

## DECISIÓN DEL EXPERTO

P. M. T. M. c. M. S.

Caso N° 200603c0009Thagson

### 1. Nombre de las Partes

El demandante es don P. M. T. M. que actúa en nombre propio y en representación de la mercantil Adult Video Films, S.L., empresa de nacionalidad española con domicilio en calle....., ###, #º #, ##### Barcelona.

El demandado es M. S., con domicilio, según datos obrantes en el procedimiento, en calle ....., ##, ##### Las Palmas de Gran Canaria.

### 2. Nombre de Dominio objeto de controversia

La presente controversia tiene por objeto el Nombre de Dominio «thagson.es».

### 3. Nombre de Agente Registrador

El nombre del Agente Registrador es Hostalia Internet, S.L., con domicilio en calle ....., #, ##### Bilbao.

### 4. Hechos relativos al Procedimiento

En fecha de 23 de marzo de 2006 se presentó ante AECEM demanda para la recuperación del dominio «thagson.es» por parte del demandante. En fecha de 15 de marzo de 2006, se procedió al bloqueo del citado nombre de dominio, de acuerdo con lo que establece el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es), en adelante, el Reglamento.

En fecha 24 de marzo de 2006 se notificó la demanda al Agente Registrador mediante correo electrónico. Igualmente por medio de correo certificado, en fecha de 24 de marzo de 2006, se notificó al domicilio que consta del demandado copia de la demanda. Sin embargo, consta devuelto el envío al demandado por «dirección incorrecta» en fecha de 28 de marzo.

El demandado no ha procedido a responder a la demanda, siendo declarado en rebeldía de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento.

Finalmente, en fecha de 7 de abril de 2006 se procede al nombramiento del Experto, circunstancia que recae en don Jose Carlos Erdozain López.

## **5. Hechos probados**

El demandante es titular de la marca 2.406.169 concedida el 5 de diciembre de 2001. Dicha marca se corresponde con la palabra «thagson», y se registró en la clase 16 para los siguientes servicios: «libros, revistas, fotografías; juegos de cartas (naipes); folletos, calendarios; etiquetas que no sean de tela».

Asimismo, el demandante es titular de la marca 2.406.170, concedida el día 22 de abril de 2002. Dicha marca se corresponde, igualmente, con la palabra «thagson.es», y se registró para los servicios que se mencionan en la demanda, debiendo especificarse los siguientes: «servicios de publicidad, servicios de venta al por menor de productos a través de redes de comunicación electrónica global, (...) artículos de uso personal, productos de marroquinería, revistas, pomadas, juguetes, juegos, miembros artificiales, lencería y artículos eróticos en general» (clase 35).

Asimismo, el demandante es titular de la marca 2.406.171, concedida en fecha 5 de diciembre de 2001, coincidente con la palabra «thagson.es», registrada en la clase 38 para «servicios de telecomunicaciones».

La demandante es también titular de los nombres de dominio «thagsonvideo.com» y «thagson.com», los cuales utiliza para su identificación en Internet. El registro del dominio «thagson.com» data de 17 de octubre de 2001.

Existe prueba suficiente de que la demandante ha participado en distintas ferias eróticas y comercializa productos eróticos diversos (por ejemplo, vídeos), y de que ha utilizado las marcas de las que es titular, bien en ferias como se ha dicho, bien a través de Internet.

No existe prueba de que el demandado tenga derecho alguno en relación con el uso de la palabra «thagson.es».

El demandado registró el dominio cuestionado en fecha 16 de noviembre de 2005.

## **6. Argumentos jurídicos de las Partes**

### **A. Demandante**

Según la entidad demandante:

- El demandado registró el nombre de dominio objeto de controversia en fecha 16 de noviembre de 2005.
- El nombre de dominio es igual a la marca por ella utilizada, de manera tal que se produce una confusión completa entre todos los clientes y posibles clientes del demandante, incurriendo en infracción de la Ley de Marcas y de la Ley de Competencia Desleal.
- El demandado carece de todo interés legítimo sobre el nombre de dominio por ser igual a la marca registrada en fecha anterior a nombre de la actora. El demandado está usando el nombre de dominio cuestionado como portal para dar a conocer servicios y productos iguales a los comercializados por la actora.

