

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. 20071114 Hooters

HI LIMITED PARTNERSHIP v. PUERTO EXPERIENCES RESTAURANTES, S.L.

1. LAS PARTES

La Demandante en el presente procedimiento es la mercantil HI LIMITED PARTNERSHIP, con domicilio en la calle XXXXXXX número ##### de XXXXX, XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX(C.P. #####).

La Demandada en el presente procedimiento es PUERTO EXPERIENCES RESTAURANTES, S.L., 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 “hooters.es”

Según consta en el Registro de la Entidad Pública Empresarial RED.ES, el citado nombre de dominio se registró el 21 de diciembre de 2005 y su titular es la persona jurídica PUERTO EXPERIENCES RESTAURANTES, S.L..

El agente registrador acreditado a través del cual la Demandada procedió a registrar el citado nombre de dominio es TUS PROFESIONALES, S.L., con domicilio en calle del XXXXX número #, en XXXXXX, XXXXXX, (C.P. #####), según se desprende de la documentación aportada al presente Procedimiento.

3. ITER PROCEDIMENTAL

Con fecha 21 de noviembre de 2007 tuvo entrada en la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM la demanda relativa al nombre de dominio

“hooters.es” instada por D^a. IC.V., con D.N.I. número #####-X, de profesión abogado, en nombre y representación de la Demandante HI LIMITED PARTNERSHIP,

A petición de la Secretaría Técnica, el día 22 de noviembre de 2007 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 23 de noviembre de 2007, la cual no ha aportado escrito alguno en respuesta a dicho traslado.

La Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM decidió nombrar como Experto a D. Rafael Emiliano García del Poyo Vizcaya, quien recibe notificación del nombramiento el día 19 de diciembre 2007 y recibe copia del expediente en fecha de 27 diciembre del mismo año.

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, con efectos desde el 16/12/2002, de la marca “HOOTERS”, registrada bajo los números M 2478068, M 2478069 y M 2478070 en las clases 16,25, y 43 respectivamente. Las solicitudes se presentaron el 23/5/2002 y están al corriente de pago de las tasas correspondientes por parte de su titular.

Asimismo, la Demandante es titular, de 6 marcas comunitarias “HOOTERS”, registradas en las clases 16, 25, 29, 30, 32, 33, 41, 42 43 bajo los números 5847827, 5845961, 5017744, 4983078, 4789641 y 364570.

Las marcas de la Demandante relacionadas en los párrafos anteriores se solicitaron y se concedieron con mucha anterioridad al registro por parte de la Demandada del nombre de dominio objeto de controversia.

La marca de la Demandante es utilizada para identificar y distinguir los servicios prestados por la mercantil a la que representa.

5. ALEGACIONES DE LAS PARTES

A. DEMANDANTE

Según la Demandante, el nombre de dominio “hooters.es” es idéntico, o similar hasta el punto de crear confusión con las marcas nacionales “HOOTERS” registradas bajo los números M 2478068, M 2478069 y M 2478070 en las clases 16,25, y 43, y con las marcas comunitarias registradas bajo los números 5847827, 5845961, 5017744, 4983078, 4789641 y 364570 en las clases 16, 25, 29, 30, 32, 33, 41, 42 43 y sobre las que, por consiguiente, ostenta derechos previos.

El nombre de dominio "hooters.es", cuya titularidad se impugna, fue dado de alta por parte de la Demandada en fecha 21 de diciembre de 2005, teniendo por fecha de caducidad el 21/12/2007. 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 estima que HI LIMITED PARTNERSHIP es la plena y única propietaria de los derechos marcarios sobre la denominación "HOOTERS" y que en consecuencia no puede reconocerse derecho alguno a persona distinta para su utilización en el tráfico económico. En definitiva, la Demandante entiende que ha existido una violación del artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en virtud del cual el registro de marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico y en cuya virtud el titular de la marca registrada puede prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico el signo como nombre de dominio, cuando por ser idéntico o semejante a la marca implique un riesgo de confusión del público, incluido el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

La Demandante establece que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio "hooters.es", lo que queda a su juicio demostrado por el hecho de que la Demandada no es titular de ningún derecho previo sobre el término "hooters" utilizado en el referido nombre de dominio, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento y en la Política de ICANN. Adicionalmente, pone de manifiesto que el Demandado ha utilizado el nombre de dominio para utilizar la marca y la imagen de la Demandante anunciando la próxima presencia de la misma en España, hecho que, según la opinión de la Demandante, puede generar confusión en el consumidor al no provenir la información de una fuente autorizada.

