

**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
nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES")**

Procedimiento Núm. 201005c013Heliopol

HELIOPOL, S.A.U. v. D. M. K.

1. LAS PARTES

La Demandante en el presente procedimiento es la mercantil HELIOPOL, S.A.U.

El Demandado en el presente procedimiento es D. M. K., en su calidad de titular registral del nombre de dominio objeto de controversia.

2. EL NOMBRE DE DOMINIO Y EL AGENTE REGISTRADOR

El nombre de dominio objeto de controversia es "www.heliopol.es"

Según consta en el Registro de la Entidad Pública Empresarial RED.ES, el citado nombre de dominio se registró el 6 de julio de 2007, teniendo como fecha de caducidad el 6 de julio de 2010, y el titular registral de dicho nombre de dominio es la persona física D. M. K.

El agente registrador acreditado a través del cual la Demandada procedió a registrar el citado nombre de dominio es ABANSYS, S.L., según se desprende de la documentación aportada al presente Procedimiento.

3. ITER PROCEDIMENTAL

Con fecha 9 de junio de 2010 tuvo entrada en la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM la demanda relativa al nombre de dominio "www.heliopol.es" instada por A. B. C.

A petición de la Secretaría Técnica, el día 11 de junio de 2010 la Entidad Pública Empresarial RED.ES procedió al bloqueo del nombre de dominio objeto de controversia.

La Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM dio traslado de la demanda a la parte Demandada el día 1 de julio de 2010. En respuesta a referenciado traslado, D. M. K. se allanó a la demanda por medio de mail de fecha 20 de julio de 2010 a las 00.58 horas.

La Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM decidió nombrar como Experto a D. Rafael Emiliano García del Poyo Vizcaya y darle traslado del expediente el día 23 de julio de 2010, quien recibe notificación del nombramiento en fecha de 23 de julio de 2010.

4. ANTECEDENTES DE HECHO

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:

La Demandante es titular de la denominación social "HELIOPOL, S.A.U." desde la constitución de la mercanti, y pertenece al Grupo Empresarial "RUSVEL". Así, la Demandante es identificada en el tráfico mercantil con la referenciada denominación social, desde su constitución y con anterioridad a la solicitud del nombre de dominio objeto de controversia, tal como queda acreditado en la documentación adjunta en la Demanda, principalmente en el material publicitario e informativo y las revistas del Grupo RUSVEL así como en los diversos Contratos y Adjudicaciones de Obra Pública.

Asimismo, ha podido constatarse a través de la base de datos SITADEx de la Oficina Española de Patentes y Marcas, que la Demandante es titular, con efectos desde el 8 de abril de 2005, de la marca nacional "HELIOPOL", registrada bajo el número 2645661, en la clase 37. La solicitud se presentó el 18 de abril de 2005 y resultó inscrita el 24 de agosto de 2005.

El Demandado registró el dominio cuestionado "heliopol.es" en fecha 6 de julio de 2007, redirigiendo su contenido a la página Web de Internet www.cartasaldirector.com, destinada a difundir contenidos publicitarios y ofrecer un espacio para poder expresar cualquier tipo de consulta, tal como consta en el Acta notarial del dominio.

Finalmente, ha podido constatarse que el Demandado carece de derecho preexistente alguno en relación con el signo distintivo "heliopol".

5. ALEGACIONES DE LAS PARTES

A. DEMANDANTE

Según la Demandante, el nombre de dominio "heliopol.es" es idéntico a la denominación social de la entidad actora, válidamente registrada en España y sobre la que, por consiguiente, ostenta derechos previos.

El nombre de dominio "heliopol.es", cuya titularidad se impugna, fue dado de alta por parte de la Demandada en fecha 06/07/2007, teniendo por fecha de caducidad el 06/07/2010. Por esta razón, la Demandante estima que ostenta "derechos previos" en el sentido del artículo 1 del Reglamento por el que se aprueba el Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para nombres de dominio bajo el Código del país correspondiente a España (".es"), aprobado mediante Instrucción del Director General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES de 7 de noviembre de 2005.

