

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

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

Procedimiento Núm. 201208a001 <barcelona-quirop practica.es>

A.G. y M.Q. v. D.V

1. Las Partes

Actúan como demandantes en el presente procedimiento D. A. G. C. V. con N.I.E. XXXXX y la sociedad Mundo Quiropráctico, S.L., con N.I.F. B-65710428, ambos con domicilio en la Plaza de XXXXX de Barcelona (en adelante, y de forma conjunta, el “Demandante”).

El demandado es Don D. V. A., con domicilio en Calle XXXXX de Badalona, Barcelona (en adelante, el “Demandado”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio en disputa es <barcelona-quirop practica.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”), siendo el agente registrador acreditado a través del cual el Demandado procedió a su registro la entidad Celingest, S.L., con domicilio en la Calle XXXXX de Cerdañola del Vallés, Barcelona (en adelante, el “Agente Registrador”).

3. Íter Procedimental

El 31 de julio de 2012 el Demandante interpuso demanda contra Doña L. I. F. M. y la sociedad Barcelona Quiropractica, S.L. para la recuperación del Nombre de Dominio <barcelona-quirop practica.es>.

El 27 de agosto de 2012, la entidad Red.es, de conformidad con el artículo 22 del Reglamento, comunicó a AECEM el bloqueo del Nombre de Dominio.

Con posterioridad al bloqueo del Nombre de Dominio, habiéndose observado un error en la demanda interpuesta, el Demandante, con fecha 5 de septiembre de 2012, procedió a ampliar su escrito de demanda, incluyendo como demandado a Don D. V. A. y ratificándose en los restantes contenidos del escrito de demanda inicialmente presentado.

El 7 de septiembre de 2012, mediante correo electrónico, se dio traslado del escrito de demanda al Demandado y al Agente Registrador, enviándose copia por correo postal el día 12 de septiembre de 2012.

El 1 de octubre de 2012, el Demandado procedió al envío su escrito de contestación a la demanda mediante correo electrónico. El 10 de octubre del mismo año, el Demandado remitió un nuevo correo electrónico a AECEM con el objeto de subsanar su escrito de contestación.

El día 10 de octubre de 2012 la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM nombró como Experta a Dña. Cristina Mesa Sánchez y acordó darle traslado del expediente que forma el procedimiento, recibéndolo ésta en su domicilio profesional el día 18 de octubre de 2012. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

Se consideran probados los siguientes hechos:

1. La Demandante es titular del nombre de dominio <**barcelonaquiropactic.es**> desde el 18 de enero de 2008, tal y como acredita la información disponible en la base de datos NIC.ES visitada por esta Experta. El citado nombre de dominio direccionan a un sitio web donde el demandante oferta servicios quiroprácticos bajo el nombre “**Barcelona Quiropactic**”.

2. La Demandante es titular de las marcas españolas citadas a continuación:

- Marca española núm. 2.986.599 mixta,  (“BQ BARCELONA QUIROPRACTIC”) solicitada el 6 de junio de 2011 y registrada el 11 de octubre del mismo año, en las clases 41 y 44 del Nomenclátor Internacional. Esta marca es la utilizada por el Demandante para identificar los servicios publicitados a través del nombre de dominio <barcelonaquiropactic.es> al que nos referíamos en el apartado 1 anterior.

- Marca española núm. 2.986.601 mixta,  (“BQ BARCELONA QUIROPRACTICA”), solicitada el 6 de junio de 2011 y registrada el 11 de octubre del mismo año en la clase 44 del Nomenclátor Internacional.

- Marca española núm. 2.986.602 mixta,  (“BARCELONA CHIROPRACTIC”), solicitada el 6 de junio de 2011 y registrada el 11 de octubre del mismo año en la clase 44 del Nomenclátor Internacional.

(en adelante, y de forma conjunta, las “Marcas del Demandante”).

Esta Experta ha constatado la exactitud de la información aquí expuesta mediante la verificación de los registros en la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, la “OEPM”).

