

En Madrid, a 7 de julio de 2011, Manuel José Botana Agra, Experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial(Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por la entidad mercantil BABY EMPORIUM, S.L. frente a S.L-DOMAIN PARK,LTD, en relación con el nombre de domino “*babyemporium.es*” dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I. Antecedentes de hecho.

1. Mediante escrito de 13 de mayo de 2011 presentado ante la Secretaría de Autocontrol, la sociedad Baby Emporium S.L. formuló demanda frente a S.L.-Domain Park Ltd en relación con el nombre de domino “*babyemporium.es*”.

2. En su escrito de demanda, la mercantil demandante manifiesta que desde el año 2005 hasta el año 2008 inclusive ha ostentado los derechos de titularidad sobre el dominio “*babyemporium.es*”,y que la ausencia de la posterior renovación se debió a un error padecido por el prestador de servicios por ella comisionado para la realización de las renovaciones de ese dominio.

La entidad demandante manifiesta también que, con efectos de 28 de diciembre de 2001, es titular del Nombre Comercial “Baby Emporium” registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas(OEPM) con el número 0232889.

Y de otra parte, la misma demandante señala en su escrito de demanda que, desde su constitución en 1996, su denominación social inscrita en el Registro Mercantil es la de “Baby Emporium S.L.”.

3. Con fecha de 25 de enero de 2009 la entidad Red.es dio de alta el registro del dominio “*babyemporium.es*” a favor del demandado S.L.

4. La mercantil demandante fundamenta sus pretensiones en que:

a) Desde el año 2005 hasta el 2008, inclusive, ha ostentado la titularidad de los derechos sobre el nombre de dominio “*babyemporium.es*” registrado a su favor.

b) Con efectos desde el 28 de diciembre de 2001 (fecha de presentación de la pertinente solicitud) es titular registral del Nombre Comercial “Baby Emporium” que se halla en vigor.

c) Desde su constitución en 1996, su denominación social inscrita en el correspondiente Registro Mercantil es la de “Baby Emporium S.L.”.

d) A través de su proveedor de servicios ha ostentado también los derechos sobre el dominio “babyemporium.com.es” hasta el 11 de mayo de 2011 y, desde esta fecha, esos derechos son de su propia titularidad por haberle sido transmitido ese dominio por dicho proveedor.

5. Conocedora del registro del nombre de dominio “*babyemporium.es*”, dado de alta el 25 de enero de 2009, a favor del demandado, la entidad demandante alega:

i) La existencia de una plena identidad entre, de un lado, el dominio registrado a favor del demandado y, de otro, su denominación social y el nombre comercial del que es titular; identidad que crea una manifiesta confusión entre tales signos distintivos, lo que lleva a concluir que el demandado ha actuado con un propósito meramente especulativo y abusivo frente a los derechos prioritarios de la demandante. Por tanto, el demandado no tiene ningún derecho ni interés legítimo sobre el dominio objeto de la demanda, y que con el registro de éste en el año 2009- aprovechando la caducidad de la titularidad a favor de la demandante por falta de renovación- el demandado actuó abusiva y especulativamente, con el ánimo de lucrarse con su reventa.

ii) El demandado ha registrado y utilizado el dominio “*babyemporium.es*” de mala fe, dado que no tiene derechos legítimos sobre la denominación, y la utilización comprobada del mismo es en una web sin contenido propio y que lo único que se ha propuesto es crear confusión y dar una apariencia de uso, cuando de su contenido y estructura se muestra que la utilización del dominio es inexistente.

6. Con anterioridad a la presentación del escrito de demanda, la entidad demandante ofreció al demandado la oportunidad de concertar la transmisión del dominio “*babyemporium.es*” a favor de aquélla; ofrecimiento que no tuvo respuesta por parte del demandado.

7. Por las razones expuestas, la mercantil demandante solicita en su escrito de demanda que se dicte resolución por la que se estime la demanda presentada y se ordene que le sea transferido a su favor el nombre de dominio “*babyemporium.es*”.

