

Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo (AECEM)  
Secretaría Técnica Nombres de Dominio

## RESOLUCIÓN DEL EXPERTO DESIGNADO

**Procedimiento núm:** 200803c0011.alacarta.es

**Demandante:** C. C.

**Dirección:** C/ XXXX XX XXXX # XXXX X ##### (XXXXXXXXXX); Teléfono: ## ##### ##  
xxxxxx@alacarta.org

**Representante:**

**Demandado:** R. T. A.

**Dirección:** XX XXXXX ## ## # X ##### (XXXXXXXX)

**Representante:**

**Agente Registrador:** SYNC INTERTAINMENT S.L. Domicilio: C/ XXXXXX nº # #####  
(XXXXXXXXXX); Teléfono: ### ### ###; Fax: ### ### ###; xxxxx.xx@xxx.es

### 1. Las Partes

La parte demandante es Doña C. C., de nacionalidad italiana y con domicilio sito en C/ XXXXX XX  
XXXXX nº#, XXX X, ##### de XXXXX.

La parte demandada es Don R. T. A., de nacionalidad española y con domicilio sito en Av. XXXXX  
nº ##-##, nº X, ##### de XXXXXXXX.

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

El nombre de dominio en disputa es "alacarta.es" (el "Nombre de Dominio").

El registro del Nombre de Dominio en disputa se efectuó ante SYNC INTERTAINMENT S.L. ("el  
Registrador"), con domicilio sito en C/ XXXXXX, nº #, ##### XXXXXXXX.

### **3. Historia Procedimental**

El 5 de marzo de 2008, la Demandante presentó su demanda a través de correo electrónico junto con el justificante de pago de las tarifas y honorarios del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo “.es”; solicitando la TRANSMISIÓN del Nombre de Dominio “alacarta.es”, todo ello de acuerdo con el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio .es

AECEM acusó recibo de la demanda el día 5 de marzo de 2008, solicitando en la misma fecha el bloqueo del nombre de dominio a Red.es. El 7 de marzo de 2008 AECEM dio traslado de la misma al Demandado y al Registrador, por correo electrónico y por correo postal, tal y como consta en el expediente que me ha sido entregado.

El 28 de marzo de 2008, el Demandado presentó escrito de contestación a la demanda, con sus documentos y copias y carta de autorización por correo electrónico y por correo postal. AECEM acusa recibo de de la demanda y la documentación enviada el 31 de marzo de 2008.

El árbitro que suscribe fue designado Experto para la resolución de la presente controversia, con traslado del expediente que forma el procedimiento el día 31 de marzo de 2008, quien tras el oportuno examen de imparcialidad e independencia, aceptó el 1 de abril de 2008 el nombramiento para emitir en el plazo de quince días naturales la oportuna resolución extrajudicial, desde la recepción de la documentación.

El día 10 de abril de 2008, el árbitro acusa recibo del expediente.

### **4. Antecedente de Hecho**

Los siguientes hechos se consideran probados:

La Demandante, Doña C. C., es titular de dos registros de nombres comerciales, ALACARTA y ALACARTA VIAJES, cuya constancia registral queda acreditada por la documentación aportada por la parte Demandante (consulta base de datos OEPM), así como del dominio alacarta.org a través del que se identifica en Internet (dominio administrado por la sociedad “Tus Profesionales, S.L.” mediante el proveedor “Abansys.net”), y que también se acredita mediante dicha

documentación (consulta base de datos Abansys & Hostytec y acta notarial), y que en ambos casos este Experto ha podido constatar.

Asimismo, queda acreditado y constatado por este Experto, que la Demandante trató de registrar el dominio alacarta.es a través del proveedor Abansys & Hostytec en nombre de C. C., sin que dicha iniciativa concluyese con éxito por estar dicho dominio previamente registrado por el Demandado.

Es evidente pues que la Demandante se ha preocupado de proteger la denominación ALACARTA como signo distintivo ante los Registros pertinentes.

