

DOMINIO “.ES”

RESOLUCIÓN



Demandante	Hi-Tec Sports International Holdings B.V.
Demandado	Particular
Dominio	hi-tec.com.es
Experto designado	Patricia Zabala Arroyo
Fecha de la resolución	8 de mayo de 2023

En Madrid, a 8 de mayo de 2023, Patricia Zabala Arroyo, experta designada por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) para la resolución de la demanda formulada por la mercantil Hi-Tec Sports International Holdings B.V. frente a un particular, en relación con el nombre de dominio “hi-tec.com.es”, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I. Antecedentes de hecho.

1. Mediante escrito presentado ante la Secretaría de AUTOCONTROL el 7 de marzo de 2023, la mercantil Hi-Tec Sports International Holdings B.V. (en lo sucesivo, “**Hi-Tec Sports**” o la “**Demandante**”) formuló demanda de reclamación del dominio hi-tec.com.es, cuyo titular es una persona física cuyas iniciales son K.H (en lo sucesivo, la “**Demandada**”).
2. La Demandante alega que es titular, entre otras, de las siguientes marcas en vigor:
 - Marca nacional M1215033(9) “HI-TEC”, de tipo denominativa, concedida el 4 de noviembre de 1991 para distinguir: “zapatos, botas y zapatillas, con exclusión expresa de los demás productos de la clase”.
 - Marca nacional M1656558(4) “HI-TEC”, de tipo mixta, concedida el 3 de febrero de 1995 para distinguir: “prendas confeccionadas para señora, caballero y niños, especialmente las deportivas; calzados (excepto ortopédicos), especialmente los deportivos; sombrerería” Clase 25.

Para acreditar este extremo aporta copias de los datos registrales obtenidos de la base de datos C.E.O. de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3. Asimismo, la Demandante aporta información extraída de la base de datos “Whois” y de la web dominio.es en las que consta que el dominio hi-tec.com.es fue registrado el 14 de septiembre de 2021 por la Demandada. En este punto, la Demandante pone de manifiesto que trató de contactar con la Demandada a través del formulario existente en la web dominio.es y que no ha obtenido respuesta alguna.

4. La Demandante explica que Hi-Tec Sports es una empresa que goza de un amplio reconocimiento mundial, siendo uno de los líderes mundiales en calzado deportivo. En particular, el nombre y logo de HI-TEC fue lanzado en 1982 globalmente y en la actualidad cuenta con distribuidores en 100 países y filiales en Reino Unido, Canadá, USA, Sudáfrica, República Checa, Polonia, Escandinavia, Benelux, Italia, Francia, Alemania y España.

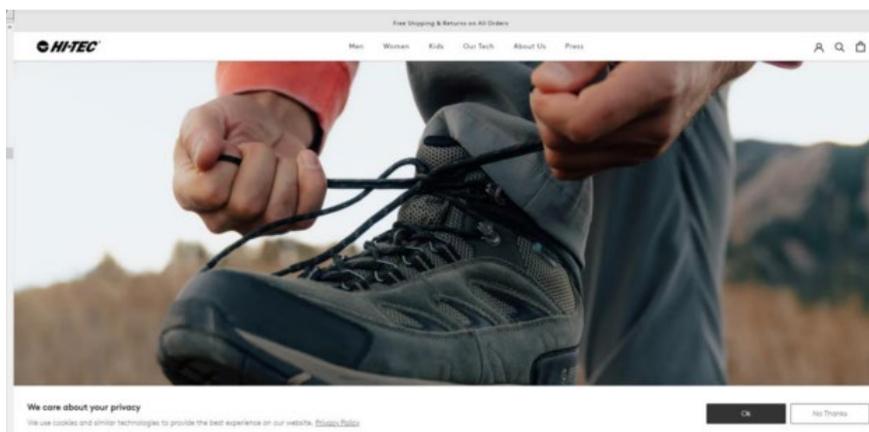
Como prueba del reconocimiento de la marca HI-TEC en el sector del calzado, la Demandante aporta artículos de prensa y presencia en redes sociales para acreditar la difusión y amplitud de su uso en España.

