

RESOLUCIÓN DE CONFLICTO SOBRE DOMINIO “.es”

ASH International Group Limited vs E.R.

En la ciudad de Madrid, a 14 de febrero de 2018, María Teresa de Gispert Pastor, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) para la resolución de la demanda formulada por ASH Group Limited contra Doña E. R. en relación con el nombre de dominio “www.ashmadrid.es”, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN :

1.- Antecedentes de hecho

El día 7 de diciembre de 2017 Ash International Group Limited , mercantil con domicilio social en Room 1621-22. 16F, Star House n 3, Salisbury Road T sim Sha Tsui. Kowloon (Honk Kong), formuló mediante escrito presentado ante la Asociación para la Autoregulación de la Comunicación Comercial (en adelante AUTOCONTROL) demanda de procedimiento de resolución extra judicial de conflictos de nombres de dominio bajo el código “es”, contra Doña E. R., cuyo domicilio se desconoce, siendo la única manera de ponerse en contacto con ella, su dirección de correo electrónico XXX@XXX.com, solicitando al experto que dicte

resolución por la que el nombre de dominio www.ashmadrid.es sea transferido al demandante.

2.- Alegaciones de las partes

A. Demandante

La parte demandante alega que es titular de varios derechos marcarios, de entre los cuales y a los efectos de la demanda, destacan los registros **ASH**, empleados para identificar una serie de productos y servicios y en particular ropa, calzado y complementos.

En concreto, las siguientes marcas de la Unión Europea:

- Marca de la Unión Europea nº007299985 **ASH** solicitada el 9 de octubre de 2008 y registrada el 18 de marzo de 2011 para productos incluidos en la clase 18, incluyendo productos de cuero, pieles de animales y peletería e imitaciones de los materiales mencionados, en concreto, baúles, equipaje, bolsas de viaje, petates y mochilas y paraguas.
- Marca de la Unión Europea nº 014528822 **ASH** solicitada el 9 de octubre de 2015 y registrada el 11 de enero de 2015 para diversos productos en las clases 14, 25 y 35.

Las marcas **ASH**, así como los productos designados con las mismas tienen una sólida presencia no solo a nivel internacional, sino también en nuestro país. Cuenta con dos tiendas monomarca en Madrid y Barcelona y sus productos están presentes en una gran variedad de puntos de venta en España.

La parte demandada no tiene ningún tipo de relación con la parte actora, ni tampoco ningún tipo de permiso, licencia o autorización para distribuir productos **ASH** en España.

La demandada reproduce en el nombre de dominio en cuestión un término que resulta casi idéntico a las marcas registrados por mi mandante con fecha anterior.

Aloja en el nombre de dominio cuestionado una página web que en su portada reproduce de manera exacta la marca de la parte demandante y se asemeja considerablemente a la web española de la parte actora, produciendo confusión en el consumidor.

En dicha página web, la parte demandada vende, presumiblemente, productos falsificados señalados con la marca de la parte actora.

Concluye la parte demandante, a modo de resumen, que:

El nombre de dominio www.ashmadrid es utilizado

- 1) Para crear confusión en el público al reproducir en el mismo las marcas de la parte actora
- 2) Para engañar al consumidor, al alojar en la página web con una fisonomía idéntica a la de la web oficial de nuestro mandante en España.
- 3) Para comercializar productos que con alta probabilidad son falsos.
- 4) Para obtener una ventaja desleal del renombre y reputación de las marcas ASH de nuestra mandante.

La parte actora alega también, que con fecha 20 de noviembre de 2017, requirió, vía e-mail, a la demandada, altener conocimiento de la web <http://www.ashmadrid.es> y de la venta de zapatos de la marca ASH sin autorización, para que ésta cesase de inmediato de la venta de todos los productos con la marca ASH, así como del uso del nombre de dominio ashmadrid.es, no obteniendo respuesta a dicho requerimiento.

B. Demandada.

La demandada no ha contestado a la demanda.

II.- Fundamentos de Derecho.

