

## **ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y MARKETING RELACIONAL (AECEM)**

**Proveedor acreditado por la entidad pública empresarial Red.es para la prestación del servicio de resolución extrajudicial de conflictos en materia de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”)**

**Procedimiento Núm. 20071204emarket**

**D. A.L.O. v. D. I.G.F.**

### **1. Las Partes**

El Demandante es D. A.L.O., con domicilio en XXXX (XXXXX), calle XXXXX XXXXX, número ##, #º C (CP#####), (en adelante, el DEMANDANTE).

El Demandado es D. I. G. F., con domicilio en XXXXXX, XXX XX XXXXXX, número #, XXXXX X, puerta ## (CP#####) en su calidad de titular registral del nombre de dominio objeto de controversia (en adelante, el DEMANDADO).

### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

El nombre de dominio en disputa es “emarket.es”.

El agente registrador acreditado a través del cual el Demandado procedió a registrar el citado dominio es ARSYS INTERNET, S.L., con domicilio en XXXXX (XX XXXXX), calle XXXX, número ## (CP#####).

### **3. Iter procedimental**

Con fecha 9 de diciembre de 2007 el Demandante presentó su demanda para la recuperación del nombre de dominio "emarket.es" y los documentos que la acompañan.

En fecha 11 de diciembre de 2007 se procedió al bloqueo del 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).

El 13 de diciembre de 2007 se dio traslado de la demanda al Demandado por correo electrónico, enviándosele, en fecha 14 de diciembre de 2007 una copia por correo postal. A su vez, el agente registrador recibió el 13 de febrero de 2007 una copia de la demanda por correo electrónico, y se le envió también una copia por correo postal el 14 de diciembre de 2007, tal y como consta en el expediente que me ha sido entregado.

El 28 de diciembre de 2007 el Demandado envió un correo electrónico a AECEM presentando escrito de contestación a la demanda y la documentación que lo acompaña.

El 2 de enero de 2008 la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM nombró como Experto a D. Martí Manent González y acordó darle traslado del expediente que forma el Procedimiento, recibéndolo éste en su domicilio en fecha 15 de enero de 2008.

En fecha 8 de enero de 2008 AECEM recibió un nuevo correo electrónico remitido por el Demandante, con el objeto de aportar nueva documentación adicional al expediente del Procedimiento.

El Experto resolvió, en fecha 22 de enero de 2008, admitir dicha documentación adicional. Ese mismo día se dio traslado de la misma al Demandado para que, en el plazo de cinco días naturales, pudiese realizar cuantas alegaciones estimase oportunas al respecto.

En este sentido, el Demandado envió a la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM un correo electrónico, fechado el 26 de enero de 2008, acusando la recepción de la documentación adicional aportada por el Demandante y reiterándose en las alegaciones contenidas en su escrito de contestación a la demanda.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

Se consideran probados los siguientes hechos y circunstancias, por estar apoyados por documentos no impugnados o por tratarse de afirmaciones no cuestionadas:

D. A. L. O. es titular del siguiente nombre comercial:

- Nombre comercial número N 0270103, compuesto por el signo EMARKET, concedido el 1 de marzo de 2007, registrado en la clase 42 del Nomenclátor Internacional para servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos.

Este Experto ha constatado la veracidad de la afirmación anterior mediante el examen de las copias impresas de la resolución de concesión y del título de registro de nombre comercial que acompañan al escrito de demanda, así como tras haber realizado la pertinente búsqueda en la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Por su parte, D. I. G. F. ha solicitado ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro de la siguiente marca:

- Marca número M 2804824, compuesta por el signo EMARKET BUSINESS. Dicha solicitud de marca, efectuada en fecha 3 de diciembre de 2007, se encuentra actualmente en fase de tramitación, habiéndose solicitado su registro en las clases 35 y 36 del Nomenclátor Internacional para los siguientes productos y/o servicios: publicidad; gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina; seguros; negocios financieros; negocios monetarios, negocios inmobiliarios.