- El demandado ha registrado el nombre de dominio de mala fe para atizarlo en beneficio propio, apropiándose de la fama contrastada que tiene dicha marca entre todos los clientes de la actora.
- Que se envió carta con fecha 1 de febrero de 2006 al demandado y que la misma fue devuelta por correos por señas insuficientes, siendo imposible contactar con la persona que ostenta ilegítimamente el dominio cuestionado.

#### B. Demandado

El demandado ha sido declarado en rebeldía y no ha contestado a la demanda interpuesta de contrario.

### 7. Fundamentos de Derecho

De acuerdo con lo que establece el Reglamento, el experto habrá de resolver la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes, debiendo ser congruente con la pretensión de la demanda y no pudiendo decidir sobre cuestiones ajenas a la misma. Asimismo, esa resolución habrá de respetar las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el «.es».

Consecuente con lo anterior, establece el Reglamento que para que prospere la demanda el demandante habrá de probar que el registro del nombre de dominio a nombre del demandado tiene un carácter especulativo o abusivo. Ese carácter especulativo o abusivo se demuestra, entre otros casos, cuando concurren los siguientes requisitos:

Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alegue poseer derechos previos;

Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado;

Que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe.

Hay que poner de manifiesto que esos requisitos deben concurrir cumulativamente, como se deduce del uso de la conjunción copulativa «y».

Como se puede comprobar los requisitos exigidos por el Reglamento son muy similares a los que exige la Política ICANN aprobada en 1999, si bien se diferencian de forma muy importante en el hecho de que, por un lado, respecto del requisito enumerado a) anterior, no se exige que el derecho lesionado del demandante deba ser necesariamente una marca o derecho asimilable a marca (por ejemplo, una denominación social), siendo suficiente con que el demandante alegue ostentar derechos previos sobre un «término», palabra lo suficientemente genérica como para no comprender en ella necesaria y únicamente a las marcas y demás signos distintivos; y que, por otro, en el requisito enumerado c) anterior, no se exige que la mala fe concorra tanto en el registro como en el uso actual del nombre de dominio, permitiéndose, pues, que la mala fe exista en cualquiera de esos dos momentos alternativamente y no cumulativamente.

Dicho lo anterior, corresponde, pues, analizar si se dan los tres requisitos que, entre otros posibles, señala el Reglamento.

**a) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alegue poseer derechos previos**

En la presente disputa, el demandante prueba suficientemente ser titular de los derechos de marca sobre el término «thagson». A tal fin aporta copias de certificaciones expedidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas, suficientemente acreditativas de que las marcas existen, están en vigor y pertenecen al demandante. De hecho este Experto ha accedido a la base de datos de esa Oficina y ha comprobado que la información es verídica.

Por otra parte, el dominio cuestionado es «thagson.es».

Se produce, consecuentemente, una indudable identidad entre la parte principal del dominio cuestionado (dejando al margen los sufijos de identificación territorial del dominio) y la palabra registrada como marca a nombre del demandante. En ambos casos, el término es «thagson». Por lo tanto, gráfica y fonéticamente hay una identidad completa que lleva a estimar la concurrencia del primer requisito exigido por el Reglamento.

Entiendo cumplido el primer requisito exigido por el Reglamento.

**b) Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado**

En segundo lugar, el Reglamento exige que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la disputa extrajudicial. En este sentido, no hay previsión expresa en el Reglamento que nos dé luz sobre qué debe entenderse por «derechos o intereses legítimos».

A estos efectos, creo conveniente recurrir a los criterios propuestos en el Reglamento ICANN según los cuales, se demuestra que se ostentan derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuando:

- antes de haber recibido cualquier aviso de controversia, el demandado ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
- el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- el demandado ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión de ánimo de lucro.

