



Demandante	Multideporte Solutions S.L.
Demandado	D. R. C.
Dominio	xsauce.es
Experto designado	Anxo Tato Plaza
Fecha de la resolución	4 de noviembre de 2022

En Madrid, a 4 de noviembre de 2022, 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 Multideporte Solutions S.L. frente a D. R. C., en relación con el nombre de dominio “xsauce.es”, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I. Antecedentes de hecho.

1. Mediante escrito presentado ante la Secretaría de Autocontrol el 8 de septiembre de 2022, la mercantil Multideporte Solutions S.L. (en lo sucesivo, Multideporte o la demandante, indistintamente) formuló demanda de reclamación del dominio xsauce.es, cuyo titular consta como D. R. C. (en lo sucesivo, D. o el demandado, indistintamente).
2. En su escrito de demanda, la demandante alega el registro de la marca de la Unión Europea número 016040883, “x-sauce”. Para acreditar este extremo aporta copia del certificado de registro de la marca.
3. Junto con su escrito de demanda, la demandante aporta también copia de la información extraída de la web dominios.es, donde consta que el nombre de dominio xsauce.es fue registrado el 2 de enero de 2022 por D.
4. Alega la demandante que la marca X-sauce es una marca que se dedica a la fabricación y venta de productos de mantenimiento y accesorios para la bicicleta, especializada en productos antipinchazos, kits, tubeless, válvulas, cinta para tubelizar, lubricantes y limpiadores.
5. Afirma también la demandante que el nombre de dominio objeto de demanda, xsauce.es, redirige a la página web damoff.es, que ofrece a la venta productos de la marca Damoff, con una gama de productos similar a la de x-sauce.
6. En consecuencia con lo anterior, la demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio “xsauce.es”.
7. La demanda fue trasladada al demandado el 21 de septiembre de 2022. Sin embargo, éste no ha presentado escrito de contestación dentro del plazo previsto al efecto.

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”.

5. Pues bien, en el caso que nos ocupa, la parte demandante, a través del certificado aportado como documento número 4 de su escrito de demanda, ha acreditado el registro de la marca de la Unión Europea número 016040883, “xsauce”. Asimismo, de la información de la base de datos de la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual consultada por este experto se desprenden los siguientes datos: a) El registro de la marca fue solicitado por D. David García Ayensa, del cual consta acreditada (a través del documento número 1 aportado con la demanda) su condición de administrador único de la mercantil demandante, y que actúa en el presente procedimiento como representante de la misma; b) El registro fue solicitado el día 15 de noviembre de 2016; c) El registro fue concedido el día 1 de marzo de 2017.
6. Asimismo, a través del documento número 6 del escrito de demanda (que reproduce la información obtenida en la web dominios.es), se ha acreditado que el nombre de dominio en disputa (xsauce.es) ha sido registrado por el demandado con fecha 2 de enero de 2022.

Resulta, así pues, que la marca de la Unión Europea número 016040883 (“x-sauce”) constituye un derecho previo en relación con el nombre de dominio “xsauce.es”, en el sentido previsto en el Reglamento de procedimiento para la resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España.

7. Entre la marca de la Unión Europea y el nombre de dominio objeto de litigio, además, existe una práctica identidad, ya que ambos coinciden en la misma denominación (xsauce) y sólo divergen en dos elementos que carecen en absoluto de capacidad diferenciadora: el sufijo “.es” y la presencia (en la marca) de un guion que separa los términos “x” y “sauce”, guion que no se incluye en el dominio.

En consecuencia, ha de concluirse que el nombre de dominio es prácticamente idéntico a la previa marca de la Unión Europea invocada, existiendo entre ambos un notable y claro riesgo de confusión.

8. 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 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 OMPÍ 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 “xsauce”.

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.

9. 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”.

10. En el presente caso, se ha alegado por la demandante, sin que dicha alegación fuese contradicha dada la ausencia de contestación, que el dominio xsauce.es ha sido utilizado para dirigir a una página web donde se comercializan productos para bicicletas que compiten con los comercializados por la mercantil demandante. En consecuencia, concurre el supuesto contemplado en el apartado 4 anterior.

Por las razones expuestas,

RESUELVO

1. Estimar la demanda formulada por la mercantil “Multideporte Solutions S.L.”, en relación con el nombre de dominio “xsauce.es”, cuyo titular consta como D. R. C.
2. Ordenar la transferencia del nombre de dominio “xsauce.es” a la demandante, “Multideporte Solutions S.L.”