De igual forma, este Experto ha verificado dicha afirmación mediante el análisis de la captura de pantalla que obra en el expediente como documento número 12 de acompañamiento al escrito de contestación a la demanda, así como tras haber realizado la correspondiente búsqueda en la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Según consta en la base de datos WHOIS, el Demandante es titular de los nombres de dominio "[e-market.es](http://e-market.es)" y "[emarket.com.es](http://emarket.com.es)". El Experto que suscribe ha podido comprobar que ambos nombres de dominio direccionan a una página Web donde el Demandante, bajo el nombre

comercial EMARKET, ofrece sus servicios dentro del ámbito del diseño de páginas web, el comercio electrónico y el marketing online.

Al tiempo de dictaminar sobre la presente controversia, este Experto ha podido constatar que el nombre de dominio "emarket.es" direcciona al servicio de parking de dominios del agente registrador ARSYS INTERNET, S.L.

## **5. Alegaciones de las Partes**

### **A. Demandante**

El Demandante expone que la empresa EMARKET, de la cual es socio fundador y gerente, es ampliamente conocida en el sector del comercio electrónico y el marketing online, instando al Experto a visitar la página Web www.e-market.es para constatar este hecho.

Aporta el Demandante varias facturas emitidas por él, donde aparece un logotipo en el que puede leerse: "EMARKET, COMERCIO ELECTRÓNICO", además de diversa documentación donde se contienen distintas versiones de este logotipo para su inclusión en tarjetas de visita y sobres; así como también un tríptico explicativo de los servicios de la empresa.

También pone de manifiesto que el nombre comercial compuesto por el signo EMARKET, del cual es titular, resulta idéntico al nombre de dominio en disputa. Este hecho provoca confusión entre sus clientes, que frecuentemente se dirigen al dominio emarket.es para intentar comunicarse con la empresa.

Alega además que tiene registrados los nombres de dominio e-market.es y emarket.com.es.

Manifiesta que el Demandado carece de interés real por el dominio en cuestión ya que desde la fecha de su registro, esto es noviembre de 2005, éste ha estado inactivo y aparcado en un parking de dominios.

La Demandante concluye que el Demandado ha llevado a cabo el registro del nombre de dominio en disputa con una finalidad puramente

especulativa, lo que acredita por medio de un correo electrónico del Demandado contestando a una oferta previa de compra efectuada por el Demandante, en el que solicita una cantidad mínima de 6.000 euros por el dominio en cuestión.

Por último, el Demandante solicita la transmisión del nombre de dominio.

## **B. Demandado**

En su escrito de contestación a la demanda el Demandado manifiesta, en primer lugar, que cuando el 20 de noviembre de 2005 procedió al registro del nombre de dominio en liza, no existía el nombre comercial EMARKET, que no fue registrado por el Demandante hasta el 17 de octubre de 2006.

Además, puntualiza que el registro del nombre de dominio "e-market.es" fue efectuado por el Demandante en fecha 25 de diciembre de 2005, es decir, después de que él registrara el dominio en disputa.

Explica también que el día 20 de agosto de 2006 recibió un correo electrónico remitido por el Demandante, en el que éste le preguntaba si estaba interesado en vender el dominio "emarket.es", instándole a establecer un precio cierto.

Más tarde, el 4 de septiembre de 2006, recibió del Demandante un nuevo correo electrónico donde éste reiteraba su interés por comprar el citado nombre de dominio. Además, le ofrecía la posibilidad de "cambiarlo" por alguno de los 75 dominios de su propiedad que integraban un listado adjunto a este correo.

Entre tanto, el Demandante ha venido efectuando diversas llamadas telefónicas al Demandado, interesándose por el dominio en liza.

El 11 de septiembre de 2006 el Demandado procedió a enviar al Demandante un correo electrónico donde le informaba de que no está interesado en "cambiar" su dominio por ninguno de los 75 ofrecidos, así como tampoco en venderlo por la cantidad de 250 euros. El Demandado sostiene que estableció entonces la cantidad de 6.000 euros, ya que desconfiaba de las intenciones de compra del Demandante.