Dado que el demandando no ha contestado a la demanda, y que ha sido declarado en rebeldía, ya que éste ha comunicado al Registro de la entidad Red.es datos de contacto incorrectos, como claramente se deduce del hecho de que los envíos por correo certificado realizados por el proveedor de resolución de conflictos fueron devueltos con la indicación «dirección incorrecta» (pese a estar dicha dirección postal bien mostrada, según se observa en la página oficial de «Red.es»), no es posible encontrar en el procedimiento prueba alguna que permita a este Experto decidir si se cumplen o no alguno de los requisitos antes mencionados.

Por el contrario, a la vista de la documental aportada por el actor, es posible advertir no sólo que éste ostenta derechos de marca vigentes y oponibles a tercero, preferentes a la fecha de registro del nombre de dominio, sino que, además, dicha parte ha hecho y hace uso de tales marcas en el mercado, siendo conocida comúnmente bajo la denominación «Thagson» y que, por tanto, ostenta intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado. Sin embargo, el demandado no ha acreditado, ni del procedimiento se desprende, que esta parte haya sido conocida en el mercado bajo la denominación «thagson» con anterioridad al actor, o que, en definitiva, se den algunas de las circunstancias antes referidas.

Como no es posible que dos personas, fuera de los casos de copropiedad, puedan alegar simultáneamente derechos de propiedad o legitimidad de intereses sobre un mismo bien o derecho, ha de entenderse que, habiendo probado el actor tales derechos e intereses, carece de los mismos el demandado.

Por consiguiente, entiendo que se da el segundo de los requisitos exigidos por el Reglamento.

### **c) Que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe**

Por último, exige el Reglamento que el demandante demuestre que el nombre de dominio ha sido registrado o está siendo usado de mala fe por el demandado. En este sentido, el Reglamento sí aporta una serie de criterios para concluir cuándo el nombre de dominio se registró o se está usando de mala fe. Nos remitimos a los criterios sentados, pues, en el artículo 2 del Reglamento.

De las pruebas obrantes en el procedimiento es claro que el nombre de dominio coincide con marcas registradas a nombre del actor, quien, además, es titular de otros nombres de dominio de Internet sustancialmente similares al ahora enjuiciado, o al menos, basados en la palabra más característica y distintiva de las marcas del actor, es decir, «thagson».

Hay que partir de la base de que la mala o buena fe es un estado subjetivo interno que en la mayor parte de las ocasiones no podrá acreditarse mediante una declaración expresa del demandado o admisión de culpa por su parte. Por ello, habrá que recurrir, en esos casos, a presunciones y a hechos concluyentes.

En este orden de cosas, es indudable que existe una coincidencia absoluta entre las marcas del actor y el nombre de dominio objeto de la presente controversia; y que, además, el demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio. Igualmente, está demostrado que el demandado mantiene su página web vacía, impidiendo, de ese modo, al actor acceder al nombre de dominio «thagson.es». Dado el conocimiento que se tiene en el mercado español de la actividad comercial y empresarial llevada a cabo por el actor, y que ha sido acreditado (habiendo aparecido en revistas de tirada nacional, habiendo participado en ferias nacionales, al menos), es presumible que el demandado, al registrar el nombre de dominio, ha querido impedir a aquél el libre acceso al nombre de dominio cuestionado e impedir, así, que el actor pueda servirse legítimamente del mismo.

Por otra parte, mantener una página web vacía, cuyo nombre de dominio coincide con el de una marca registrada a nombre de tercero, es un acto de mala fe en sí mismo considerado.

Por todo ello, entiendo que se cumple el tercer requisito previsto en el Reglamento.

## 7. Decisión

De acuerdo con lo que dispone el artículo 21 del Reglamento, y con la petición formulada por el actor, entiendo que el registro del nombre de dominio «thagson.es» tiene un carácter especulativo y abusivo, en la medida en que es idéntico a marcas de las que el actor es titular; en que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre dicho nombre de dominio; y en que éste fue registrado y está siendo usado de mala fe por el demandado. Por todo ello, decido que se transfiera el nombre de dominio «thagson.es» a favor de Adult Video Films, S.L.

---

Jose Carlos Erdozain López  
Experto

Madrid, a 26 de abril de 2006.