

Asociación Española de la Economía Digital (ADIGITAL)
Secretaría Técnica Nombres de Dominio

RESOLUCIÓN DEL EXPERTO DESIGNADO

Procedimiento núm: 201211a001. joseluisnovias.es.

Demandante: D. G.S.R.

Dirección: Calle Goya 84, bajo. 28009 Madrid, España.

Demandado: D. A.P.B.

Dirección: xxxxxxxxxxx, Pereiro de Aguiar, xxxxx Ourense.

Agente Registrador Del Demandado: REDCORUNA xxxxxxxx,. xxxxx Lugo.
1xxxxxxxx@xxxxxx.es.

1. Las Partes

El Demandante es Don G.S.R, con domicilio en Madrid, España.

El Demandado es A.P.B, con domicilio en Ourense, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <joseluisnovias.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es REDCORUNA.

3. Iter procedimental

El 21 de noviembre de 2012, el Demandante formalizó su demanda para la recuperación del Dominio <joseluisnovias.es> ante ADIGITAL, junto con toda su documentación adjunta. En ella se solicitaba la TRANSMISIÓN del nombre de Dominio, todo ello de acuerdo con el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio .es (en adelante, el “**Reglamento**”).

El 21 de noviembre de 2012 se dio traslado de la demanda a la Entidad pública empresarial Red.es, solicitando el bloqueo del nombre de Dominio. Dicho bloqueo fue concedido y hecho efectivo el día 21 de noviembre de 2012 por la Entidad pública empresarial Red.es.

Asimismo, el 3 de diciembre de 2012, se dio traslado de la demanda al registrador REDCORUNA, así como a la parte Demandada, mediante correo certificado, constando como fecha de recepción por ambas partes el 5 de diciembre de 2012. La demanda no fue contestada.

Así, el 3 de enero 2013 fui formalmente designado como árbitro del procedimiento, encargo que acepté tras el oportuno examen de imparcialidad e independencia, y se acordó darme traslado del expediente para su resolución; traslado que se materializó en fecha 14 de enero de 2013, mediante la recepción del expediente físico por parte del experto que suscribe.

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:

4.1 El Demandante, D. G.S.R, es titular de la marca española siguiente:

- 2.941.482, José Luis Novias, en las clases 25 y 39 del Nomenclátor Internacional, solicitada el 28 de julio de 2010, hallándose la misma en vigor.

4.2 El Demandado es titular del nombre de dominio en disputa, <joseluisnovias.es>, registrado el día 03 de diciembre de 2010.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las alegaciones del Demandante son resumidamente las siguientes:

D. G.S.R es propietario de una empresa de vestidos de novia que actúa bajo el nombre comercial de José Luis Novias. Para ello, el Demandante ostenta la marca José Luis Novias, en las categorías listadas en el apartado anterior, desde julio de 2010.

El Demandante considera que el dominio <joseluisnovias.es> se ha registrado con carácter especulativo o abusivo, esperando obtener un beneficio con la venta del mismo, basándose en los siguientes dos hechos:

- El nombre de dominio <joseluisnovias.es> es idéntico a la marca comercial registrada por D. G.S.R y actualmente se muestra la página corporativa de la marca.
- El poseedor actual del dominio <joseluisnovias.es> es el desarrollador de la propia página web, quien a su vez realiza las

labores de actualización y mantenimiento de dicha página.

- El Demandado, actual titular registral de los dominios, no se dedica a ninguna actividad relacionada con la comercialización y venta de vestidos de novia.
- El Demandado pretende mantener la titularidad del dominio <joseluisnovias.es> a fin de continuar ofreciendo los servicios de actualización y mantenimiento, puesto que en caso de rescisión del contrato que une a las partes, el Demandado perdería el uso del dominio.
- El Demandado mantiene el control sobre el nombre de dominio, negándose a renovar el alojamiento de la misma y habiendo procedido a eliminar todo contenido de la página web, causando grave perjuicio comercial al Demandante.
- Existe actitud especulativa por parte del Demandado desde el momento en que pretende la venta del nombre de dominio al Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestó a la demanda en el tiempo establecido para ello.

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, que establece que el Demandante debe probar la presencia de cada uno de los siguientes elementos: (a) que el nombre de dominio registrado por el Demandado 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 el Demandado es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos;

Ha quedado suficientemente acreditado - y así lo ha comprobado este Experto al acceder a la base de datos de la OEPM-, que el Demandante es titular de la marca JOSE LUIS NOVIAS (clases 25 y 39), con fecha anterior al registro del nombre de dominio en pugna.

En el caso que nos ocupa, la similitud entre el nombre de dominio y la marca queda fuera de toda duda, puesto que dicho dominio se registró bajo petición del Demandante para albergar su propia página web.

Por esta razón el nombre de dominio <joseluisnovias.es> coincide exactamente con la marca que ostenta el Demandante, José Luis Novias.