La Demandante establece que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio "heliopol.es", lo que queda a su juicio demostrado por el hecho de que la Demandada no sea titular de ningún derecho previo sobre el término "heliopol" utilizado en el referido nombre de dominio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para nombres de dominio bajo el Código del país correspondiente a España (".es")

La Demandante denuncia que la Demandada ha registrado y viene utilizando especulativamente, de manera abusiva y de mala fe el nombre de dominio "heliopol.es". Esto es así debido a que la Demandada registró tal nombre de dominio sin mediar el consentimiento de la Demandante y, por lo tanto, lo hizo en infracción de los derechos de Propiedad Industrial de la Demandante.

Asimismo, la Demandante fundamenta la mala fe incurrida por el Demandado en el fin especulativo de este último al solicitar la reserva de dominio www.heliopol.es con el único y exclusivo objeto de obtener un beneficio económico con la venta posterior del mismo a la parte Actora, aprovechándose del reconocimiento de la misma.

Por último, la Demandante solicita la transmisión del nombre de dominio www.heliopol.es.

B. DEMANDADA

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento por el que se aprueba el Procedimiento para la Prestación del Servicio de Resolución Extrajudicial de Conflictos para nombres de dominio bajo el código país correspondiente a España (".ES") aprobado por el Comité de Expertos para la Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio de la Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Relacional (AECEM) con fecha de 24 de febrero de 2006, la Secretaría Técnica de este Comité acordó mediante Escrito dar traslado a la Demandada de la demanda presentada por la Demandante para la recuperación del nombre de dominio "heliopol.es" y de todos los documentos que la acompañaban el día 1 de julio de 2010.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 25 del citado Reglamento, en el citado Escrito se emplazó a la Demandada para que en su caso remitiera, en el plazo de 20 días naturales contados a partir del día siguiente a la notificación del Escrito, escrito de contestación a la demanda dirigido tanto a la Secretaría Técnica como a la Demandante de forma simultánea.

Por otro lado, el Demandado se allana a la Demanda en su totalidad, por razón de lo cual, solicita el archivo del procedimiento sin imputación de costas, al entender el allanamiento anterior a la contestación de la demanda.

No obstante, en relación con el uso especulativo, manifiesta el Demandado que en ningún momento se ha producido la intención de obtener ingresos ni beneficios con dicho dominio.

Finalmente, el Demandado señala que la elección de dicho nombre de dominio se basaba en la similitud del nombre con la Zona de Heliópolis de Sevilla.

6. CONCLUSIONES

El Experto resuelve el presente Procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción, de 7 de noviembre de 2005, 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") y de acuerdo al Reglamento, de 24 de febrero de 2006, aprobado por el Comité para la Resolución de Conflictos sobre Nombres de Dominio de AECEM.

A la luz de los hechos expuestos con anterioridad, y de conformidad con las alegaciones y documentos aportados por las Partes al expediente obrante en el seno del presente Procedimiento, el Experto considera que para la resolución de la controversia suscitada entre las partes es imprescindible y necesario analizar exhaustivamente la normativa española en materia de marcas y de nombres de dominio.

Efectivamente, de acuerdo con el artículo 13 vii) del Reglamento de Red.es y el artículo 17 vii) del Reglamento de AECEM anteriormente mentados, para que la pretensión del Demandante sea estimada debe quedar acreditado la existencia de derechos previos sobre la denominación objeto de asignación como nombre de dominio; y probar que el registro del nombre de dominio objeto de controversia es especulativo o abusivo basándose para ello en las tres siguientes circunstancias:

- (i) El carácter idéntico o similar del nombre de dominio respecto de las marcas o derechos previos de los que la Demandante sea titular.
- (ii) La ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del beneficiario del registro respecto al nombre de dominio objeto de controversia.
- (iii) El registro y utilización de mala fe del nombre de dominio “www.heliopol.es” por parte del beneficiario del mismo.