3. La Demandante es titular de la denominación social “**Sociedad Mundo Quiropráctico, S.L.**” desde el 9 de enero de 2012, tal y como acredita mediante el Documento núm. 1 adjunto a su escrito de demanda.
4. El Demandado es titular de la denominación social “**Barcelona Quiropráctica, S.L.**” desde el 2 de febrero de 2011, tal y como reconoce y acredita la Demandante mediante los Documentos núm. 11 y 12 adjuntos a su escrito de demanda.
5. El Demandado es titular del nombre de dominio <**barcelona-quiropactica.es**> desde el 18 de noviembre de 2009 tal y como acredita la información disponible en la base de datos NIC.ES visitada por esta Experta. El citado nombre de dominio direccionan a un sitio web donde el demandante oferta servicios quiroprácticos bajo el nombre “**Barcelona Quiropactica, S.L.**”.

5. Alegaciones de las Partes

5.1. Demandante

El Demandante, Don A. G. V., afirma que viene utilizando el nombre comercial “Barcelona Quiropractic” desde el año 2001. Para demostrar este extremo, el Demandante aporta ocho facturas expedidas por terceros y varios documentos de aceptación de sus servicios por parte de los pacientes que acudieron a su centro. En los citados documentos puede apreciarse el nombre “Barcelona Quiropráctica”. El Demandante también hace referencia a la titularidad de las marcas y nombre de dominio a que nos hemos referido en el apartado anterior y que esta Experta considera hechos probados.

El Demandante manifiesta que existe una elevada similitud, por no decir identidad, entre las denominaciones “Barcelona Quiropractic” y “Barcelona Quiropractica”, por lo que existe un riesgo de asociación entre ambos signos susceptible de crear confusión en el consumidor (usuario).

El Demandante manifiesta que Doña L. I. F. M., administradora, junto con el Demandado, de la sociedad Barcelona Quiropráctica, S.L., fue su empleada, a intervalos irregulares, desde el 1 de octubre de 2003 hasta el 18 de noviembre de 2010. Según el Demandante, debido a esta relación laboral, Doña L. I. F. M. era perfectamente consciente del prestigio profesional por él adquirido, por lo que al ofertar sus servicios de quiropráctica a través del Nombre de Dominio su única intención era confundir a los pacientes y desviar la clientela adquirida por el Demandante hacia su nuevo centro.

Por último, el Demandante afirma que el Demandado se está beneficiando de la reputación del distintivo “Barcelona Quiropractic” que identifica los servicios por él prestados.

Concluye el Demandante que la casi identidad existente entre las Marca del Demandante y el nombre de dominio <barcelona-quiropactica.es> es susceptible de crear confusión en el consumidor con respecto al origen de los servicios prestados. Adicionalmente, entiende el Demandante que de su previa relación laboral de Dña. L. I. F. M. se deduce la existencia de mala fe, siendo intención de ésta crear un negocio paralelo al suyo y atraer a su clientela.

Con base en lo anterior, el Demandante solicita la transmisión del nombre de dominio <barcelona-quiropactica.es> a la sociedad Mundo quiropráctico, S.L. o, subsidiariamente, a Don A. G. C. V.

5.2. Demandado

El Demandado manifiesta que adquirió el nombre de dominio <barcelona-quiropactica.es> el 18 de noviembre de 2009 y que a través de este dominio publicita las actividades de su empresa Barcelona Quiropráctica, S.L.

El Demandado justifica la elección del Nombre de Dominio en las recomendaciones efectuadas por una empresa externa de posicionamiento SEO-SEM: (i) Por ser práctica positiva en todos los sectores poner en el dominio el nombre de la especialidad: Quiropráctica; (ii) por la conveniencia de indicar la localidad en los negocios locales; (iii) porque el guión entre palabras permite su indexación por separado en el buscador Google; y (iv) porque la extensión “.es” es adecuada para búsquedas de España.

El Demandado niega que el Nombre de Dominio se haya usado de forma abusiva o especulativa, lo que justifica en la utilización del mismo para la prestación de servicios relacionados con la quiropráctica y con la circunstancia de que dichos servicios se presten en la ciudad de Barcelona.

El Demandado alega que el Demandante registró las marcas “BS BARCELONA QUIROPRÁCTICA”, “BS BARCELONA QUIROPRÁCTIC” y “BARCELONA CHIROPRACTIC” nueve meses después de constituida su sociedad, Barcelona Quiropráctica, S.L.

El Demandado alega que el dominio <barcelonaquiropactic.es> titularidad del Demandante está compuesto por términos genéricos. Adicionalmente, el Demandado alega que la inmensa mayoría de los centros quiroprácticos utilizan el nombre “quiopráctica” o similares, así como el nombre de la ciudad o barrio en el que se ubican. Entre otros, cita los dominios <quiobarcelona.es>, <quiopraciticabarcelona.com>, <barcelona-quiopracitica.com> y <quiopraciticasantos.com>.