La Demandante denuncia que la Demandada ha registrado y viene utilizando especulativamente, de manera abusiva y de mala fe el nombre de dominio "hooters.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.

La Demandante, tal y como se ha puesto de manifiesto anteriormente, alega que a través del nombre de dominio "hooters.es" la Demandada ha anunciado la próxima presencia de la misma en España, hecho que puede generar confusión en el consumidor al provenir la información de una fuente no autorizada para vertir la misma.

Asimismo, la Demandante expresa que de esta actuación resulta acreditado que la Demandada, al utilizar el dominio "hooters.es" ha intentado impedir que el poseedor de los derechos previos utilice los mismos a través del nombre de dominio con la finalidad última de, con ánimo de lucro, especular con la titularidad de dicho dominio. Este hecho, remarca la Demandante, se acredita por el hecho de que inicialmente la Demandada se mostró interesada en llegar a un acuerdo amistoso para lograr la transmisión del nombre de dominio según el procedimiento previsto por Red.es. Sin

embargo, añade la Demandante, a pesar de que un representante de la Demandada llegó a firmar el “Formulario de comunicación de transmisión del derecho de uso de un nombre de dominio bajo .es” nunca se llegó a la conclusión de tal acuerdo por causas formales exclusivamente imputables a la Demandada.

En definitiva, la Demandante solicita la transmisión del nombre de dominio “hooters.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 23 de noviembre de 2007, 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 “hooters.es” y de todos los documentos que la acompañaban.

Así mismo, 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.

No obstante lo anterior, el Experto no tiene constancia de que la parte Demandada haya formulado escrito de contestación a la demanda. Por tanto, la Demandada no ha dado respuesta específica a las declaraciones y alegaciones realizadas por la parte Demandante, ni tampoco ha aportado nuevos hechos ni razonamientos en derecho por razón de los cuales la Demandada considera que debe mantener la titularidad del nombre de dominio objeto de la controversia.

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 descritos, y de las pruebas aportadas por las partes al expediente obrante en el seno del presente Procedimiento, el Experto considera que la

controversia que aquí se suscita debería solventarse, básicamente, analizando la normativa española que regula el derecho de marcas y los nombres de dominio.

Por último, y de acuerdo a los Reglamentos citados, la Demandante debe acreditar, para que su pretensión sea estimada, 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 “hooters.es” por parte del beneficiario del mismo.

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

La Demandante es titular, con efectos desde el 16/12/2002, de la marca “HOOTERS”, registrada bajo los números M 2478068, M 2478069 y M 2478070 en las clases 16,25, y 43 respectivamente así como de las diversas marcas comunitarias “HOOTERS” con efectos, en alguna de ellas, desde el 6/9/1996, y está al corriente de pago de las tasas correspondientes por parte de su titular.

Basándose en la Información recabada el día 29 de octubre de 2007 en la Base de datos de situación jurídica de expedientes de la Oficina Española de Patentes y Marcas y en la Nota CMT-online expedida por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), ambas aportadas por la Demandante, sobre los datos referentes a dichas marcas nacionales y comunitarias, el Experto entiende que la citada marca está registrada en diversas clases, entre ellas, en las clases correspondientes a los productos y servicios que la Demandante comercializa y presta en sus establecimientos abiertos al público y a través de Internet.

En este mismo sentido, de la documentación aportada por la Demandante, el Experto aprecia que se ha venido realizando un uso efectivo de la misma desde la citada fecha 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 “hooters.es” cuya titularidad se impugna.

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 “HOOTERS”.

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 del registro de marcas obtenidos ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), en diversas clases 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 “hooters.es” es idéntico hasta el punto de crear confusión con el término “HOOTERS” sobre el que el demandante ostenta derechos previos ya acreditados.

Si se compara el nombre de dominio “hooters.es” con la marca “HOOTERS” de la Demandante se puede comprobar que hay una identidad plena con la misma, lo cual ineludiblemente causa confusión entre los consumidores sobre la procedencia de los productos o servicios que la Demandada haya comercializado o prestado o pueda comercializar en el futuro a través del nombre de dominio “hooters.es”.

La Demandante prueba mediante la aportación del documento nº 23 anexo a la demanda (en el que se recoge la imagen que aparecía en la página web alojada bajo el nombre de dominio “hooters.es”) que la Demandada ha utilizado la imagen protegida mediante los derechos marcarios titularidad de la misma para revelar e informar a los visitantes de la página web de la próxima apertura de restaurantes HOOTERS. El Experto entiende que, obviamente, este hecho genera confusión con la identidad entre el origen, patrocinio, afiliación o promoción de la página web de la Demandante y un producto o servicio que figure en la página web de la Demandada.