5. A continuación, la Demandante sostiene que el riesgo de confusión es evidente ya que sus marcas y el nombre de dominio impugnado son idénticos.
6. Hi Tech Sports manifiesta que la Demandada no tiene derechos de propiedad industrial o intelectual, ni posee un interés legítimo para utilizar el dominio hi-tec.com.es. A este respecto, resalta que la Demandada, es una persona totalmente ajena a la Demandante y carece de autorización por su parte para utilizar la denominación HI-TEC, ni como marca, ni como nombre de dominio.
7. Por último, la Demandante finaliza su escrito alegando que el nombre de dominio en cuestión ha sido registrado de mala fe. En concreto, considera que el dominio, hi-tec.com.es, es utilizado por la Demandada para dirigir al público a una página web en la se comercializa calzado con la marca de la Demandante. Además, en dicha página web se utiliza, sin consentimiento de la Demandante, igualmente la marca Hi-TECH, por lo que el consumidor pensará que se encuentra ante la página oficial de la Demandante o de alguno de sus licenciatarios, aprovechándose del crédito y prestigio logrado tras duros años de trabajo por la Demandante.

La Demandante aporta la siguiente impresión de pantalla de la página a la que se dirige el dominio impugnado hitec.com.es.



Asimismo, aporta impresión de pantalla de la página oficial de la Demandante: hi-tec.com



Por último, aporta también impresión de pantalla de la página de un licenciatario español .

8. Como consecuencia de todo lo anterior, la Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio “hi-tec.com.es”.
9. La demanda fue trasladada a la Demandada el 15 de marzo de 2023. Sin embargo, ésta 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 (en adelante, el “**Reglamento**”). Establece aquel precepto que se entenderá que se ha producido un registro de carácter especulativo o abusivo, entre otros casos, cuando concurran 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 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 Demandante, a través de los certificados aportados con su escrito de demanda, ha acreditado el registro y vigencia de las marcas nacionales HI-TEC con números M1215033(9) y M1656558(4). Asimismo, de la información de la base de datos C.E.O. de la Oficina Española de Patentes y Marcas se desprenden los siguientes datos: a) el registro con número M1215033(9) fue concedido el día 4 de noviembre de 1991 y b) el registro con número M1656558(4) fue concedido el día 3 de febrero de 1995.
6. Asimismo, en el escrito de demanda se ha acreditado, a través de información obtenida en la web dominios.es y la base de datos Whois, que el nombre de dominio en disputa (hi-tec.com.es) ha sido registrado por la Demandada con fecha 14 de septiembre de 2021.

Resulta, así pues, que las marcas nacionales con números M1215033(9) y M1656558(4) constituyen un derecho previo en relación con el nombre de dominio “hi-tec.com.es”, en el sentido previsto en el Reglamento.

7. Entre las marcas nacionales y el nombre de dominio objeto de litigio, además, existe una práctica identidad, ya que ambos coinciden en la misma denominación (hi-tec).

En consecuencia, ha de concluirse que el nombre de dominio es prácticamente idéntico a las previas marcas nacionales invocadas, 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 la Demandada 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.openbank.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.bbva blue.es (Experto D. Anxo Tato Plaza); www.desalas.es y www.hyperion.es (Experto D. Eduardo Galán Corona); www.elconfidencial.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 Novoa).

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 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 de la Demandada lleva a concluir que en el presente procedimiento no constan derechos o intereses legítimos de la Demandada sobre la denominación “hi-tec”.

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 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 y acreditado por la Demandante, sin que dicha alegación fuese contradicha dada la ausencia de contestación, que el dominio hi-tec.com.es ha sido utilizado para dirigir a una página web donde se comercializan los mismos productos que los comercializados por la mercantil demandante y utilizando su marca. En consecuencia, concurre el supuesto contemplado en el apartado 4 anterior.

Por las razones expuestas,

RESUELVO

1. Estimar la demanda formulada por la mercantil “Hi-Tec Sports International Holdings B.V.”, en relación con el nombre de dominio “hi-tec.com.es”, cuyo titular consta la Demandada.
2. Ordenar la transferencia del nombre de dominio “hi-tec.com.es” a la demandante, “Hi-Tec Sports International Holdings B.V.”