8. En el expediente no consta que el demandado haya contestado al escrito de demanda presentado por “Baby Emporium, S.L.”.

II. Fundamentos de Derecho.

1. Preliminar.

1.1. La Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico potencia los procedimientos alternativos de la resolución de conflictos que puedan surgir en el uso de los servicios de la sociedad de la información, por ser procedimientos sencillos, rápidos y cómodos para los usuarios. En este marco, la resolución extrajudicial de conflictos surgidos sobre nombres de dominio “.es” constituye también una forma ágil y eficaz para hacer frente al registro especulativo o abusivo de esos nombres de dominio. Se comprende de este modo que en el apartado cinco de su Disposición Adicional Sexta, la propia Ley 34 /2002 disponga que “ *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 su lado, 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 de país correspondiente a España “.es”, establece que “ *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*”. Y entre los principios en que debe basarse el sistema de resolución de conflictos, la misma Disposición Adicional Única de la citada Orden formula el de que este sistema “ *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*”.

1.2. A tenor de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España(“.es”), el Experto resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las Partes y respetará, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”.

2. El registro abusivo o especulativo de un Nombre de Dominio.

2.1. El Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España “.es” se ocupa de aclarar qué ha de entenderse por registro abusivo o especulativo. Según la letra b) de la mencionada Disposición Adicional Única de la Orden ITC 1542/ 2005, ” *se entenderá que existe un registro especulativo o abusivo cuando el titular del dominio haya registrado el mismo careciendo de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión y haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe*”.

El transcrito concepto de registro especulativo o abusivo aparece desarrollado en el artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España(“.es”), de 8 de noviembre de 2005. A tenor de este artículo se entenderá que se ha producido un registro de carácter especulativo o abusivo, entre otros casos, cuando concurren a la vez o conjuntamente los siguientes requisitos:

- a) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con otro término sobre el que el demandante alega poseer derechos previos.
- b) Que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.
- c) Que el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

2.2. En relación con el requisito formulado en la precedente letra a), el propio artículo 2 del citado Reglamento indica qué ha de entenderse por *derechos previos* a los efectos de enjuiciar los derechos que la parte demandante alegue poseer sobre el término o expresión con el que el nombre de dominio en disputa estime ser confundible por identidad o semejanza. Esos derechos son:

- i) 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.

ii) Nombres civiles o seudónimos, notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte.

iii) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

2.3. Por lo que respecta al requisito referido al registro o utilización de mala fe del nombre de dominio, el propio artículo 2 del indicado Reglamento enumera los supuestos en los que se entiende que ha existido mala fe en el registro o en el uso del nombre de dominio. Tales supuestos son:

1º) Que 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 ostenta 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.

2º) Que el demandado haya registrado el nombre de dominio con el fin de impedir que el poseedor de los derechos previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el demandado haya desarrollado una actividad de esa índole.

3º) Que el demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor.

4º) Que el demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha pretendido, 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 entidad 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.

5º) Que el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.

3. Sobre los derechos previos de la entidad demandante.

3.1. En su escrito de demanda la sociedad demandante alega, como derechos previos, la titularidad de su denominación social “Baby Emporium S.L.” y del nombre comercial “Baby Emporium”. Indica asimismo que en el período que va de 2005 a 2008 inclusive, ha ostentado

derechos de titularidad sobre el nombre de dominio “*babyemporium.es*” y que posee también derechos sobre el dominio “*babyemporium.com.es*”.

3.2. A la vista de la documentación aportada por la demandante con el escrito de demanda, resulta suficientemente acreditado que en la fecha en que se dio de alta el registro del dominio “*babyemporium.es*” a favor del demandado (el 25 de enero de 2009), la demandante ostentaba *derechos previos* sobre la expresión “baby emporium” como denominación social (desde 1996) y como nombre comercial (desde 2002); asimismo asistían a la demandante determinados *derechos e intereses previos* sobre la expresión “*babyemporium.com.es*” en calidad de nombre de dominio.