Establecido todo lo anterior, a continuación se analiza por parte del Experto la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por la normativa vigente para poder decidir respecto al presente Procedimiento.

A. DERECHOS PREVIOS DE LA DEMANDANTE

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento de 24 de febrero de 2006, aprobado por el Comité para la Resolución de Conflictos sobre Nombres de Dominio de AECEM, se debe entender como “derecho previo”: *“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.”*

A estos efectos, la Demandante es titular de la denominación social “HELIOPOL, S.A.U.” desde la constitución de la mercantil en fecha 6 de noviembre de 1975, y es identificada en el tráfico mercantil con referenciada denominación social con anterioridad a la reserva de dominio por parte del Demandado.

A su vez, la Demandante es titular, con efectos desde el 8 de abril de 2005, de la marca nacional “HELIOPOL”, registrada bajo el número 2645661, en la clase 37. La solicitud se presentó el 18 de abril de 2005 y resultó inscrita el 24 de agosto de 2005.

Basándose en la base de datos SITADEx de la Oficina Española de Patentes y Marcas a la que el Experto ha podido acceder, el Experto entiende que la citada marca está registrada en diversas clases, entre ellas, las clases correspondientes a los productos y servicios que la Demandante comercializa y presta.

En consecuencia, de la documentación aportada por la Demandante, destacando principalmente el material publicitario y los ejemplares de revista, el Experto aprecia que se ha venido realizando un uso efectivo de la marca desde la citada fecha (18 de abril de 2005) hasta el día de la elaboración de la presente resolución, por consiguiente, la Demandante ostenta derechos previos a la fecha de alta del nombre de dominio “heliopol.es” cuya titularidad se impugna, la cual tuvo lugar por parte del demandado en fecha 06 de julio de 2007.

Con el análisis de la documentación aportada por la Demandante y a tenor del propio conocimiento de este Experto queda suficientemente acreditada la existencia de derechos previos de la Demandante sobre la marca y denominación social HELIOPOL.

Por tanto, el Experto estima que la Demandante ostenta “derechos previos” en el sentido del artículo 1 del Reglamento por el que se aprueba el Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para nombres de dominio bajo el Código del país correspondiente a España (“.es”), aprobado mediante Instrucción del Director General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES de 7 de noviembre de 2005.

B. EXISTENCIA DE REGISTRO DE CARÁCTER ESPECULATIVO O ABUSIVO

La existencia de un registro de esta naturaleza se acreditará basándose en la existencia o inexistencia de los siguientes hechos.

- (i) *Identidad o similitud entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio objeto de controversia hasta el punto de causar confusión.*

La Demandante ha presentado prueba suficiente sobre la titularidad de la denominación social “HELIOPOL”, identificándole en el tráfico mercantil con anterioridad al registro del dominio controvertido. A tal fin, aporta documentación publicitaria y revistas del Grupo al que pertenece, suficiente acreditativas sobre el uso de referenciada denominación en el tráfico mercantil desde la constitución de la sociedad, y por consiguiente, con anterioridad a la reserva del dominio objeto de disputa.

Asimismo, como ha señalado el Experto en la presente Resolución, de acuerdo con la base de datos SITADEx de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Demandante es titular de la marca nacional HELIOPOL, en la clase 37, desde el 8 de abril de 2005 y amparando las distintas actividades mercantiles que desempeña.

Tal y como señala la Demandante en su Demanda, el Experto entiende que el nombre de dominio “heliopol.es” es idéntico, creando confusión con el término HELIOPOL sobre el que el demandante ostenta derechos previos ya acreditados.

Constatada la vigencia y titularidad de la marca de la Demandante, si se compara el nombre de dominio “www.heliopol.es” con la misma, se puede comprobar que existe absoluta identidad entre ambas.

En efecto, la marca nacional del tipo “denominativa” de la que es titular la Demandante, se compone del término “HELIOPOL”, idéntico al dominio objeto de conflicto, lo cual ineludiblemente causa confusión entre los consumidores sobre la procedencia de los productos o servicios que el Demandado pueda comercializar en el futuro a través del nombre de dominio “www.heliopol.es”.

