



Demandante	Helados La Quindianita, S.L.
Demandado	P. S.
Dominio	www.laquindianita.es
Experto designado	Anxo Tato Plaza
Fecha de la resolución	16 de julio de 2021

RESOLUCIÓN

En Madrid, a 16 de julio de 2021, Anxo Tato Plaza, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por la mercantil Helados La Quindianita S.L. frente a D. P. S., en relación con el nombre de dominio laquindianita.es, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I. Antecedentes de hecho.

1. Mediante escrito fechado a 25 de mayo de 2021, y presentado ante la Secretaría de Autocontrol el día 27 de mayo, la mercantil Helados La Quindianita S.L. (en lo sucesivo, La Quindianita o la demandante, indistintamente) formuló demanda de reclamación del dominio laquindianita.es, cuyo titular consta como D. P. S. (en lo sucesivo. D. P. o el demandado, indistintamente)
2. En su escrito de demanda, la demandante alega ser titular del nombre comercial número N0401498(7), “La quindianita helados tropicales de pura fruta”. Según consta en la copia de la consulta de expedientes de la Oficina Española de Patentes y Marcas aportada por la demandante, el registro de dicho nombre comercial fue solicitado el 25 de febrero de 2019, la solicitud fue publicada el 8 de marzo de 2019, y el nombre comercial fue concedido el 24 de julio de 2019 para “helados cremosos, sorbetes y otros helados”, publicándose la resolución de concesión el 30 de julio de 2019.
3. Junto con su escrito de demanda, la demandante aporta también copia de la base de datos de red.es, donde consta que el nombre de dominio laquindianita.es fue registrado el 16 de julio de 2020 por D. P.
4. En atención a lo expuesto, la demandante finaliza su escrito solicitando “recuperar el dominio, ya que el contenido para adultos que tiene actualmente afecta directamente a la marca”.

5. La demanda fue trasladada al demandado el 4 de junio de 2021. Sin embargo, éste no ha presentado escrito de contestación dentro del plazo previsto al efecto, que venció el 2 de julio de 2021.

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, la demandante ha acreditado ser titular del nombre comercial número N0401498(7), “La quindianita helados tropicales de pura fruta”. Según consta en la copia de la consulta de expedientes de la Oficina Española de Patentes y Marcas aportada por la demandante, el registro de dicho nombre comercial fue solicitado el 25 de febrero de 2019

En la medida en que el nombre de dominio objeto del presente procedimiento fue registrado el 16 de julio de 2020, el nombre comercial del que es titular la demandante, y cuya fecha de prioridad es de 25 de febrero de 2019, ha de ser considerado un derecho previo en el sentido del artículo 2 del Reglamento de procedimiento para la resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España.

5. Entre el nombre de dominio objeto del presente procedimiento y el nombre comercial del que es titular la demandante existe un grado de similitud o semejanza suficiente para generar un riesgo de confusión. En efecto, es común la afirmación según la cual, al analizar la similitud o semejanza entre signos distintivos, ha de atenderse sobre todo a su elemento preponderante o dominante. En el caso del nombre comercial invocado por la demandante, este elemento preponderante o dominante -dentro de los distintos elementos denominativos que lo integran- es sin duda alguna el término “La Quindianita”. Es cierto que, en el caso del nombre comercial invocado por la demandante, dicho término va acompañado de los vocablos “helados tropicales de pura fruta”. Pero es igualmente indudable que son estos vocablos de carácter marcadamente genérico y descriptivo, por lo que no poseen fuerza distintiva. En estas circunstancias, la fuerza o aptitud diferenciadora del nombre comercial del que es titular la demandante radica en la expresión “La Quindianita”, expresión o vocablo que por esta razón ha de ser considerada el elemento dominante o preponderante de aquel nombre comercial.

Pues bien, entre este elemento preponderante o dominante y el nombre de dominio objeto de disputa existe una plena identidad. De hecho, el nombre de dominio integra de forma exclusiva y completa el elemento dominante o preponderante del nombre comercial del que es titular la demandante. Y el hecho de que el nombre de dominio se integre exclusivamente por este elemento dominante o preponderante es el que ha de llevarnos a concluir que entre aquél y el nombre comercial del que es titular la demandante existe un grado de semejanza o similitud suficiente para generar un riesgo de confusión.

6. 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.

Este segundo presupuesto o requisito concurre también en el caso que nos ocupa. Esta es la conclusión que se alcanza al comprobar que el demandado no ha contestado a la demanda en el plazo asignado al efecto, ni ha invocado por lo tanto derecho o interés legítimo alguno sobre la denominación que integra el nombre de dominio objeto de controversia.