Por su parte, el Demandado Don R. T. A., es titular del nombre de dominio alacarta.es, registrado una vez liberado el sistema de registro de dominios.

En este sentido, queda constatado por este Experto a través de Acta Notarial levantada en fecha 19 de diciembre de 2007, por el Notario del Ilustre Colegio de XXXXXX, Don A. R. G., aportada por el Demandante, por un lado, que la página web <http://www.alacarta.es> es titularidad del Demandado y que la utiliza como buscador, y por otro, que en dicha página, se advierte que “el dominio alacarta.es está a la venta.”

Del mismo modo, se acredita que al acceder al link antedicho (“el dominio alacarta.es está a la venta”), se produce un redireccionamiento a la página sedo.com (empresa dedicada a la venta de nombres de dominio), donde se admiten ofertas por dicho dominio, y por el que el cónyuge de la Demandante pujó en repetidas ocasiones, llegando a ofrecer un máximo de 400€ rechazados por el Demandado que pretendió recibir cifras superiores a 8.000€.

Asimismo, el Demandado justifica el registro del nombre de dominio alacarta.es, en el hecho de ser titular de una Sociedad Civil Particular denominada ALACARTA, S.C., cuyo objeto sería la “creación, diseño, fabricación, reproducción y comercialización al por mayor y al detalle de todo tipo de servicios, bienes, aplicaciones y programas informáticos, soportes, componentes y proyectos electrónicos, eléctricos y de telecomunicaciones personalizados a través de Internet y demás medios interactivos, ya sea televisión, terminales móviles, etc. personalizados para el uso final.”

## 5. Alegaciones de las Partes

### A. Demandante

La Demandante alega que presentó una solicitud de registro del nombre de dominio alacarta.es el 30 de agosto de 2005, y que ésta fue denegada el 10 de septiembre de 2005 debido a la negligencia del agente registrador abansys.es, al no informar a su debido tiempo de la necesidad de presentar las alegaciones correspondientes para el registro de dicho dominio.

Asimismo, no comunicó a la Demandante la denegación del registro del dominio hasta el 13 de octubre de 2005, más de un mes después de producirse dicha denegación. En consecuencia, el periodo de solicitud de registro de nombres de dominio con terminación .es se había abierto al público en general siendo el nombre de dominio alacarta.es registrado por el Demandado con intención especulativa.

Dicha intención se acredita, tanto por el hecho de que el Demandado es también propietario de otro nombre de dominio xxxxxxxx.es, cuya titularidad denota una clara intención especulativa, como por haber mantenido durante cierto tiempo la página sin contenido alguno, procediéndose en 2007 a la publicación en dicha página web, de enlaces a otras páginas de contenidos diversos.

Por otro lado, en dicha web figura un link con el texto “el dominio alacarta.es está a la venta”, que redirecciona a la página web [www.xxxx.com](http://www.xxxx.com) y donde ofrece la posibilidad de hacer ofertas por dicho dominio. A través de este servicio, el cónyuge de la Demandante llegó a ofrecer un máximo de 400€, rechazados por el Demandado cuya contraoferta nunca bajó de los 8.000€.

La Demandante alega también que en fecha 28 de febrero de 2008, una vez mencionado el inicio de los trámites de recuperación del dominio, “la página web ha sido retirada del dominio alacarta.es”, apareciendo en la actualidad vacía de contenidos en un intento de esconder el carácter especulativo de dicho dominio, dado el desconocimiento, por parte del Demandado, de la existencia del acta notarial que prueba las afirmaciones realizadas por la Demandante.

Sin embargo, y a pesar de que la página web ya no existe en la página antes mencionada, [www.xxxx.com](http://www.xxxx.com), el nombre de dominio alacarta.es todavía aparece en venta y es posible realizar ofertas por él.

Finalmente por todo lo expuesto, solicita la transmisión del nombre de dominio alacarta.es.