4. Sobre el carácter abusivo o especulativo del registro del dominio “*babyemporium.es*” efectuado por el demandado.

4.1. Analizado el presente caso a la luz de los requisitos que han de concurrir para calificar de abusivo o especulativo el registro de un nombre de dominio más arriba expuestos (v. el apartado 2), se llega a la conclusión de que, en efecto, el registro del dominio “*babyemporium.es*” efectuado por el demandado reúne todas las condiciones para ser calificado como abusivo o especulativo.

Así, en cuanto al requisito de que el nombre de dominio registrado por el demandado genere un riesgo de confusión con otros signos sobre los que recaen derechos previos de la entidad demandante, es incuestionable que, a la vista de la plena identidad que existe entre los respectivos términos y expresiones constitutivos del nombre de dominio en cuestión y de los signos que son objeto de derechos previos, el riesgo de confusión es en este caso de grado máximo. Constituye, en efecto, una regla de general aceptación por los tribunales de justicia y por la doctrina científica (FERNANDEZ NOVOA, *C.Tratado de Derecho de Marcas*, 2ª ed. Madrid 2004, pág.227) la de que el riesgo de confusión entre signos es tanto mayor cuanto más acentuada sea la identidad existente entre sus componentes dominantes. En el caso ahora enjuiciado tal identidad es manifiesta e indubitada, pues tanto en el nombre de dominio registrado por el demandado como en los signos que son objeto de derechos previos de la parte demandante, el componente esencial es el mismo: “baby emporium”.

En segundo lugar, como se sabe, para que el registro de un dominio sea especulativo o abusivo se requiere que su titular- en este caso, el demandado- carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre registrado. Pues bien, a este respecto basta señalar aquí que por ninguna vía y en ningún momento el demandado ha hecho valer derechos o

intereses legítimos sobre la expresión “babyemporium”; derechos o intereses que, de existir, debieran de haber sido debidamente invocados y acreditados por el demandado. Por consiguiente, ninguna duda ha de surgir sobre la concurrencia en el presente caso del requisito ahora contemplado, esto es, que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio registrado.

Por último, resta por ver si en el registro efectuado por el demandado de “*babyemporium.es*” como nombre de dominio, concurre el requisito de la mala fe. Pues bien, aunque en el expediente no consta declaración alguna del demandado de la que pudiera inferirse de forma inequívoca que su actuación es subsumible en alguno o algunos de los supuestos de registro o utilización de mala fe del nombre de dominio (supuestos enunciados más arriba, apartado 2.3), en el escrito de demanda se le imputan intenciones, procederes y finalidades que al no haber sido contradichas o rebatidas por el demandado, pudiendo haberlo hecho, deben tenerse aquí por concurrentes a los efectos de considerar como realizado de mala fe el registro o la utilización del nombre de dominio “*bayemporium.es*” por parte del señor S.L. En efecto, en el escrito de demanda se alega que el demandado ha actuado con ánimo de reventa y que la página de Internet en la que ha alojado el dominio por él registrado es una web sin contenido específico alguno actuando como un directorio que redirecciona aleatoriamente a otras páginas sin ninguna relación, dando una apariencia de utilización del dominio totalmente fraudulenta e inexistente. Todo lo cual lleva a la conclusión de que el nombre de dominio “*babyermporium.es*” ha sido registrado o utilizado de mala fe por el demandado.

III. Decisión.

Con base en los fundamentos de Derecho expuestos, el Experto

DECIDE:

1. Estimar la demanda formulada por la entidad mercantil “Baby Emporium S.L.” frente a S. L. -Domain Park Ltd, en relación con el nombre de dominio “*babyemporium.es*”.

2. Ordenar la transferencia del nombre de dominio *babyemporium.es* a la demandante.