En este sentido, el Experto desea señalar que la marca desempeña diversas funciones en la esfera jurídica como elemento de protección, no sólo del interés particular de quien ostenta su titularidad, sino también del general de los consumidores, pues además de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios, comprende el prestigio que éstos adquieren y sirve para promocionarlos y darlos la necesaria publicidad para que sean conocidos en el mercado. Esto es, la marca no sólo protege a su titular frente a los competidores que pretendan vender productos indebidamente

con su marca, sino que sirve para dar información al consumidor que, de este modo, se sirve de ella para realizar su elección.

Por todo ello, este Experto considera que el nombre de dominio registrado es idéntico a la marca renombrada "HOOTERS" de la Demandante y que provoca una confusión evidente con la misma.

(ii). Derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio "hooters.es"

Habiendo quedado acreditado que la Demandante es titular de diversas marcas tanto nacionales como comunitarias que incluyen la denominación "HOOTERS", el Experto analizará la protección que el registro de dicha marca confiere a su titular conforme al derecho español, el cual resulta de aplicación en el presente Procedimiento.

Como decimos, el derecho español resulta aquí aplicable -en primer lugar- porque la Demandante, una sociedad de nacionalidad estadounidense titular registral de diversas marcas nacionales y comunitarias tanto figurativas como denominativas, se somete expresamente a que el presente Procedimiento sea resuelto de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción del Director General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES de 7 de noviembre de 2005 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 también 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.

Y, en segundo lugar, el derecho aplicable resulta ser el español debido a que el nexo entre la regulación sobre la marca comunitaria y la legislación española se encuentra recogido en el artículo 14 del Reglamento CE 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 de la marca comunitaria, según el cual:

"Artículo 14: Aplicación complementaria del derecho nacional en materia de violación de marcas

1. Los efectos de la marca comunitaria se determinarán exclusivamente por las disposiciones del presente Reglamento. Por otra parte, las infracciones contra las marcas comunitarias se regirán por el derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales, con arreglo a las disposiciones del título X.

2. El presente Reglamento no excluye que se ejerzan acciones relativas a una marca comunitaria sobre la base del derecho de los Estados miembros relativo, en particular, a la responsabilidad civil y a la competencia desleal.

3. Las normas de procedimiento aplicables se determinarán con arreglo a las disposiciones del título X."

Por consiguiente, en el presente Procedimiento, serán de aplicación junto con las reglas contenidas en los Reglamentos anteriormente citados, la legislación española sobre protección de marcas y signos distintivos.

Por tanto, 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 “HOOTERS” en el nombre de dominio objeto de controversia infringe los derechos conferidos por las marcas registradas con el mismo nombre. 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 no cabe alegar ningún grado de desconocimiento por parte de la Demandada, ya que, tal y como queda probado por parte de la Demandante se llevaron a cabo contactos entre las partes para llevar a cabo una transmisión del nombre de dominio desde la Demandada a la Demandante, transmisión que pese a que las negociaciones llegaron a un estadio muy avanzado, no se terminó de llevar a cabo por motivos exclusivamente imputables a la Demandada.

Por último, a pesar de que la Demandante también alega la utilización de su marca figurativa como reclamo junto al nombre de dominio “hooters.es”, la posible vulneración de derechos de Propiedad Industrial por este concepto no es objeto de la presente Resolución en tanto que el Experto no puede decidir sobre cuestiones que excedan del examen de la licitud del registro y utilización del nombre de dominio objeto de controversia.

En conclusión, en la medida en que la legislación marcaria 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 “hooters.es”, que coincide completamente con las marcas nacionales y comunitarias registradas por la Demandante, implica un uso de marca no autorizado, ni permitido por la normativa.

Además, dicha infracción queda patente por la manifiesta identidad del nombre de dominio “hooters.es” con las marcas figurativas y denominativas “HOOTERS”, hasta el punto de crear confusión con la misma con el fin de llevar a cabo una transmisión del nombre de dominio con afán claramente lucrativo.

En este sentido, la utilización, sin la autorización debida de un signo distintivo ajeno, en cuanto comprende el esfuerzo y la inversión económica que para su consolidación en el mercado ha realizado su titular, constituye un acto contrario a derecho que perjudica y causa unos perjuicios evidentes al titular de los derechos de Propiedad Industrial, en este caso a la Demandante.

