencia, es preciso, en primer lugar, establecer, a la luz de la documentación aportada con la demanda y con la contestación a la misma, si ha quedado acreditado que la demandante posee los necesarios Derechos Previos sobre un término coincidente o similar con el nombre de dominio. La actora invoca como Derechos Previos las Marcas de la Unión Europea, figurativas, números 000142406 y 000714238 ("TIM HORTONS" y "TIM HORTONS – Always fresh!"), respectivamente, relativas a las Clases 29, 30 y 42 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (Arreglo de Niza). Conforme a la documentación aportada con la demanda, ambas marcas se encuentran en vigor tras las pertinentes renovaciones, habiendo sido solicitadas en los años 1996 y 1998 y concedidas por la hoy EUIPO en los años 1998 y 1999, respectivamente, esto es, con gran antelación al registro del nombre de dominio impugnado, que tuvo lugar en el año 2010.

La actora apuntan el carácter notorio a nivel internacional, en razón a su prestigio y a los años que lleva en el mercado, de la marca "Tim Hortons"; sin perjuicio de que tal notoriedad no ha sido debidamente acreditada (al menos en España), ha de resaltarse que, a efectos de la tutela pretendida, la notoriedad, es decir, el generalizado conocimiento por el sector del público al que se

destinan los productos, servicios o actividades distinguidos por tales signos, conforme exige el art. 8.2 de la Ley 17/2001, no es requisito que deba concurrir necesariamente en los Derechos previos invocados por la demandante.

A estos efectos, la lectura del art. 2 del Reglamente pone de relieve que entre los derechos previos relevantes en este contexto se encuentran las "*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 ….*", lo que lleva a considerar incuestionable que la actora, en cuanto titular de las marcas de la Unión Europea antes referidas, ostenta los necesarios Derechos Previos en relación al nombre de dominio que motiva este procedimiento, pues se trata –como expresa el ya citado art. 2 del Reglamento- de "*marcas registradas"*.

5.- La siguiente cuestión a constatar es si el nombre de dominio cuestionado en el presente supuesto, *"timhortons.es"*, es idéntico o similar hasta el punto de originar confusión con otro término sobre el que la demandante ostenta los derechos previos antes mencionados, esto es, con las marcas registradas "Tim Hortons" y "TIM HORTONS – Always Fresh!", que son los derechos previos antes relacionados.

Evidentemente, la respuesta ha de ser afirmativa. Comparando las marcas de la Unión Europea (UE) registradas referidas con el nombre de dominio impugnado *("timhortons.es*") resulta evidente la coincidencia absoluta (identidad) del nombre de dominio con la marca UE nº 000142406 y la coincidencia o identidad parcial con la marca UE nº 000714238, pues, respecto de esta última, es evidente que el elemento dominante de la misma se sitúa en los vocablos "Tim Hortons". Pues bien, a juicio de este experto el riego de confusión entre las marcas UE citadas y el nombre de dominio objeto de disputa resulta palmario si se considera:

a) Por una parte, que el nombre de dominio impugnado reproduce en su integridad el total contenido de una de las marcas UE de la demandante.

b) Por otra parte, que el nombre de dominio impugnado coincide con el elemento dominante ("Tim Hortons") de la otra de las marcas UE de la demandante, siendo el término "Always fresh!" que acompaña a la marca, de carácter descriptivo y en este sentido, es lugar común en doctrina y jurisprudencia que puede generarse

un riesgo de confusión entre dos signos si ambos coinciden en su elemento dominante.

Existe, por tanto, una sustancial identidad (total en un caso y en su elemento dominante en otro) entre las marcas UE de la mercantil actora y el nombre de dominio impugnado. Por tanto, se hace inequívocamente presente el riesgo de confusión entre el nombre de dominio y el término sobre el que recaen los derechos previos de la demandante.

6.- Para la existencia de un registro de nombre de dominio de carácter abusivo o especulativo es preciso, además de la concurrencia de los requisitos examinados en los dos apartados anteriores, que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado.

A estos efectos, ha de hacerse constar que D. J. J. G. G. no ha acreditado en modo alguno la posesión de derechos o intereses legítimos que, eventualmente, pudieran justificar el registro del nombre de dominio controvertido. Ni de su escrito de contestación a la demanda, ni de las pesquisas efectuadas por este Experto en su visita a la página web a donde remite el nombre de dominio que motiva este procedimiento, se ha podido inferir la existencia de derecho o interés legítimo alguno del demandado en relación al término "Tim Hortons".

En efecto, al teclear el nombre de dominio, la pantalla informa que "*No se puede acceder a este sitio web*"; por otra parte, los argumentos recogidos en el escrito de contestación a la demanda [(i) hasta este momento el demandante no ha objetado el registro y el uso de un nombre de dominio registrado en el año 2010; (ii) la admiración del demandado por los productos identificados con la marca del demandante y (iii) su intención –manifestada- de crear un club de 'fans') en modo alguno atribuyen derechos legítimos al demandado sobre el nombre de dominio en cuestión. Consecuentemente, concurre el tercer requisito exigido para la existencia de un registro de nombre de dominio de carácter abusivo o especulativo.