## **B. Demandado**

El Demandado alega que el dominio alacarta.es fue registrado el día 14 de noviembre de 2005 una vez liberado el sistema de registro de dominios de acuerdo a lo previsto en 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), donde se establece un sistema de asignación en el que predomina el criterio de prioridad temporal. Asimismo, que el Demandante debió solicitar el registro del dominio de forma inmediata una vez finalizado el sistema gradual de puesta en funcionamiento del sistema de asignación de nombres de dominio que recogía la Orden, debiendo reclamar al registrador los daños ocasionados y asumir su propia negligencia.

Por otra parte, alega que en ningún caso existe en el registro del nombre de dominio alacarta.es una finalidad especulativa por su parte, al no cumplir los 3 requisitos básicos para considerar dicha circunstancia:

- 1) Carecer de intereses legítimos sobre el nombre de dominio: se demuestra el interés legítimo en el hecho de haber constituido una sociedad civil denominada ALACARTA, S.C. cuyo objeto consiste en la “creación, diseño, fabricación, reproducción y comercialización al por mayor y al detalle de todo tipo de servicios, bienes, aplicaciones y programas informáticos, soportes, componentes y proyectos electrónicos, eléctricos y de telecomunicaciones personalizados a través de Internet y demás medios interactivos, ya sea televisión, terminales móviles, etc. personalizados para el uso final.”
- 2) Registrar o utilizar el dominio de mala fe: no existe mala fe debido a que la finalidad de adquirir el dominio no ha sido la de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre. La existencia de la sociedad civil evidencia que había un proyecto ideado para el nombre de dominio posteriormente registrado, que empezaría por habilitar una página web con un blog sobre experiencias gastronómicas y que iría incorporando progresivamente otros bienes y servicios según fuera prosperando la idea inicial.

Del mismo modo, desconocía totalmente de la existencia de los derechos previos que la Demandante manifiesta, y en este sentido, tampoco se ha acreditado por ésta, actividad comercial alguna.

Adicionalmente, alega el Demandado que el registro del nombre comercial que manifiesta la Demandante, no otorga exclusividad en Internet en lo que se refiere a nombres de dominio y en este sentido, añade que el registro de nombre comercial tiene ámbito territorial de protección reducido al territorio nacional, sin embargo Internet no tiene fronteras y además, el nombre comercial cubre las actividades que pretendan distinguirse con el nombre comercial registrado pero no se extiende a cualquier actividad en el mercado.

Finalmente, alega que dicho nombre comercial no es notorio en el mercado, de manera que no puede verse perjudicada la posición de la Demandante en el mercado ni que vea menoscabado su prestigio en beneficio ajeno.

Por todo ello, solicita se declare la improcedencia de la transmisión del nombre de dominio alacarta.es.

## **6. Análisis y Razonamientos**

De acuerdo con el artículo 21 a) del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es), el Experto resolverá la Demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes.

Analizadas las alegaciones y documentos presentados por las partes, y de conformidad con el artículo 13 vii) del Reglamento de Red.es y el 17 vii) del Reglamento de AECEM, que establecen que el Demandante debe probar la presencia de cada uno de los siguientes elementos: (a) que el nombre de dominio registrado por la Demandada es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y, (b) los motivos por los que debe considerarse que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda; y, (c) los motivos por los que debe considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o se esté utilizando de mala fe, a continuación se tratarán individualizadamente los citados elementos.

*(a) que el nombre de dominio registrado por la Demandada es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos;*

El primer requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y una marca ajena, y que el Demandante tenga derechos sobre dicha marca.

Ha quedado suficientemente acreditado que la Demandante es titular registral de varios nombres comerciales consistentes en la denominación alacarta y alacarta viajes, así como de un nombre de dominio, alacarta.org, a través del que se identifica en Internet.

Constatada la vigencia y titularidad de los nombres comerciales de la Demandante, procede compararlas con el nombre de dominio alacarta.es.