1.-) Reglas aplicables

De acuerdo con lo establecido en el art. 21 del “Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“es”)” (en adelante “el Reglamento”), el Experto ha de resolver la demanda en base a :

- Las declaraciones y documentos presentados por las partes.
- Lo dispuesto en el Plan Nacional de nombres de dominio en internet bajo el código de país correspondiente a España (“es”), y en el propio “Reglamento”.

- Las leyes y principios del Derecho nacional Español.

2.-) Falta de contestación a la demanda por parte de la demandada.

La demandada no ha contestado a la demanda. Por este motivo, el Experto, basándose en el apartado e) del artículo 16 “Reglamento” resolverá la controversia basándose en la demanda. El Experto debe considerar las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta las alegaciones y la prueba aportada por la demandante.

Ante la falta de contestación, la carga de la prueba recae sobre la parte demandante, pero las pruebas aportadas no se verán alteradas por la contestación de la demanda. El Experto debe decidir partiendo de las pruebas aportadas por la parte actora, valorando todas las circunstancias de que tiene constancia.

3.-Examen de los requisitos que determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

Los requisitos que según el artículo 2 del “Reglamento” deben concurrir para que el registro del nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo son:

- 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alegue tener

derechos previos.

- 2) Que el demandado carezca de derechos legítimos sobre el nombre de dominio.
- 3) Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

1)- Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alegue tener derechos previos.

La demandante es titular de las marcas europeas siguientes, según consta en las certificaciones que se acompañan a la demanda, emitidos por la Oficina de la propiedad intelectual de la Unión Europea.

1.-Marca de la Unión Europea nº 00729998 ASH solicitada el 9 de octubre de 2008 y registrada el 18 de marzo de 2011 para productos incluidos en la clase 18 (incluyendo productos de cuero, pieles de animales y peletería e imitaciones de los materiales mencionados, en concreto, baúles, equipaje, bolsas de viaje, petates y mochilas y paraguas).

2.-Marca de la Unión Europea nº 01458822 ASH solicitada el 9 de octubre del 2015 para diversos productos de las clases 14, 25 y 35, entre otros, servicios de venta al por menor relacionados con ropa, joyería, sombrerería , camisetas, pantalones cortos, pantalones, monos, rebecas, blusas, chaquetas, abrigos, fulares y un largo etc. Relacionado con las prendas de vestir y

complementos.

Estas marcas tienen plena vigencia en España y se registraron con anterioridad al nombre de dominio www.ashmadrid.es cuya fecha de alta es el 25 de noviembre de 2016, según consta en la documentación aportada por la demandante.

Es evidente que el nombre de dominio www.ashmadrid.es guarda una gran similitud con las marcas ASH, que fueron solicitadas y concedidas con anterioridad al nombre de dominio. Entre ASH y el nombre de dominio ashmadrid.es, la única diferencia existente es la palabra Madrid, diferencia que no es definitiva, ni tiene relevancia en el momento de determinar la similitud entre los signos.

La regla comúnmente admitida por la jurisprudencia y la doctrina establece que la confusión se origina cuando entre dos o más signos distintivos o denominaciones existe identidad en su elemento dominante (entre otras, STS, Sala 1º, de 13 de Mayo de 1996, 22 de Septiembre de 1999, STS Sala de lo Civil sección 1º de 10 de Julio de 2008). Si comparamos las marcas europeas ASH con el nombre de dominio www.ashmadrid.es este experto estima que en ambos casos el elemento dominante es la palabra ASH. Por otra parte, la página web que aloja el nombre de dominio www.ashmadrid.es destaca en primer plano el signo distintivo ASH de forma idéntica al de las marcas cuya titularidad pertenece a la parte actora. A mayor abundamiento, y como ha podido comprobar este experto, la página web de ASH en España, y la web alojada en www.ashmadrid.es, son prácticamente iguales. Por este motivo el consumidor medianamente informado y

razonablemente atento y perspicaz -prototipo de consumidor consagrado por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (STJCE de 12 de febrero de 2004), así como por nuestro Tribunal Supremo (STS de 28 de junio de 2006)- centrará su atención en la palabra **ASH**.