7.- El último de los requisitos exigidos para constatar la existencia de un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe, señalando con carácter ejemplificativo el artículo 2 del Reglamento que existe mala fe en el registro o uso del nombre de dominio, cuando: *1) 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; o 2) 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; o 3) El Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o 4) 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; o 5) El Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante

El demandado alega que registró en 2010 el nombre de dominio en razón a su admiración por los productos de la entidad "TIM HORTONS" para crear un club de 'fans' en español. No deja de resultar, cuando menos, curiosa tal finalidad cuando en dicha fecha la entidad solo operaba en Canadá y Estados Unidos. No obstante, es preciso reconocer que en las actuaciones realizadas no consta que el registro se haya practicado con la finalidad de vender, alquilar o ceder el registro del nombre de dominio a la demandante titular de Derechos previos o a un competidor de ésta. Tampoco consta que el demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir al titular de Derechos Previos su utilización a través del nombre de dominio, pues no se constata actuación del demandado en tal sentido; ni tampoco ha quedado acreditado que el registro del nombre de dominio responda a la finalidad de perturbar la actividad comercial de un competidor, pues, como se dirá, no hay constancia de cuál sea la específica actividad desarrollada por el demandado al amparo del nombre de dominio.

En cuanto al uso del nombre de dominio por el demandado, tampoco resulta acreditado que éste, con ánimo de lucro, haya intentado atraer de manera intencionada usuarios de Internet a su página web o a otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en la misma. Ahora bien, la enumeración que realiza el Reglamento de los distintos supuestos acreditativos de un uso o registro de mala fe del nombre de dominio tiene carácter abierto y así lo confirma el artículo 2 del mismo al recoger como número 5) del epígrafe "Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe", la realización

por el Demandado de *“actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante”*

En este sentido, la demandante señala, con el apoyo de numerosas decisiones dictadas en el marco de la Política UDRP del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, que el demandado ostenta una mera “tenencia pasiva” del nombre de dominio que solo sirve para obstaculizar la presencia de la marca de la demandante y sus derechos bajo el código territorial ”.es”. Esta tenencia pasiva constituye un uso de mala fe del nombre del dominio, conforme a las decisiones OMPI que cita.

Los argumentos del demandado para combatir la aludida tenencia pasiva no son convincentes. Afirma (y aporta al efecto las estadísticas de uso del dominio según la web “archive.org”) que entre los años 2013 y 2016 (este año no completo, según indagaciones de este Experto) hubo actividad en la web del dominio en disputa. Sin perjuicio de que tal actividad parece reducida, no especifica el demandado la concreta actividad llevada a cabo y evidentemente ha estado en manos del demandado poner de relieve si con ella se ha limitado a crear –como afirma- un foro de “Fans” o si ha realizado otras actividades, como –podría ser- atraer a su web internautas confundidos en la creencia de la existencia de vinculación entre dicha web y la demandante. En todo caso, desde 2016 y hasta la actualidad la web correspondiente al nombre de dominio está cerrada (“*no se puede acceder a este sitio web*”), de modo que desde más de un año carece de toda actividad. La afirmación del demandado de la existencia en Facebook de un Grupo de fans españoles de Tim Hortons, existencia que acredita, en modo alguno lleva a constatar la conexión de este grupo de Facebook con la web a la que remite el nombre de dominio en disputa.

En suma, la actividad llevada a cabo en la página web del demandado entre 2013 y 2016 es desconocida y desde 2016 hasta el momento inexistente, encontrándonos con una situación de mera “tenencia pasiva” que supone, conforme a doctrina consolidada en las Decisiones sobre Nombres de Dominio dictadas en el contexto OMPI un uso de mala fe del nombre de dominio, pues implica una lesión del derecho exclusivo de la demandante, que le otorgan sus Derechos Previos, a utilizar el signo como nombre de dominio y, consecuentemente, a prohibir a terceros su utilización.

Ha quedado, pues, acreditada la mala fe en que ha incurrido el demandado en el uso del nombre de dominio, cumpliéndose así el pertinente requisito para constatar la existencia de un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo.

Por lo expuesto, **RESUELVO**

1º.- Estimar la demanda presentada por "TIM HORTONS RESTAURANTS INTERNATIONAL, GMBH" contra "D. J. J. G. G." en relación con el nombre de dominio *"timhortons.es"*.

2º.- Transferir a "TIM HORTONS RESTAURANTS INTERNATIONAL, GMBH" el nombre de dominio *"timhortons.es"*.

Fdo.: Eduardo Galán Corona
Experto único