Sostiene el Demandado que el Demandante viene ejerciendo una actividad de venta especulativa de nombres de dominio, por unos precios muy superiores a los que corresponden a los costes de registro. A modo de

prueba de esta afirmación, acompaña diversas capturas de pantalla donde puede observarse que varios dominios del Demandante están actualmente a la venta.

Indica también el Demandado que el registro por parte del Demandante del dominio "emarket.com.es" se hace efectivo el 11 de septiembre de 2006, primer momento en que el Demandante muestra interés por el signo EMARKET, escrito tal y como consta en el dominio en disputa.

Posteriormente, en fecha 28 de noviembre de 2007, el Demandado recibió nuevas comunicaciones efectuadas por encargo del Demandante, en las que se le informó por primera vez de la existencia del nombre comercial EMARKET y se le hizo una oferta de compra del dominio por la cantidad de 150 euros.

Las comunicaciones del Demandante se sucedieron aún durante los días 29 y 30 de noviembre hasta que, debido al reiterado rechazo de su oferta por parte del Demandado, se interpuso la demanda que ha principiado este Procedimiento.

En relación con todas las comunicaciones aquí referidas, el Demandado sostiene que nunca tomó la iniciativa en las mismas y que nunca ha mostrado una intención activa de venta del dominio.

Alega el Demandado que está en su legítimo derecho de mantenerse en posesión del dominio en disputa, ya que su intención al registrarlo fue únicamente la de desarrollar un proyecto futuro ligado a este dominio, a la espera de que sus circunstancias económicas y personales se lo permitan. Manifiesta que el hecho de no haber desarrollado aún el dominio no supone una falta de interés sobre el mismo, y que esto no perjudica en modo alguno al Demandante. Además, mantiene que nunca ha pretendido atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su página Web, ni crear confusión alguna con el Demandante.

Finalmente solicita ser mantenido en la titularidad del dominio "emarket.es".

## 6. Conclusiones

En virtud de lo estipulado en el Reglamento, el Experto habrá de resolver motivadamente a la luz de los hechos descritos y las pruebas aportadas por las partes, debiendo ser congruente con la pretensión de la demanda

y no pudiendo decidir sobre cuestiones ajenas a la misma. De igual modo esta resolución deberá respetar las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”, así como la Instrucción del Director General de la entidad pública empresarial Red.es por la que se 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”).

Este Experto considera que en virtud de los hechos y pruebas aportados por las Partes al expediente constituido en base al presente Procedimiento, el mismo debe resolverse teniendo también en cuenta el régimen de la propiedad industrial español contenido en la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, “ley de Marcas”).

De acuerdo con el Reglamento, para que prospere la demanda será necesario que el Demandante acredite que el registro del nombre de dominio efectuado por el Demandado tiene un carácter especulativo o abusivo. Con el fin de determinar ese carácter especulativo o abusivo deberán tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:

1. 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.
2. Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado.
3. Que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe.

A continuación se estudiará la concurrencia de cada uno de los referidos requisitos:

**6.1 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.**

La Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), establece que la resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio se hará en relación, entre otros, a derechos de propiedad

industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales y las marcas protegidas.

En este sentido, se considera un hecho probado que el Demandante es titular de un nombre comercial compuesto por el signo EMARKET, que ha sido registrado para la prestación de servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software; servicios jurídicos.

En cuanto a la solicitud de la marca compuesta por el signo EMARKET BUSINESS presentada por el Demandado en este Procedimiento, este Experto debe recordar que la mera solicitud de marca no otorga al solicitante más que una expectativa de derecho, que no puede tener la consideración de "derecho previo" en el sentido dado por el artículo 2 del Reglamento. Así se desprende del contenido del artículo 38 de la Ley de Marcas, según el cual *"el derecho conferido por el registro de la marca sólo se podrá hacer valer ante terceros a partir de la publicación de su concesión."*

Esta postura ya ha sido adoptada en anteriores decisiones relativas a controversias de dominios bajo el código de país correspondiente a España (".es"), citándose a modo de ejemplo el Caso OMPI No. DES2006-0024; *KINGFISHER S.A. V. RECINFOR*.