Dicho lo anterior, este Experto considera acreditado que existe una semejanza entre el nombre de dominio del Demandado hasta el punto de crear confusión con los nombres comerciales registrados por la Demandante y, en consecuencia, la existencia de dichos nombres comerciales de forma previa al registro del Nombre de Dominio, acredita a su vez, de forma fehaciente y suficiente, que como derechos de Propiedad Industrial válidamente protegidos en España, deben ser considerados derechos previos según lo establecido en el Reglamento.

En este sentido, el nombre comercial alacarta fue solicitado el 13 de agosto de 2004, generando una expectativa de derecho que culminaría en la concesión de dicho nombre el 1 de marzo de 2005. En consecuencia, se retrotraerían los derechos existentes, al momento en que se solicitó dicha concesión y quedaría demostrada la presencia de la Demandante en el mercado (sin necesidad de que dicha presencia fuese a su vez notoria), de forma previa a la solicitud del registro del citado Nombre de Dominio y probándose así fehacientemente, que la Demandante tenía un derecho previo sobre dicho dominio.

Por otra parte, el hecho de que la Demandante no pudiese registrar el nombre de dominio, bien por negligencia del registrador, bien por su propia negligencia, no es óbice para justificar la desaparición de su acreditado derecho previo, puesto que la imposibilidad de acceder a un dominio no impide que dichos derechos sigan existiendo o que puedan ejercerse.

*(b) los motivos por los que debe considerarse que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda;*

Este Experto entiende que no existe fundamento que acredite que el Demandado tenga algún derecho o legítimo interés con respecto al Nombre de Dominio, toda vez que los contenidos ofrecidos en su página resultan meros enlaces a otras páginas de contenidos diversos, sin que exista ninguna referencia al pretendido servicio que el Demandado argumenta en su escrito de contestación.

En este sentido, el Demandado justifica el interés legítimo en la constitución de una sociedad civil con un objeto muy concreto definido en el contrato de constitución, pero que en ningún caso se ve reflejado en los contenidos albergados en la página web, y sin que quede acreditado en absoluto la pretendida oferta comercial y legítima a la que se refiere.

Revisados los contenidos por el presente Experto, queda constatado que no existe un objetivo claro sobre el contenido de la página web, sino que parece que la finalidad última es la de especular con la venta de nombres de dominio. Dicha circunstancia queda probada en la protocolización presentada por la Demandante, donde Don A. R. G., Notario del Ilustre Colegio de XXXXXXX, da fe de que en la citada página web, se ofrece la posibilidad de compra del dominio, pidiendo por él precios en cierta medida desproporcionados, y desprendiéndose en consecuencia una perceptible intención de lucro.

Enfatiza todo lo antedicho, el hecho de que el Demandado también tiene registrado a su nombre, en fecha 7 de diciembre de 2005 (dato comprobado por este Experto), el nombre de dominio xxxxxxxx.es, sobre el que difícilmente podrá probarse algún interés legítimo o proyecto futuro, y que denota una pauta de comportamiento centrada en la especulación.

El Demandado no ha ofrecido tampoco argumentos suficientes que demuestren que es conocido por ese nombre, ni antes ni después de la fecha de registro del nombre de dominio, motivos por los que considero que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos para registrar el Nombre de Dominio en litigio.

*(c) los motivos por los que debe considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o se esté utilizando de mala fe;*

La mala fe a la hora de registrar el nombre de dominio ha de ser probada por la Demandante, mala fe referida a la intención o finalidad de la persona que registra el nombre de dominio.