Concurre, pues, a criterio de este experto, el primero de los requisitos que de acuerdo con “el Reglamento” determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

2).- Derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

Respecto al segundo requisito, que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado, es necesario señalar que no consta en el procedimiento ningún indicio que permita afirmar la concurrencia de los mismos.

De las alegaciones y pruebas aportadas por la parte demandante se desprende que la demandada no posee ni solicitud ni registro sobre la denominación **ASH** ni española, ni comunitaria, ni internacional con efectos en España, ni es titular, en España, de ninguna marca que contenga la expresión **ASH**. En ningún momento la demandada ha sido autorizada por la parte actora para registrar o utilizar el nombre de dominio **ashmadrid.es**

Por otra parte, el hecho de que la parte demandada no haya contestado a la demanda, impide que se puedan tener en cuenta hechos o elementos que pudieran justificar que

tuviera derechos o legítimos intereses sobre el nombre de dominio objeto de esta controversia.

Debemos concluir pues, que en la documentación y en los datos que constan en el expediente no existe ningún indicio que permita afirmar que la parte demandada ostente un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio **“ashmadrid.es”**.

3.- Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El último requisito exigido para constatar la existencia de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado utilizado de mala fe. El artículo 2 del “Reglamento” establece los supuestos en los que ha de entenderse que existe mala fe en el registro o en el uso del nombre de dominio; a saber, existirá mala fe o abuso en el registro 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 nombre de dominio al demandante que posee derechos previos o a un competidor de este, por un valor cierto que supera el coste documentado que está relacionado directamente con el nombre de dominio; o 2) el demandado ha 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, a 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 o promoción de la página web o del producto o servicio que figura en su página web; o 5) el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.

La Ley de Marcas, en su artículo 8 apartado 2, afirma que se entiende por marca notoria las que por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades, que distinguen dicha marca.

Como punto de partida, hay que poner de manifiesto, que la marca ASH, aunque este experto no pueda afirmar con toda seguridad que se trata de una marca notoria, ha alcanzado una sólida presencia en el mercado, no solo a nivel internacional sino también en España, quedando acreditada la reputación y el prestigio de la marca, en la impresión de pantalla de varios medios del mundo de la moda que hacen mención de la marca ASH y que ha sido aportados por la parte demandante.

Aunque, como se ha señalado en el párrafo anterior, este experto no puede afirmar de forma inequívoca que se trata de una marca notoria, hay una base sólida para considerar que la parte demandada conocía la existencia de la marca al inscribir el nombre de dominio¹, pudiendo considerar

1 El centro de Mediación y Arbitraje del la OMPI mantiene que en caso de marcas notorias o renombradas el registro de un nombre de dominio confundible con la marca se considera siempre

que la demandada actuó de mala fe al registrar el nombre de dominio, ya que en este caso, además, carece de todo interés legítimo para el registro.

Se produce, además, una infracción de la Ley de Marcas. El artículo 34 en su apartado 1º confiere al titular de la marca registrada el derecho exclusivo a utilizarla en su tráfico económico, pudiendo prohibir a los terceros, párrafo 2 del citado artículo, que sin su consentimiento utilicen en el tráfico económico: a) cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos 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 esta 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 indicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada. Entre los ejemplos contenidos en el apartado 3 del mencionado artículo, el apartado e) hace referencia expresa a la posibilidad de prohibición de usar signos en redes de comunicación telemática y como nombres de dominio. . Doña E. R., al registrar el nombre de dominio

hecho de mala fe pues se presupone que cuando el demandado registra el nombre de dominio lo hace conociendo previamente la existencia de la marca (Entre otros casos D2000-0483 “Bankinter S:A. V D.M.P.” y D2001-1183 “Bodegas vega Sicilia, S.A. v. S.R.R.”, D2010-0085 Red Bull GmbH v fhxmedia, D2011-0022 Société des Produits Nestlé S.A. V Cengiz Simsek, D 2011-001 Hermes International v Yuanyan Deng/Deng Yuan.)