Así, este Experto sólo puede advertir que de la comparación del dominio en controversia "emarket.es", con el nombre comercial EMARKET del cual es titular el Demandante, resulta evidente la identidad entre ambos signos, hecho claramente susceptible de provocar confusión entre los mismos.

En este punto conviene recordar que la inclusión del sufijo <<.es>> en el nombre de dominio no debe tenerse en cuenta a la hora de comparar ambos signos, ya que es una consecuencia derivada de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así se ha venido reconociendo en numerosas resoluciones, adoptadas tanto en aplicación de la Uniform Dispute Resolution Policy de la ICANN (Caso OMPI nº D2005-1029, *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. O.E.C.*), como en aplicación del Reglamento (Procedimiento N° 200611c0033sexywebcam.es, *AZ Interactive, SL v. D. M.I A. P.*).

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que el nombre comercial presentado por el Demandante como derecho previo, le fue concedido en fecha posterior al registro del dominio en disputa, por lo que no queda

acreditada la existencia de ningún derecho previo que efectivamente se viese vulnerado por el registro del dominio "emarket.es".

## **6.2 Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado.**

El segundo requisito necesario para que prospere la reclamación del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en controversia. Esto supone para el Demandante el deber de probar un hecho negativo, lo que en Derecho se conoce como *probatio diabolica*. Por este motivo viene considerándose suficiente (a modo de ejemplo, casos OMPI N° D2000-0120 *Eauto Inc v. Available-Domain-Names.com*, o N° D2002-1037, *Caja de Ahorros del Mediterraneo v. A. A. R.*), que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. Corresponderá al Demandado, posteriormente, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos.

En este sentido, el Demandante ha manifestado que el Demandado carece de un interés real por el dominio en cuestión ya que desde la fecha de su registro, esto es noviembre de 2005, éste ha estado inactivo y aparcado en un parking de dominios.

Sobre este punto, el Demandado alega que su intención al registrar el dominio en disputa fue únicamente la de desarrollar un proyecto futuro ligado a este dominio, a la espera de que sus circunstancias económicas y personales se lo permitan, y que el hecho de no haber desarrollado aún el dominio no supone una falta de interés sobre el mismo.

En vista de lo alegado por ambas Partes, este Experto considera que el Demandado no ha acreditado un interés legítimo sobre el dominio en controversia, ya que éste no ha sido desarrollado en ningún momento desde que fuera registrado, siendo un hecho probado que actualmente el dominio "emarket.es" direcciona al servicio de parking de dominios del agente registrador ARSYS INTERNET, S.L. Por otro lado, el Demandado tampoco ha demostrado que en algún momento, antes o después de su registro, haya sido conocido en el mercado por el nombre de dominio en disputa.

Por todo ello, el Experto considera que concurre el segundo de los requisitos establecidos por el Reglamento para que prospere la demanda presentada.

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

El Demandante tiene la carga de probar que el dominio en controversia ha sido registrado o se está empleando de mala fe. El art. 2 del Reglamento establece que esta mala fe debe referirse a la intención o finalidad de la persona que registra el nombre de dominio.

De lo establecido en el artículo 2 del Reglamento, se desprende claramente que ese análisis de la intencionalidad y finalidad debe llevarse a cabo, en primer lugar, respecto al momento mismo del registro del dominio por parte del Demandado.

En base a esto, el Experto considera muy importante tener en cuenta que si bien el registro del dominio en disputa tuvo lugar en fecha 20 de noviembre de 2005, el nombre comercial presentado como derecho previo por el Demandante no fue concedido hasta el 1 de marzo de 2007, es decir, bastante tiempo después. Del mismo modo, el registro por parte del Demandante de los nombres de dominio "e-market.es" (25 de diciembre de 2005) y "emarket.com.es" (30 de septiembre de 2006) también fue posterior a la fecha de registro del dominio en disputa.

