

Demandante	Maternidadparami S.L.
Demandado	Particular
Dominio	maternify.es
Experto designado	Anxo Tato Plaza
Fecha de la resolución	10 de octubre de 2025

En Madrid, a 10 de octubre de 2025, Anxo Tato Plaza, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por Maternidadparami S.L., frente a D. R.E., en relación con el nombre de dominio maternify.es, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I. Antecedentes de hecho.

- 1.- Mediante escrito fechado a 14 de agosto de 2025, la mercantil Maternidadparami S.L. (en lo sucesivo, “Maternidadparami” o la demandante, indistintamente), presentó demanda frente a D. R. E. (en lo sucesivo, D. R. o el demandado, indistintamente) en relación con el nombre de dominio maternify.es
- 2.- En su escrito, la demandante alega ser titular de la marca española registrada Maternify, inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas bajo el número de expediente M4178505. Acredita esta circunstancia mediante: a) copia de la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas; b) copia del título de registro de marca expedido por la Oficina Española de Patentes y Marcas; documentos ambos que aporta como Anexo 1 al escrito de demanda.
- 3.- Según la demandante, el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca registrada por ella, siendo la única diferencia la extensión del dominio (.es) que es un requisito técnico del sistema de nombres de dominio y no tiene impacto distintivo.
- 4.- Afirma “Maternidadparami” en su escrito de demanda que D. R. no ostenta derechos ni intereses legítimos sobre el dominio. Defiende a estos efectos: a) Que no existe autorización, licencia ni relación comercial, jurídica o de colaboración entre el demandado y la demandante; b) Que no consta que el demandado haya utilizado los dominios de forma legítima y leal en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; c) Que no consta que el demandado haya sido conocido comúnmente en España por el nombre de maternify; d) Que el demandado ha registrado el dominio con el único propósito de ofrecerlo a la venta. Este último extremo lo acredita la demandante a través de una impresión de la web “godaddy.com” en la que se ofrece la venta del dominio maternify.es,

que aporta como Anexo II de su escrito.

5.- Según la demandante, la conducta del demandado revela una actuación de mala fe, con base en los siguientes criterios: a) El dominio ha sido registrado y utilizado de mala fe a través de su inmediata puesta a la venta, sin uso legítimo, con el objetivo de obtener un beneficio económico del titular legítimo de la marca; b) El demandado ha obstaculizado que el titular de la marca pueda reflejar su signo distintivo en el dominio correspondiente, lo que constituye una estrategia de bloqueo; c) En el requerimiento enviado al demandado en el que se le informa de los derechos del demandante como titular de la marca registrada, se le ofreció una compensación económica razonable para la transferencia voluntaria del dominio, sin que esta oferta tuviese respuesta; d) El dominio reproduce de forma idéntica el elemento denominativo de la marca registrada, lo que puede irremediablemente inducir a error a los consumidores sobre la fuente, patrocinio o afiliación de los servicios ofrecidos, aprovechándose de la reputación comercial de la demandante.

6.- Por las razones expuestas, la demandante solicita que se dicte una resolución por la que el nombre de dominio maternify.es sea transferido a la demandante

7.- Trasladada la demanda al demandado, éste presentó escrito de contestación fechado a 15 de septiembre de 2025. En él alega ser titular y fundador de la empresa Maternify, establecida en los Países Bajos, dedicada a servicios relacionados con la maternidad y cuidado infantil en el mercado de Benelux.

8.- Afirma el demandado ser titular de distintos nombres de dominio que integran el término “maternify”. Entre ellos maternify.com (dominio principal de la empresa) y distintos dominios con extensiones correspondientes a diversos países (por ejemplo, maternify.nl, maternify.be, maternify.it, maternify.li, etc.). Acredita este extremo mediante impresión de una web de búsqueda de dominios que acompaña como Anexo III de su escrito de demanda.

9.- Continúa su escrito el demandado afirmando que la empresa Maternify desarrolla actividades legítimas en el sector de los servicios de maternidad, contando con usuarios de habla hispana en los Países Bajos, lo que justifica el interés comercial en el dominio.es. El registro de este dominio -afirma- se produjo el 8 de agosto de 2023, como parte de la estrategia empresarial de protección de marca en distintas jurisdicciones europeas.

10.- Informa el demandado que ante la reclamación recibida, ha retirado voluntariamente el dominio de cualquier oferta de venta, demostrando así -dice- su buena fe y ausencia de función especulativa. Aporta a este respecto, como Anexo IV, impresión de pantalla de la web godaddy donde consta la siguiente información: “maternify.es. This domain is registered, but may still be available. Get this domain”.