Por todo ello, este Experto considera incuestionable e indudable que el nombre de dominio registrado es idéntico a la denominación social de la Demandante y a la marca “HELIOPOL” sobre la que ostenta su titularidad, provocando una confusión evidente con la misma.

- (ii) *La ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del beneficiario del registro respecto al nombre de dominio objeto de controversia.*

En segundo lugar, el Reglamento exige que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de controversia.

Habiendo quedado acreditado que la Demandante es titular la denominación social HELIOPOL y de una marca nacional denominativa con el término "HELIOPOL" el Experto analizará la protección que el registro de dicha marca confiere a su titular conforme al derecho español. A este respecto, la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en su artículo 34, establece los derechos reconocidos al titular registral:

"1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial:

a. Poner el signo en los productos o en su presentación.

b. Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.

c. Importar o exportar los productos con el signo.

d. Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

e. Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

f. Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido."

De lo anterior se desprende con meridiana claridad que, en principio, la utilización de la denominación "HELIOPOL" en el nombre de dominio controvertido infringe los derechos conferidos por la marca registrada con el mismo nombre y la denominación social de la Demandante. Esto es así debido a que la Demandada registró tal nombre de dominio sin mediar el consentimiento de la Demandante y, por lo tanto, lo hizo en infracción de los derechos de Propiedad Industrial de la Demandante.

A este respecto, tal como se desprende de la documentación aportada por la parte actora, es posible advertir no sólo que la Demandante ostenta un derecho de marca

vigente y oponible a terceros, sino que, a mayor abundamiento, dicha parte ha hecho y hace uso de dicho distintivo y de su denominación social en el mercado, siendo conocida en el sector al que está destinado comúnmente como HELIOPOL y que, por consiguiente, ostenta intereses legítimos sobre el nombre de dominio disputado.

Por otro lado, es necesario poner de manifiesto el hecho de que el Demandado, únicamente introduciendo el término “heliopol” en cualquier buscador de Internet ya hubiera podido saber que esa denominación esta fuertemente asociada al Grupo de Empresas donde se integra la demandante, y que goza de reconocimiento en el sector al que pertenece.

Por último, destacar que la postura del Demandado en el procedimiento al allanarse a la Demanda, debe interpretarse como la inexistencia por parte del demandando de un derecho o interés legítimo en el registro y tenencia del nombre de dominio.

En conclusión, en la medida en que la legislación marcaría sanciona el supuesto de que un nombre de dominio sea registrado y utilizado de manera tal que suponga un uso de una marca registrada, el uso del nombre de dominio “www.heliopol.es”, que coincide en términos absolutos con la marca nacional registrada por la Demandante, implica un uso de marca no autorizado, ni permitido por la normativa.

Este Experto, a tenor de las circunstancias que se han puesto de manifiesto en este Procedimiento, concluye que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio “www.heliopol.es”. Al contrario, la Demandante dispondría de la legitimidad necesaria para ostentar la titularidad del mismo o, en su caso, impedir su uso.

(iii) Registro y uso del nombre de dominio de mala fe.

El último de los elementos que es objeto de análisis por parte de este Experto es la existencia o no de un registro y uso de mala fe por parte del Demandado del nombre de dominio “www.heliopol.es”.

La Demandante ha acreditado ser titular de la denominación social HELIOPOL desde el año 1975, así como de la titularidad de la marca nacional de tipo “denominativo” compuesto por el término “HELIOPOL” desde fecha 8 de abril de 2005, tal como ha podido constatar el Experto al acceder a la Base de datos SITADEx de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la cual es utilizada por la propia Demandante en el tráfico jurídico habitual.

La Demandante denuncia que el Demandado ha registrado y viene utilizando de mala fe el nombre de dominio “heliopol.es” con carácter especulativo. A juicio de este Experto este hecho queda demostrado debido a que el Demandado registró tal nombre de dominio sin mediar el necesario consentimiento de la Demandante y, por lo tanto, lo hizo en infracción de los derechos de Propiedad Industrial que deben beneficiar únicamente a la Demandante ya que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos previos.