Asimismo, este Experto cree conveniente recordar que la fecha de solicitud de registro de una marca, genera una expectativa de derecho que culmina con la concesión de la misma. En consecuencia, los derechos existentes se retrotraen al momento en que se solicita dicha concesión. En este sentido, debemos tener en consideración que el registro de la marca JOSE LUIS NOVIAS fue solicitado el 28 de julio de 2010, siendo ésta fecha anterior a la del registro del nombre de Dominio <joseluisnovias.es>.

Por todo lo anterior, este Experto considera que, efectivamente, el Demandante ostenta derechos previos.

(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;

El Reglamento exige que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de Dominio objeto del procedimiento arbitral. Dado que el Reglamento no prevé expresamente qué debe entenderse por “derechos o intereses legítimos”, este Experto considera conveniente recurrir a los criterios propuestos por ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), que establece que se ostentan derechos o intereses legítimos sobre el nombre de Dominio cuando:

- i. 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
- ii. 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

iii. 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.

En este asunto, puesto que el Demandado no ha contestado a la demanda en el plazo establecido para ello, únicamente puede este Experto concluir que no existen derechos o intereses legítimos sobre el nombre de Dominio objeto de la demanda, ya que como expone el Demandante, el registro del nombre de dominio se hizo para el desarrollo y mantenimiento de su propia página web.

En este sentido, cabe tener en cuenta que el Demandado, mediante la comercial “inova3.net”, centra su actividad en la prestación de servicios de desarrollo web e imagen corporativa, no teniendo relación alguna con la confección y venta de vestidos de novia, que es la actividad que se promueve desde el nombre de dominio <joseluisnovias.es>.

Por lo anterior, este Experto considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos para registrar el nombre de Dominio en pugna.

(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 el Demandante. La mala fe versa sobre la intención o finalidad de la persona que registra el nombre de Dominio.

Para probar este último extremo, el 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.

El Demandante alega la mala fe del Demandado basado en el interés especulativo y el carácter abusivo de su actuación, al ostentar la titularidad de un nombre de dominio para el que no tiene derechos ni intereses, siendo además que dicho nombre de dominio se registró como parte de la prestación de servicios contratados a INOVA3 para el desarrollo de la página web de la marca José Luis Novias.

Asimismo, el Demandante alega que teniendo el Demandado la titularidad del nombre de dominio, queda obligado directamente a mantener con ésta los servicios de mantenimiento de la página web aún estando o no conforme con

su eficacia, puesto que en caso de rescisión del contrato, perdería el uso del dominio.

Actualmente los contenidos de la página web han sido totalmente eliminados por parte del Demandado, ya que éste es el único con acceso al nombre de dominio, causando un grave perjuicio comercial al Demandante ya que sus clientes o potenciales clientes no pueden acceder a la página web mediante la cual se realiza la acción comercial y de promoción de la marca José Luis Novias.

En este sentido, el Demandante remitió un correo electrónico al Demandado en fecha 3 de enero de 2013, indicando precisamente que las páginas web bajo los nombres de dominio www.joseluisnovias.es y www.joseluisnovias.com (ésta redireccionaba a la primera) se encontraban fuera de servicio y remarcando su interés en conocer la razón de esta inoperatividad, solicitando que el servicio fuera retomado lo antes posible.

El Demandante no ha obtenido respuesta, a día de hoy, al correo electrónico mencionado, y como se ha comentado, la página web sigue totalmente inoperativa y sin contenidos.

Por todo lo anterior, este Experto estima que el Demandado, al registrar un nombre de Dominio de un cliente suyo bajo su propio nombre ha violado los derechos exclusivos de éste último. Con esta conducta no ha observado la lealtad que debe presidir la concurrencia en el mercado y ha provocado una situación de posible control sobre el nombre de dominio objeto de la presente pugna, en beneficio propio.

Asimismo, este Experto considera que el Demandado está causando un grave perjuicio al Demandante en tanto que se encuentra actualmente bloqueando el nombre de dominio <www.joseluisnovias.es>, impidiendo que el Demandante pueda ejercer su actividad profesional.

Queda probada por tanto la mala fe del Demandado, quien actualmente ostenta la titularidad de un nombre de dominio idéntico a la marca titularidad del Demandante, para el que no tiene derecho ni interés legítimo, y que actualmente mantiene sin contenidos después de renunciar a la renovación de los servicios con el Demandante, causándole un grave perjuicio e impidiéndole el control efectivo sobre el nombre de dominio <www.joseluisnovias.es>.

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 Demandante es idéntico hasta el punto de crear confusión con las marcas JOSÉ LUIS NOVIAS sobre las que el Demandante posee Derechos Previos y cuyo registro es anterior al registro nombre de Dominio.*
- (2) *que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al Nombre de Dominio <joseluisnovias.es>;*
- (3) *que existen pruebas suficientes acerca de la mala fe del Demandado en el registro del Nombre de Domino <joseluisnovias.es>.*

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** <joseluisnovias.es>
al Demandante.

Barcelona, 29 de enero de 2013.



Javier Ribas Alejandro
Experto Designado