11.- El demandado afirma también ser titular de la marca registrada Maternify en el territorio Benelux (registro BX1503870), y que por lo tanto el término Maternify constituye la denominación social y marca comercial registrada bajo la cual el demandado desarrolla su actividad empresarial. Añade asimismo que el registro de maternify.es forma parte de una estrategia empresarial consistente y legítima de protección de marca a nivel europeo, complementando sus registros .com, .nl y .be. Por lo demás, y como prueba del registro de la marca, el demandado aporta como Anexo I de su escrito copia de la base de datos de la oficina de marcas Benelux.

12.- Según el demandado, el registro del dominio maternify.es no reviste carácter especulativo por

las siguientes razones: a) El registro responde a necesidades comerciales legítimas de una empresa existente que opera bajo la denominación Maternify; b) El demandado no tenía conocimiento de la existencia del registro marcario de la demandante en el momento del registro del dominio; c) Tan pronto como tuvo conocimiento de la reclamación, el demandado retiró el dominio de cualquier oferta comercial, evidenciando buena fe; d) El dominio estaba destinado a servir a usuarios hispanohablantes de los servicios de Maternify en los Países Bajos.

13.- Continúa su escrito el demandado alegando que la marca española “Maternify” se limita a las clases 35 y 44, sin abarcar otros sectores de actividad, constituye un término descriptivo con limitada capacidad distintiva, y no otorga un monopolio absoluto sobre dicho término descriptivo, especialmente cuando existen usos legítimos por terceros en otros sectores o jurisdicciones. Según el demandado, no concurren los elementos necesarios para la protección marcaria, ya que: a) La empresa del demandado opera en los Países Bajos, mientras que la demandante opera en España; b) No existe evidencia de que ambas empresas compitan en los mismos mercados o segmentos; c) La demandante no ha acreditado daño efectivo o riesgo real de confusión en el mercado.

14.- Según el demandado, la demanda adolece de defectos sustanciales como la falta de acreditación del perjuicio, la falta de fundamento fáctico de las alegaciones relativas a la existencia de un registro especulativo, o la desproporción de la pretensión de transferencia del dominio considerando los legítimos derechos del demandado.

15.- Por todo ello, el demandado concluye su escrito solicitando la desestimación íntegra de la demanda y el mantenimiento de la titularidad del dominio maternify.es en su favor.

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 sin duda el concurso de este primer presupuesto para la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo.

En efecto, la demandante, a través de la copia de la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas y de la copia del título de registro expedido por dicha Oficina (Anexo I del escrito de demanda) ha acreditado la titularidad de la marca figurativa española número 4178505, “Maternify”, cuya fecha de solicitud y prioridad se remonta al 19 de julio de 2022

Igualmente, consta también acreditado, a través del Anexo II del escrito de demanda, que el nombre de dominio objeto del presente litigio ha sido registrado con fecha posterior a la de la marca de la demandante: el 8 de agosto de 2023

Por último, entre la marca prioritaria de la que es titular la demandante y el nombre de dominio objeto de controversia existe un elevado grado de similitud, desde luego apto para generar un riesgo de confusión. Así, aunque la marca de la demandante reviste carácter figurativo, no cabe duda de

que el elemento claramente dominante en ella es el término “Maternify”, término que coincide plenamente con el que integra el dominio objeto de controversia. Esta coincidencia plena entre el elemento dominante de la marca de la demandante y el término que integra el dominio que nos ocupa obliga a apreciar un elevado grado de similitud entre ambos, apto para generar un riesgo de confusión.

Cabe concluir, por consiguiente, que en el caso que nos ocupa el nombre de dominio en conflicto es apto para generar un riesgo de confusión con la marca prioritaria de la demandante.

Frente a esta conclusión, por lo demás, no pueden prosperar las alegaciones del demandado, relativas a un eventual carácter descriptivo de la marca de la demandante o al registro específico de ésta solo para determinadas clases de servicios.

En relación con el eventual carácter descriptivo de la marca prioritaria de la demandante, este experto cree que no nos encontramos ante una marca de carácter descriptivo, sino a lo sumo ante una marca meramente sugestiva. Conviene precisar, además y en todo caso, que nos encontramos ante una marca válidamente registrada en España, por lo que si el demandado entiende que posee carácter descriptivo debería plantear la correspondiente acción de nulidad ante las instancias competentes, al ser ésta una cuestión ajena al ámbito del presente procedimiento, donde la marca debe darse por existente y válida al momento de interposición de la demanda.