Con base en lo anterior, el Demandado afirma estar es su legítimo derecho de mantener la titularidad del Nombre de Dominio, solicitando el desbloqueo inmediato del mismo y la desestimación de la demanda interpuesta por el Demandante.

6. Conclusiones

En virtud de lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento, la Experta resolverá la demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes. La resolución deberá ser congruente con las pretensiones de la Demandante y respetará adicionalmente, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”.

De acuerdo con el Reglamento, se considerará que el registro de un nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo cuando concurren los siguientes requisitos:

1. El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y
2. El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
3. El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

A continuación se analizará la concurrencia de los citados requisitos en el supuesto que ahora nos ocupa.

6.1. El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos.

El Reglamento considera Derechos Previos, entre otros, las 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. En consecuencia, para determinar si la Demandante es titular de Derechos Previos sobre el Nombre de Dominio en liza, deberemos atender a la normativa de propiedad industrial aplicable en España y, en concreto, a lo dispuesto en la vigente Ley 1/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, la “Ley de Marcas”).

En primer lugar, haremos referencia a la posibilidad de alegar como Derecho Previo en el presente procedimiento el nombre comercial no registrado “Barcelona Quiropactic” que la Demandante afirma utilizar desde el año 2001. A este respecto, debe destacarse que el nombre comercial alegado por el Demandante como Derecho Previo, no ha sido objeto de registro ante la OEPM y que, en consecuencia, no puede considerarse un derecho de propiedad industrial protegido en España en los términos exigidos por el Reglamento. Por otro lado, debe destacarse que en el caso que ahora nos ocupa, no resulta de aplicación el artículo 8 del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 (en adelante,

“CUP”), en relación con la protección de nombres comerciales no registrados y ello, porque el citado artículo se refiere únicamente a la pretensión de hacer valer un nombre comercial extranjero –esto es, perteneciente a otro país de la Unión- en otro país de la misma. En el caso que ahora os ocupa, no se produce esta circunstancia, ya que el Demandante pretende la oponibilidad de su nombre comercial no registrado en un mismo país: España (*véase* Caso OMPI No. D2009-0240 <lainformacion.com>). En este contexto, nos hacemos eco de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal Supremo en su reciente sentencia de 13 de abril de 2012, donde se concluye que fuera de las acciones de nulidad previstas en el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas, el nombre comercial sólo puede protegerse a través de la normativa de competencia desleal. En consecuencia, debe concluirse que el nombre comercial no registrado “Barcelona Quiropractic” no puede ser considerado un Derecho Previo en los términos exigidos por el Reglamento, ya que no se trata de un derecho de propiedad industrial protegido en España. No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que una vez analizados los tres requisitos exigidos por el Reglamento para la recuperación de un dominio “ocupado”, nuestra conclusión hubiese sido la misma aún considerando la oponibilidad del nombre comercial no registrado “Barcelona Quiropractic”.

Sí deben considerarse Derechos Previos las Marcas del Demandante. Si bien es cierto que las citadas marcas fueron solicitadas el 6 de junio de 2011, esto es, casi dos años después del registro del Nombre de Dominio cuya transmisión se solicita, el Reglamento no impide que estos registros sean tenidos en cuenta para determinar la identidad o similitud entre los signos en liza. El carácter posterior de las Marcas del Demandante será tenido en cuenta, en su caso, a la hora de determinar si el registro del Nombre de Dominio ha sido registrado o está siendo utilizado de mala fe (*véanse, entre otros* Casos OMPI Núm. D2001-0827 <digitalvision.com>, D2003-0598 <2m12.com> y D2009-0239 <rb.net>).

Dicho lo anterior, procede analizar si el nombre de dominio <barcelona-quiropactica.es> es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con las Marcas del Demandante, para lo que procedemos a confrontar dichos signos:

| Marcas Demandante | Nombre de Dominio |
|---|---------------------------|
|  | |
|  | barcelona-quiropactica.es |
|  <p data-bbox="256 1794 470 1816">Barcelona Chiropractic</p> | |

En primer lugar, no será objeto de comparación el sufijo “.es” del Nombre de Dominio por entenderse que éste carece de distintividad, viniendo impuesto por la operativa técnica del actual sistema de nombres de dominio (*véase* Caso OMPI D2004-0206 <covance-campaign.com>).