A estos efectos, debe tenerse presente que, en otras resoluciones previas dictadas por expertos designados por la Asociación para la autorregulación de la comunicación comercial, la ausencia de contestación a la demanda por parte del titular del nombre de dominio fue considerada un indicio de la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo. Encontramos esta doctrina, entre otras, en las siguientes resoluciones: www.cochesdeocasion.es (Experto D. Carlos Lema Devesa); www.ociomovil.es (Experto D. Manuel José Botana Agra); www.open-bank.es (Experto D. Alberto Bercovitz); www.betis.es y www.patagon.es (Experto D. Ángel García Vidal); www.isotron.es (Experto D. José Massaguer Fuentes); www.media-markt.es y www.bbvablue.es (Experto D. Anxo Tato Plaza); www.desalas.es y www.hyperion.es (Experto D. Eduardo Galán Corona); www.elconfidencia.es (Experto D. Rafael Gimeno-Bayón Cobos); www.spannabis.es y www.expocannabis.es (Experto D. Julio González Soria); y www.rubifen.es (Experto D. Carlos Fernández Nóvoa).

Dentro de estas resoluciones, resulta muy significativa y elocuente la dictada por el experto D. Angel GARCÍA VIDAL en relación con el nombre de dominio betis.es. Se afirma en ella lo siguiente: “la Demandada no ha contestado en plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificado en tiempo y forma. Esto supone un reconocimiento implícito por su parte de que no posee derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio <betis.es>. Porque si la Demandada tuviera algún derecho o interés legítimo sobre dicho nombre de dominio podría haber contestado para defenderlos en este procedimiento”.

También puede citarse, a estos efectos, la resolución dictada por el experto D. José MASSAGUER FUENTES en relación con el dominio isotron.es, en la que podemos encontrar la siguiente doctrina: “Del modo en que establece el artículo 496.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y han señalado los tribunales [SSAP Las Palmas 30 octubre 2002 (JUR 2003\8580) y SAP Madrid 20 de octubre de 2004 (JUR 2004\317219)], la falta de contestación a la demanda no implica un allanamiento o renuncia a la oposición ni la admisión de los hechos constitutivos de la pretensión. Ahora bien, al no haber contestado, el demandado ha perdido la posibilidad de alegar y probar hechos que eventualmente pudieran acreditar que ostenta algún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio controvertido. De ahí que, como exige el Reglamento (vid. art. 16 e) en relación con el art. 21 del Reglamento), el Experto sólo pueda y además únicamente deba atender a las declaraciones y documentos presentados en la demanda para resolver la cuestión debatida. Y, bajo este aspecto, no parece dudoso que exigir a la demandante una prueba plena de que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido sería tanto como imponerle la prueba de un hecho negativo que, como toda prueba negativa, es prácticamente imposible de aportar. Por otra parte, y como ha señalado la jurisprudencia y recoge el apartado 6 del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la distribución de la carga de la prueba no se rige por reglas que respondan a principios inflexibles, sino que sobre el particular ha de resolverse en cada caso según la naturaleza de los hechos afirmados o negados y la disponibilidad o facilidad para probar que tenga cada parte [por ejemplo, SSTS 16- 10-02 (RJ 2002\8897) y 12-11-02 (RJ 2002\9754)]. Siendo esto así, y habida cuenta no sólo de que el demandado no ha contestado a la demanda, sino

también, y en primer término, de que la circunstancia de que el nombre de dominio controvertido estuviera vacante o libre no es razón suficiente para entender que el demandado tiene un interés legítimo en su registro [por todas, las resoluciones OMPI D2006-0374 “Sindic de Greuges de Catalunya v. Luis Troyano” (14 de junio de 2006) y D2005-0497 Sindic de Greuges de Catalunya v. Luis Troyano” (18 de julio de 2005)], ha de concluirse que, en el procedimiento, no consta ningún indicio que permita afirmar que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio objeto del presente procedimiento”.

En definitiva, la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado lleva a concluir que en el presente procedimiento no constan derechos o intereses legítimos del demandado sobre la denominación “laquindianita”.

Cabe concluir, entonces, que también concurre en el caso que nos ocupa el segundo presupuesto necesario para afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo.

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

En efecto, establece el artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España, que puede afirmarse la mala fe en el registro o uso del nombre de dominio cuando concorra alguna de las siguientes circunstancias: “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 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”.

Pues bien, en el caso que nos ocupa la demandante ha alegado, y este experto ha podido comprobar, que el nombre de dominio laquindianita.es dirige en la actualidad a una web con contenido pornográfico para adultos. Y resulta evidente que esta utilización del nombre de dominio en disputa es apta para perturbar la actividad comercial de la demandante (dedicada a la fabricación de helados), en el sentido previsto en el apartado 3 del artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España.

De esta forma, concurren en el caso que nos ocupa los tres presupuestos necesarios para afirmar la existencia de un registro abusivo del nombre de dominio laquindianita.es

Por las razones expuestas,

RESUELVO

1. Estimar la demanda formulada por la mercantil “Helados La Quindianita S.L.”, en relación con el nombre de dominio laquindianita.es, cuyo titular consta como D. P. S.
2. Ordenar la transferencia del nombre de dominio “laquindianita.es” a la demandante, “Helados La Quindianita S.L.”.

En Madrid, a 16 de julio de 2021