Además, según consta en la propia página Web www.e-market.es, el Demandante no habría empezado a desarrollar su actividad bajo el nombre de EMARKET hasta el año 2006; así se cita textualmente: "*El proyecto Emarket se pone en marcha en 2006*".

De hecho, las diferentes facturas presentadas por el Demandante en este Procedimiento están todas ellas fechadas en el año 2007.

Por tanto, este Experto considera que el registro del dominio en disputa por parte del Demandado se realizó de forma totalmente independiente respecto del Demandante, ya que en aquel momento no pudo conocer la actividad empresarial que éste empezaría a desarrollar posteriormente, ni mucho menos la existencia de los derechos previos que en este Procedimiento se han declarado vulnerados.

En cuanto a la afirmación hecha por el Demandante, según la cual el Demandado habría llevado a cabo el registro del nombre de dominio en

disputa con una finalidad puramente especulativa, deben hacerse las siguientes apreciaciones.

En primer lugar, el artículo 2.1 del Reglamento establece que se considerará probado el registro del nombre de dominio de mala fe cuando:

*“El Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender [...] por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos [...], por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio.”*

Pues bien, del examen realizado por este Experto de los diferentes correos electrónicos que ambas Partes se han intercambiado en relación con el dominio en cuestión, cabe afirmar que dichas negociaciones no fueron iniciadas por el Demandado, quien hasta el momento en que el Demandante contactó con él, no había dado indicios de querer poner en venta dicho dominio.

Por otro lado, en el primer correo enviado por el Demandante al Demandado, éste nunca le comentó la existencia de algún derecho previo que pudiera considerarse vulnerado, sino que se limitó a pedirle que le pusiera un precio. De este modo, cabe entender que hasta la fecha 28 de noviembre de 2007, momento en que el Demandante comunica al Demandado que es titular de un derecho previo que está siendo vulnerado, todas las negociaciones llevadas a cabo entre las Partes se hicieron de forma libre y voluntaria, sin que se alegase perjuicio alguno por parte del Demandante.

De este modo, cuando el Demandado valoró el dominio en disputa en 6.000 euros, no podía estar cometiendo la acción especulativa del artículo 2.1 del Reglamento, ya que en ese momento no podía conocer que su interlocutor poseía derechos previos sobre el dominio, sencillamente porque éstos no existían.

Por otra parte, el Demandado ha manifestado que solicitó la cantidad de 6.000 euros ya que observó que el Demandante tenía diversos dominios en venta a unos precios que podrían calificarse de especulativos. Sobre esta cuestión, el Experto ha analizado todas las pruebas aportadas por el Demandado en relación con esta actividad desarrollada por el Demandante, constatando que efectivamente existen varios dominios de

éste a la venta, por unos precios que, cuando menos, superan en mucho a los correspondientes a los gastos de registro.

En conclusión, atendiendo a la fecha y naturaleza de las pruebas antes referidas, este Experto estima que el registro del dominio "emarket.es" no se realizó de mala fe, al no concurrir la pretendida finalidad especulativa del mismo, ni ninguno otro de los hechos constitutivos de mala fe contenidos en el artículo 2 del Reglamento. Por este motivo, no se da el tercer requisito necesario para que pueda prosperar la demanda presentada.

### DECISIÓN

En virtud de lo anterior, y en consideración a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que han sido presentadas, este Experto considera que el Demandante no ha probado, de acuerdo con el art. 2 del Reglamento, que concurren los tres elementos requeridos y, calificándose el registro del Nombre de Dominio practicado a favor del Demandado como no especulativo ni abusivo, desestimo la demanda y ordeno que el Demandado, D. I. G. F., sea mantenido en la titularidad del nombre de dominio "emarket.es".

En Barcelona, a 4 de enero de 2008.



---

Fdo. Martí Manent González  
Experto