Efectivamente, en relación con la mala fe, cabe igualmente apreciarla por cuanto no existiendo un interés legítimo del Demandado en dicha denominación, cabe entender que el registro del mismo se realizó de forma fraudulenta.

Asimismo, en este orden de cosas, no sólo es indudable una coincidencia absoluta entre los derechos previos del Demandante y el nombre del dominio del que es objeto la presente controversia, sino que el además, ha quedado acreditado que el Demandado mantiene su página web vacía, impidiendo de ese modo al actor acceder al nombre de dominio “heliopol.es”. Dado el conocimiento que de la actora en el sector empresarial en el que desarrolla su actividad y que ha sido acreditado (habiendo

aportado documentación consistente en revistas del Grupo, participación en procesos de adjudicación de obras públicas en el ámbito autonómico y estatal, etc.), es presumible que el Demandado, al registrar el nombre de dominio, ha querido impedir a la parte actora el libre acceso al nombre de dominio cuestionado y así impedir que pueda servirse legítimamente de él.

Así es, mantener una página Web vacía, cuyo nombre de dominio coincide con el de una marca registrada a nombre de un tercero y a su denominación social, es un acto de mala fe en sí mismo considerado.

Por otro lado, no cabe entender la falta de mala fe por la ausencia de requerimiento previo por parte de la Demandante para resolver la situación de conflicto. Si bien es cierto que hubiese sido idóneo por parte de la Actora dar la oportunidad al Demandado a aclarar dicha situación antes de entablar el procedimiento, prevalece en la acreditación de la mala fe el mero hecho de la existencia de un derecho previo basado en un signo distintivo registrado con anterioridad por parte de la Demandante cuya protección supone no poder utilizar el dominio con la denominación HELIOPOL.

En esta misma línea se pronuncia 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"), cuando prevé que **"b.) 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."**

Es evidente la premeditación y mala fe en el Demandado, desde el momento mismo del registro del nombre de dominio ya que registró a su favor un término idéntico a la marca "HELIOPOL" registrada por la Demandante, con la finalidad de obtener beneficios con su posterior venta al Demandante por un importe desproporcionado a favor del Demandado.

De hecho, aún no habiendo requerido previamente la parte Actora al Demandado, un elemento revelador de la mala fe en el registro y posterior uso del nombre de dominio es el hecho de no haber realizado unas mínimas comprobaciones previas antes de registrar un dominio de Internet, a efectos de evitar vulneraciones de derechos de terceros como ha incurrido en el presente caso.

En efecto, a juicio del experto el Demandado no puede alegar ningún tipo de desconocimiento sobre la marca HELIOPOL, cuando con una mínima comprobación en cualquier buscador introduces el término HELIOPOL y aparece siempre dicha denominación vinculado a la Demandada y al Grupo de empresas al que pertenece.

En consecuencia, el Demandado registró el nombre de dominio "heliopol.es" con un objetivo meramente especulativo y con la finalidad de venderlo a la Demandante. A juicio de este Experto, los hechos anteriores descritos constituyen un indicio de mala fe en el uso del Nombre de Dominio ahora en disputa, por suponer el aprovechamiento por parte del Demandado de la reputación asociada al signo distintivo y denominación social ajeno en beneficio propio.

En definitiva, este Experto considera que ha quedado acreditada la intención del beneficiario del nombre de dominio de registrar y usar de mala fe el nombre de dominio "www.heliopol.es" hasta el momento en que –en el marco de este Procedimiento e instado por la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECM- se produjo su bloqueo provisional por parte de RED.ES.

7. DECISIÓN

Considera este Experto imprescindible y necesario analizar los efectos derivados del allanamiento del Demandado y la vinculación del Experto al mismo en la presente Resolución.