Dicho lo anterior, esta Experta considera que si prescindimos de sus elementos gráficos, de imposible reproducción en las direcciones IP, las Marcas del Demandante tienen escasa, por no decir nula, distintividad. Así, dos de las Marcas del Demandante están compuestas por un término geográfico “Barcelona”, un término meramente descriptivo como “quiropática” (o “quiropàctic” en catalán) -definido por la Real Academia de la Lengua Española como el “tratamiento de ciertas dolencias óseas o musculares mediante manipulación de la zona afectada”- y las siglas “BQ”, que resultan ser la abreviatura de ambas palabras. La tercera de las Marcas del Demandante repite el esquema anterior, sumando el término geográfico “Barcelona” al término descriptivo “chiropractic” (quiropática lengua inglesa) y eliminando las siglas “BQ”.

En este contexto, entendemos que la escasa distintividad de los signos analizados exige que las marcas confrontadas tengan que ser prácticamente idénticas para concluir que existe un riesgo de confusión. Así, nuestros tribunales concluyen, de forma mayoritaria, que debe procederse a la exclusión de los elementos genéricos que sean comunes a las marcas en liza (*véase* Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2002 (Mundiclass / Mundicolor). En consecuencia, coincidimos con el Tribunal Supremo al entender los términos genéricos son términos de dominio público no apropiables por nadie en exclusiva. En el mismo sentido se han pronunciado otros Expertos de AECEM, concluyendo que los signos genéricos no son susceptibles de apropiación en exclusiva (*véase* Caso AECEM Núm. 200806c0014 <dentistas.es>).

No obstante, en el ámbito de los nombres de dominio, a la hora de valorar la concurrencia del primer requisito exigido por el Reglamento, esta Experta tiene en cuenta que en supuestos en los que existen diferencias mínimas entre los signos confrontados, los Expertos suelen inclinarse por la existencia de suficiente similitud con el objeto de proceder a considerar el cumplimiento de los restantes requisitos del Reglamento (*véase* Caso OMPI Núm. D2007-0369 <adipexp.com>). De este modo, la pregunta a responder es, únicamente, si los caracteres alfanuméricos que componen el nombre de dominio en cuestión son idénticos a las marcas del demandante o si visual o fonéticamente, se asemejan lo suficiente a la marca para que el dominio, a simple vista, resulte similar hasta el punto de crear confusión con la misma (*véase* Caso OMPI Núm. D2007-1743 <wwwwired.com>).

Bajo esta premisa, esta Experta concluye que el Nombre de Dominio es visual y fonéticamente similar hasta el punto de crear confusión únicamente con la Marca del Demandado “BQ BARCELONA QUIROPRÁCTICA” y que, en consecuencia, y sólo en relación con este registro, se cumple el primero de los requisitos exigidos por el Reglamento.

6.2. El demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

En segundo lugar, el Demandante debe probar que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. A este respecto, aunque el Reglamento no prevé qué debemos entender por “derechos o intereses legítimos”, cabe la posibilidad de acudir a los criterios establecidos por la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (en adelante, “ICANN”) en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, aprobada el 26 de agosto de 1999 (en adelante, “Política UDPR”) (*véase* Procedimiento AECEM núm. 201010a15 <vitis.es>). De acuerdo con el apartado 4.c) de la Política UDPR, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, demostrará la existencia de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio si el demandado:

- (i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, 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) (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) hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

En el caso que ahora nos ocupa, el Demandado ha acreditado el uso del Nombre de Dominio en relación con una oferta de productos y servicios. Así, el Demandado ha aportado documentación que demuestra que a través del sitio web alojado en el Nombre de Dominio, está ofreciendo servicios quiroprácticos en la ciudad de Barcelona. Asimismo, esta Experta ha accedido personalmente al website en cuestión para comprobar que, efectivamente, el Demandado está utilizando el Nombre de Dominio para realizar una oferta de servicios quiroprácticos en la citada ciudad.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el Demandado presta sus servicios mediante la sociedad Barcelona Quiropráctica, S.L., constituida el 2 de febrero de 2011, y que dichos servicios se identifican mediante el uso del logotipo  (“BARCELONA QUIROPRÁCTICA, S.L.”) aunque el Demandado no haya adquirido derechos marcarios sobre el mismo.