Procede precisar, por último, la contradicción en la que incurre el demandado al alegar el carácter descriptivo de la marca española “Maternify” cuando él mismo invoca en defensa de sus posiciones el registro de la marca Benelux “Maternify”.

En relación con la limitación de la marca a determinados productos o servicios, es cierto que la marca ha sido registrada para productos y servicios incluidos en las clases 35 y 44 del nomenclátor internacional. Mas no es menos cierto que parte de estos servicios (en particular, los servicios médicos, de cuidados postparto, de cuidados postnatales para mujeres, etc.) coinciden plenamente con aquellos que el propio demandado dice desarrollar en su escrito de demanda, y consistentes (página 1 del escrito) en “servicios relacionados con la maternidad”.

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.

A este respecto, del escrito de contestación presentado por el demandado se desprende que éste invoca tres circunstancias distintas para justificar sus derechos e intereses legítimos sobre el término “Maternify”: a) La titularidad de una empresa denominada Maternify, establecida en los Países Bajos, dedicada a servicios relacionados con la maternidad y el cuidado infantil en el mercado de Benelux; b) La titularidad de distintos nombres de dominio que integran el término “Maternify”; y c) El registro de la marca Benelux número BX1503870, “Maternify”.

Sin embargo, y a mi juicio, ninguno de estos elementos permiten considerar acreditada la existencia de derechos o intereses previos y legítimos del demandado sobre el término Maternify en España, por las razones que se exponen a continuación:

a) En relación con la actividad empresarial en Países Bajos de la empresa Maternify, dedicada a servicios relacionados con maternidad y cuidado infantil en el mercado de Benelux, ha de advertirse

que según consta en la copia del registro de la Cámara de Comercio de Países Bajos aportada por el demandado como anexo II de su escrito de demanda, dicha actividad empresarial es llevada a cabo por una persona jurídica denominada Maternify BV. Por consiguiente, dicha actividad empresarial no podría ser utilizada para argumentar un interés legítimo sobre el nombre de dominio maternify.es. en la medida en que éste consta registrado en España a nombre de una persona física distinta: el actual demandado D. R. Y frente a esta conclusión tampoco podría prosperar la alegación del demandado -incorporada a su escrito de demanda, y carente de prueba específica- según la cual él es titular y fundador de la empresa Maternify. Incluso prescindiendo de la ausencia de prueba específica a este respecto y de la distinta personalidad jurídica de la sociedad titular de la empresa y del demandado, lo cierto es que ninguna de dichas circunstancias se desprende del certificado de registro expedido por la Cámara de Comercio de Países Bajos y aportado por el demandado como Anexo II, donde en cambio sí se hace constar que el socio y administrador único de la sociedad Maternify BV es una sociedad denominada TSF Holding BV. Por consiguiente, y en definitiva, la actividad empresarial de la empresa Maternify BV difícilmente podría ser invocada para justificar un interés legítimo sobre el dominio maternify.es, en la medida en que éste ha sido registrado en España a nombre de una persona distinta.

b) Para acreditar la existencia de un derecho o interés legítimo sobre el término Maternify, el demandado aporta también -como Anexo III de su escrito de contestación a la demanda- un listado de nombres de dominio con distintas extensiones territoriales e integrados todos ellos por el término maternify (maternify.at, maternify.be, maternify.ch, maternify.cz, etc.). Sin embargo, tampoco el listado de nombres de dominio aportado como Anexo III del escrito de contestación puede ser considerado prueba suficiente de la existencia de un derecho o interés legítimo del demandado sobre el término Maternify en España, por las siguientes razones:

i.- En efecto, no cabe ignorar -en primer término- que los nombres de dominio no se encuentran incluidos dentro del elenco de derechos previos enunciados por 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). Según se establece en este precepto, que ya hemos reproducido anteriormente, se consideran 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; Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o deporte; c) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

ii.- En segundo lugar, y aun cuando se ignorara lo anterior, debe señalarse que el Anexo III aportado por el demandado junto con su escrito de demanda constituye una mera relación de nombres de dominio, sin ningún dato o información adicional sobre los mismos. En este escrito, por consiguiente, no se informa ni sobre su titularidad ni sobre su fecha de registro. En consecuencia, es imposible deducir de dicho listado un derecho o interés legítimo sobre el término maternify que pueda ser atribuido al demandado y al que se le pueda asignar una fecha previa al registro del nombre de dominio maternify.es en España.