“ashmadrid.es” infringió el citado artículo al apropiarse de una marca cuya titularidad corresponde a la parte actora y utilizarla como nombre de dominio (art. 34 párrafo 2, c) y párrafo 3, e)) (Sobre el conflicto entre los nombres de dominio y las marcas ver entre otras sentencias, Audiencia Provincial de Alicante, sección Tribunal de Marca Comunitaria nº24/2008, 17 de enero; Juzgado de los Mercantil nº 1 de Valencia 98/2010 de 17 de marzo).

Por otra parte, se dan, en opinión de este experto, los elementos que configuran el apartado 4 del “Reglamento”: 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 del producto o servicio que figure en su página web.

La demandada es una persona física, cuya actividad no conocemos, y que aloja en el nombre de dominio “ashmadrid.es una página web en la que el elemento dominante es la marca ASH, con el logo idéntico al de la parte actora y en la que se ofrece principalmente calzado, presumiblemente falsificado, que puede confundirse fácilmente con los productos ofrecidos y la página web de la parte demandante.

La incompatibilidad entre dos marcas iguales es obvia cuando son idénticos los signos y distinguen productos o servicios igualmente idénticos. En este caso existe una presunción iuris tantum de riesgo de confusión, entre marcas, tratándose de marcas nacionales o comunitaria (

art. 6 y 7 de la ley de marcas y 8 del Reglamento de Marcas Comunitarias)

En el caso en que entre los signos comparados existan diferencias mínimas o prácticamente inapreciables habrá que aplicar la regla como si los signos fueran idénticos.

Para determinar si existe riesgo de confusión hay que proceder a una doble comparación, por un lado, si existe identidad o semejanza entre los signos, y, por otro, si existe identidad o semejanza entre los productos o servicios a los que se aplican.

Es patente, según ha podido comprobar este experto, que la marca ASH y su logo, se reproducen de manera idéntica en la web que aloja el nombre de dominio www.ashmadrid.es, -los productos que se ofrecen en esa página web son calzado y otras prendas de vestir-, productos del mismo tipo que las que ofrece la marca ASH en su página web para España. Ello unido al nombre de dominio, sobre el que la demandada no ostenta ningún derecho, y del que solo se diferencia por el uso de la palabra Madrid, es una situación idónea para atraer visitantes y posibles compradores a la página web de la parte demandada, creyendo que visitan y compran en la página de la parte actora.

Es claro que la parte demandante ha intentado atraer con ánimo de lucro, usuarios de internet a su página web, 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 del producto o servicio que figura en su página.

En el presente supuesto, puede concluirse que existe mala fe en el registro del nombre de dominio en liza. La demandada registró el nombre de dominio con posterioridad al registro de las marcas de la parte demandante. Siendo la demandada una persona física de nacionalidad española puede afirmarse que conocía la marca debido a su implantación en el mercado español y que al registrarla como nombre de dominio pretendía atraer el mayor número de visitas a su página web y obtener un beneficio aprovechándose de la fama y de la reputación de **ASH INTERNATIONAL** cometiendo, además, una infracción del artículo 12 de la ley 3/1991, de 10 de Enero de Competencia Desleal, en el que se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otros en el mercado (entre otras, Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15 de 28 de Marzo de 2008).

En este supuesto, teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, este experto estima que concurre los requisitos exigidos en el artículo 2 del “Reglamento” en su apartado 4 que permiten afirmar que el registro del nombre de dominio se realizó de mala fe.

Por todo ello, este experto estima que concurren todos los requisitos exigidos por el artículo 2 del “Reglamento” para que el nombre de dominio “**ashmadrid.es**” sea considerado especulativo o abusivo.

DECISIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del “Reglamento”, y puesto que concurren los tres requisitos establecidos en dicho reglamento para considerar que el nombre de dominio “**ashmadrid.es**” haya sido registrado de forma especulativa o abusiva, este experto ha decidido.

1º Estimar la demanda presentada por **ASH INTERNATIONAL GROUP LIMITED** contra **DÑA E.R.** relativa al nombre de dominio **www.ashmadrid.es**

2. Transferir a **ASH INTERNATIONAL GROUP LIMITED** el nombre de dominio www.ashmadrid.es