Para probar este último extremo, la Demandante podría referirse a cualquiera de los argumentos tradicionalmente aceptados para la transferencia de nombres de dominio, sin que fuese necesario acreditar cada uno de ellos:

(a) Circunstancias que indiquen que el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de venderlo, alquilarlo o cederlo de cualquier forma al demandante titular de la marca o a un competidor de éste, por un valor cierto que supere los costos relacionados directamente con el nombre de dominio; ó

(b) Circunstancias que indiquen que el nombre de dominio se ha registrado con el fin de impedir que el titular de la marca la refleje en un nombre de dominio correspondiente; ó

(c) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; ó

(d) Circunstancias que indiquen que al utilizar el nombre de dominio, se ha intentado atraer intencionadamente, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a un cierto sitio Web; ó

(e) Circunstancias que indiquen que el demandado ha realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.

En su escrito de demanda, y en la documentación adjunta a la misma, la Demandante ha probado como el Demandado no ha utilizado el nombre de dominio con otro fin que no sea el lucro, y no puede considerar este Experto, dado que no ha sido suficientemente acreditado, que la constitución de una sociedad civil particular con sus referidos objetivos, pruebe de forma eficaz que se haya desarrollado una finalidad distinta a la mencionada.

En este sentido, el Demandado alega que el proyecto desarrollado a través de la sociedad civil, empezaría por habilitar una página web con un blog sobre experiencias gastronómicas y que iría incorporando progresivamente otros bienes y servicios según fuera prosperando la idea inicial, no obstante, en ningún caso parece que dichos objetivos se hayan cumplido, de manera que el Demandado no puede justificar el registro del nombre dominio, en dicha circunstancia.

En relación a este hilo argumental, existen múltiples resoluciones conforme a la Política UDRP que abundan en la obligación del futuro titular de un nombre de dominio, de realizar unas mínimas comprobaciones previas antes de registrar dichos dominios, al efecto de evitar vulneraciones de derechos de terceros (p.ej. Caso OMPI N° D2000-0647 Société Le Monde interactif c. Monsieur E. F.).

En cualquier caso, no es posible entender que el Nombre de Dominio se esté usando en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, por lo que no puede estimarse esta circunstancia.

Finalmente, respecto a la alegación de territorialidad del nombre comercial y la globalidad de Internet, este Experto entiende que dicho argumento es insostenible dado que precisamente la característica de un dominio .es es su connotación geográfica correspondiente al país España. En la disputa entre el nombre comercial y el dominio .es no se está discutiendo la accesibilidad global o no del mismo, sino la legitimación a ostentarlo.

Por todo lo expuesto, este Experto considera que **EXISTE** mala fe en el registro y utilización del nombre de dominio controvertido.

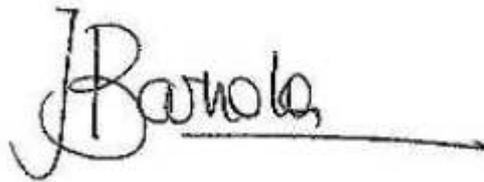
## 7. Decisión

En virtud de lo anterior, y en consideración a que la Demanda cumple con los requisitos formales para este tipo de procedimientos de disputa de dominios, así como a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que fueron presentadas, y a la confirmación concluyente de la presencia de los elementos contemplados en el artículo 13 del Reglamento, y de acuerdo con las manifestaciones y documentos que fueron presentados, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 17 y 21, este Experto decide:

- (1) *que el nombre de dominio registrado por el Demandado es idéntico hasta el punto de crear confusión con el nombre comercial ALACARTA sobre el que el Demandante posee Derechos Previos y cuyo registro es anterior al registro nombre de dominio (la solicitud en fecha 13 de agosto de 2004 genera un expectativa de derecho que culmina con la concesión el 21 de marzo de 2005).*
- (2) *que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al Nombre de Dominio alacarta.es;*
- (3) *que el Nombre de Domino alacarta.es ha sido registrado y usado de mala fe por el Demandado.*

Por todo lo anterior, y dado que en el presente caso se han hallado todas las circunstancias exigidas por el Reglamento, procede ESTIMAR la demanda y conceder la **TRANSFERENCIA del nombre de dominio <alacarta.es>** a la Demandante.

Barcelona, 25 de abril de 2008



Judit Barnola Sarri  
Experto Designado