Así es, el allanamiento a la Demanda supone una declaración de voluntad del demandado reconociendo el fundamento de la pretensión del Demandante. En consecuencia, entiende el Experto que el nombre de dominio "www.heliopol.es" es idéntico a la denominación social y a la marca nacional de carácter denominativo de la que la Demandante es titular registral y, por tanto, su carácter distintivo puede llegar a beneficiar a productos y servicios de terceros en favor de los cuales no fue registrada. Asimismo, resulta evidente que el nombre de dominio objeto de controversia ha sido registrado y utilizado con un fin meramente especulativo infringiendo derechos previos de la parte Actora con fecha anterior a la de alta del nombre de dominio "heliopol.es" cuya titularidad se impugna.

De la misma forma, resulta evidente que el Demandado como titular del nombre de dominio, al contrario que la Demandante, carece de cualquier derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio "www.heliopol.es" más allá del interés meramente especulativo o lucrativo. Es más, el mantener al Demandado en la titularidad del mismo y permitirle la continuidad de las actividades que venía desarrollando infringirían los Derechos de Propiedad Industrial de la Demandante y posibilitarían que prosiguiese con sus actos contrarios, entre otros, a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal.

Efectivamente, sin perjuicio de que la conducta del Registro implique una infracción de los derechos marcarios de la Demandante, adicionalmente debería evaluarse si estos hechos son constitutivos de actos de competencia desleal.

En este sentido conviene significar que la Ley de Competencia Desleal califica en su artículo 4 como desleal el ejecutar una actividad objetivamente contraria a la buena fe. Por ello, el Experto desea enfatizar que el tipo de comportamiento que esta norma reprueba no es aquel que el sujeto infractor pueda suponer que es ilícito según su propio criterio, sino aquel comportamiento que objetivamente resulta contrario a las mínimas exigencias de una conducta ética y a los buenos usos y prácticas mercantiles.

Pues bien, el Experto considera que ha quedado totalmente probado a lo largo del presente Procedimiento que el Demandado ha actuado indiscutiblemente con ánimo de lucro, intentando atraer a la página web <http://www.heliopol.es> posibilitando que concurra confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dicha página web, cuyo contenido redirecciona a otra página web de Internet <http://cartasaldirector.com>.

Siguiendo este razonamiento, resulta evidente que el registro de un nombre de dominio coincidente con una marca registrada, el uso de una denominación que causa confusión con otras similares ya existentes en el mercado nacional, así como la ausencia de un interés legítimo digno de protección, deben llevar a este Experto a la conclusión de que –efectivamente– el comportamiento de la Demandada es desleal por ser objetivamente contrario a la buena fe y por haberse llevado a cabo con el propósito de beneficiarse económicamente, impidiendo a la parte actora acceder al nombre de dominio y así beneficiarse de su venta posterior por un importe desproporcionado.

En cuanto a las costas, el Experto recuerda que el allanamiento supone la condena del Demandado, salvo que se produzcan antes de contestar a la demanda y siempre que no se aprecie mala fe. A diferencia de la mala fe incurrida por el Demandado al registrar el nombre de dominio objeto de controversia, en materia de costas la "mala fe" infiere al requerimiento fehaciente y justificado al demandado o de habersele presentado sin éxito demanda de conciliación, por lo que no procede la condena en

costas al no quedar acreditado que la Demandante haya requerido previamente al Demandado.

En definitiva, por la existencia de derechos previos de la Demandante sobre la marca nacional "HELIOPOL", y de la denominación social "HELIOPOL", tras haberse acreditado la existencia de un registro especulativo y abusivo, el Experto en principio estima la pretensión de la Demandante y, de acuerdo con ella y de conformidad con lo previsto en el apartado 2 de la disposición undécima 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"), ordena transmitir la titularidad del nombre de dominio heliopol.es a la Demandante.

La presente Resolución se expide dentro del plazo de quince días que concede el Reglamento al Experto para dictarla y por triplicado, en Madrid en fecha de 6 de agosto de 2010.

Fdo. D. Rafael Emiliano García del Poyo Vizcaya
Experto