c) Para acreditar la existencia de un derecho o interés legítimo en España sobre el término maternify, en tercer lugar, el demandado invoca la titularidad de la marca Benelux BX1503870, “Maternify”. Sin embargo, el análisis del estado de dicha marca según la copia de la base de datos de la Oficina Benelux de Propiedad Intelectual que ha aportado el demandado como Anexo I de su escrito de contestación

permite extraer las siguientes conclusiones:

i.- La marca fue solicitada el 2 de mayo de 2024; esto es, en una fecha posterior a la del registro del nombre de dominio en conflicto, que fue registrado el 8 de agosto de 2023. En consecuencia, aquella marca no puede ser invocada para justificar un derecho o interés previo sobre dicho dominio.

ii.- La marca Benelux invocada por el demandado, solicitada el 2 de mayo de 2024 (Anexo I del escrito de contestación a la demanda), es también posterior a la marca española número 4178505, “Maternify”, titularidad de la demandante, solicitada el 19 de julio de 2022 (Anexo I del escrito de demanda). Por consiguiente, aun cuando a efectos dialécticos aquella marca reflejase un derecho o interés legítimo del demandado sobre el término Maternify (quod non), dicho derecho o interés legítimo no sería previo al derecho invocado por la demandante en el presente procedimiento.

iii.- La marca no es titularidad del demandado. Antes al contrario, fue registrada por Maternify BV, por lo que no consta acreditado derecho o interés legítimo del demandado D. R. sobre la misma. A este respecto, nos remitimos a lo ya expuesto en un apartado previo de este mismo fundamento de Derecho sobre los datos que constan acreditados en relación con el accionariado y la administración de aquella sociedad.

iv.- Por último, y aunque pueda resultar obvio, estamos en presencia de una marca Benelux cuya extensión territorial abarca únicamente Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, por lo que no puede derivarse de la misma la existencia de un derecho o interés legítimo sobre el término Maternify en España.

Por todas las razones hasta aquí expuestas, no puede considerarse acreditada en el presente procedimiento la existencia de un derecho o interés legítimo previo del demandado sobre el término Maternify en España, concurriendo así el segundo de los presupuestos para afirmar el concurso de un registro de carácter abusivo o especulativo.

6.- Finalmente, también puede afirmarse en el presente caso que el nombre de dominio ha sido registrado y es utilizado de mala fe.

A este respecto, 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) considera que existe un registro de mala fe -entre otros supuestos- cuando “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”.

Pues bien, consta acreditada en el presente procedimiento la oferta de venta del nombre de dominio maternify.es realizada por el demandado. Así, la demandante ha aportado como Anexo II de su escrito de demanda impresión de pantalla de la web godaddy.com en la que consta la oferta de venta del dominio por un importe de 17110 euros.

Es cierto, por lo demás, que en su escrito de contestación el demandado alega haber retirado dicha oferta de venta, aportando como Anexo IV nueva impresión de pantalla de la web godaddy.com donde se informa que el dominio maternify.es no se encuentra disponible. Mas no es menos cierto

que, según hace constar literalmente el propio demandado en su escrito, dicha retirada solo se produjo “tan pronto como tuvo conocimiento de la reclamación”. Esto es, en una fecha posterior a la presentación de la demanda y en plena litispendencia. Como es bien sabido, el viejo brocardo *ut lite pendente nihil innovetur* obliga con carácter general a resolver las demandas conforme al estado de hechos existente al momento de interposición de las mismas, y sin prestar atención -insistimos, por regla general y salvo excepciones- a las modificaciones o alteraciones que las partes hayan podido introducir en aquel estado fáctico.

En todo caso, y al margen de lo anterior, lo cierto es que el demandado tampoco ha aportado prueba del uso del dominio, y este experto también ha podido comprobar que en la actualidad el dominio maternify.es no dirige a una web con contenido, sino que redirige directamente a la página web de venta de dominios godaddy.com.

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 la parte demandante.

Por las razones expuestas,

RESUELVO

1.- Estimar la demanda formulada por Maternidadparami S.L. frente a D. R.E., en relación con el nombre de dominio maternify.es

2.- Ordenar la transferencia del nombre de dominio maternify.es a la demandante Maternidadparami S.L.

En Madrid, a 10 de octubre de 2025