En el caso que nos ocupa, resulta evidente que el uso de la mención “HOOTERS” en el nombre de dominio objeto de la presente controversia da lugar a un aprovechamiento indebido del renombre adquirido por dicha marca en el mercado, renombre que queda acreditado mediante la documental aportada por la Demandada.

Este Experto, a tenor de las circunstancias que se han puesto de manifiesto en este Procedimiento, concluye que la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio “hooters.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 de la Demandada del nombre de dominio "hooters.es".

La Demandante ha probado el registro de marcas nacionales y comunitarias del tipo bajo la denominación "HOOTERS", la cual es utilizada por la propia Demandante en el tráfico jurídico habitual, tal y como ha sido probado por la Demandante mediante la aportación de los Documentos número 1 a 15.

La Demandante denuncia que la Demandada ha registrado y viene utilizando de mala fe el nombre de dominio "hooters.es" con manifiesto abuso de derecho. A juicio de este Experto este hecho queda demostrado debido a que la Demandada 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.

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 con la que ha actuado la Demandada desde el momento mismo del registro del nombre de dominio, ya que esta no sólo registró el nombre de dominio con términos que vulneran los derechos previos de la Demandante sino que también utilizó las marcas figurativas y denominativas de la Demandada en el contenido de la página web, produciendo en el público una confusión sobre la identidad del titular del nombre de dominio.

De hecho, la Demandante y la Demandada mantuvieron contactos con la finalidad de transmitir la titularidad del nombre de dominio, lo cual supone un claro indicio del objetivo especulador con el que la Demandante registró el nombre de dominio "hooters.es", y, sin embargo, la Demandada eligió no transmitir tal dominio, razón por la cual nos encontramos ante este Procedimiento.

El Experto deduce de tal comportamiento -acreditado por la Demandante en el Documento número 24 adjunto a la Demanda- que la Demandada registró el nombre de dominio "hooters.es" con un objetivo meramente especulativo y con la finalidad de venderlo a la Demandante, a un competidor de ésta o "al mejor postor".

Tales circunstancias llevan a descartar que el registro del nombre de dominio pueda obedecer a otra causa que no sea la de especular y obtener lucro mediante la venta del nombre de dominio, con el riesgo de que se genere confusión entre los usuarios acerca de quién está realmente detrás de la página de Internet y de los productos y servicios.

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 “hooters.es” hasta el momento en que –en el marco de este Procedimiento e instado por la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM- se produjo su bloqueo provisional por parte de RED.ES.

7. DECISIÓN

Considera este Experto que el nombre de dominio “hooters.es” es idéntico a la marca comunitaria de carácter figurativo y 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. Así mismo, resulta evidente que el nombre de dominio objeto de controversia ha sido registrado y utilizado con el fin de aprovecharse de la reputación de la Demandante y con manifiesta y notoria mala fe.

De la misma forma, resulta evidente que la Demandada como titular del nombre de dominio, al contrario que la Demandante, carece de cualquier derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio “hooters.es” más allá del interés meramente especulativo o lucrativo. Es más, el mantener a la Demandada 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.

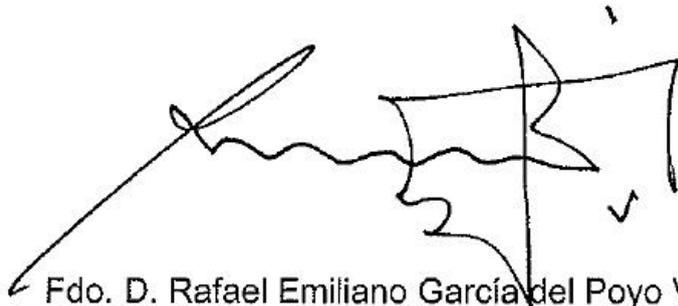
En este sentido conviene significar que la Ley de Competencia Desleal califica en su artículo 5 como desleal el ejecutar una actividad objetivamente contraria a la buena fe. Por ello, el Experto desea enfatizar que el tipo de comportamiento que esta norma reprueba no es aquel que el sujeto infractor 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.

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 favorecerse injustamente del reconocimiento y la reputación ajena ganados en el tráfico mercantil por la Demandante mediante la utilización de sus propios medios y esfuerzos.

En definitiva, por la existencia de derechos previos de la Demandante sobre las marcas nacionales y comunitarias “HOOTERS”, y por haberse acreditado la existencia de un registro especulativo y abusivo, el Experto 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 el nombre de dominio “hooters.es ” a favor de 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 15 de enero de 2007.



Fdo. D. Rafael Emiliano García del Poyo Vizcaya

Experto