En este contexto, debe tenerse en cuenta que el Nombre de Dominio registrado y usado por el Demandado no sólo es idéntico a su denominación social, sino que está siendo utilizado en conexión con servicios que responden a su significado genérico, esto es, la prestación de servicios de “quiropráctica” en la ciudad de “Barcelona”. Por otro lado, no se han aportado pruebas que demuestren que el objetivo del Demandado es confundir a los potenciales usuarios del Demandante para que visiten su propia página web (*véase* Caso OMPI Núm. D2000-1270 <lovelygirls.com>). Además, cabe entender que el Demandado no está utilizando el Nombre de Dominio en sentido marcario, sino de forma genérica, esto es, haciendo referencia a los servicios que ofrece y la zona donde los ofrece. En opinión de esta Experta, cuando el nombre de dominio se utiliza para referirse a los servicios que se ofrecen, o sus características, el primero que registre un nombre de dominio que contenga un signo descriptivo o genérico, debe prevalecer siempre y cuando exista un derecho o interés legítimo y no exista mala fe (*véanse* Caso OMPI Núm. D2001-0031 <sweeps.com> y Caso NAF No. FA93547). Por estos motivos, y teniendo muy en cuenta las conclusiones relativas a la escasa distintividad de las Marcas del Demandante y el análisis sobre la existencia de mala fe que realizaremos a continuación, esta Experta no puede concluir que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

Por consiguiente, concluimos que no se ha probado que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el Nombre de Dominio.

6.3. El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

En tercer y último lugar, corresponde a la Demandada probar que el Demandado ha registrado o está utilizando el Nombre de Dominio de mala fe.

A este respecto, el artículo 3 del Reglamento considera pruebas de registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe, que:

- (i) El Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o

- (ii) El Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o
- (iii) El Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- (iv) El Demandado, al utilizar el nombre de dominio ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o
- (v) El Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.

El Demandante alega que el Nombre de Dominio fue registrado y está siendo utilizado por el Demandado con el objeto de atraer usuarios de Internet a su página web, aprovechándose de la reputación adquirida por el Demandante al crear confusión con el origen de los servicios prestados por ambos centros.

A la hora de analizar la existencia de mala fe en el registro del Nombre de Dominio debe tenerse en cuenta que dicho registro tuvo lugar con anterioridad a que el Demandante solicitase la Marca “BQ BARCELONA QUIROPRÁCTICA”, la que más similitud o identidad denominativa encuentra con el Nombre de Dominio (ya que respecto de las otras la similitud es notablemente menor), por lo que debe entenderse que el Demandante no pudo actuar de mala fe porque no tenía forma de conocer los Derechos Previos del Demandante ya que, en el momento del registro, dichos Derechos Previos simplemente no existían (*véanse* Caso AECEM Núm. 20071204 <emarket.es>, Caso OMPI Núm. D2001-0074 <ode.com> y Caso OMPI No. D2001-0827 <digitalvision.com>). Además, debe tenerse en cuenta que las Marcas del Demandante tienen naturaleza mixta, no meramente denominativa, lo que implica una aplicación restrictiva de su oponibilidad en cuanto denominación frente a un tercero, dado asimismo, el carácter genérico de tal denominación en relación con el sector de la quiropráctica (*véase* Caso OMPI Núm. 2009-0240 Núm. <lainformacion.com>). En el mismo sentido se ha pronunciado nuestro Tribunal Supremo en su Sentencia de 8 de abril de 1995 (Caja Navarra / Ibercaja Navarra), al concluir la imposibilidad de apropiación en exclusiva de los términos “caja” y “Navarra”, dado su carácter de término genérico y geográfico respectivamente. Desde esta perspectiva, debe concluirse que la Marca del Demandante es una marca “débil” por incluir elementos genéricos y geográficos, lo que implica que la obtención de un registro en la OEPM no protege a su titular frente al uso no autorizado de los términos genéricos y geográficos que la componen, sino únicamente frente al uso de la marca tal y como ha sido registrada, esto es, como un conjunto gráfico y denominativo (*véase* Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 3 de abril de 2009 (Plaza Mayor)).

No obstante, antes de alcanzar una conclusión definitiva respecto de la existencia o inexistencia de mala fe, consideramos necesario entrar a analizar los argumentos del Demandante en cuanto a la relación laboral mantenida con Dña. L. I. F. M. desde el 1 de octubre de 2003 hasta el 18 de noviembre de 2010. A este respecto, alega el Demandante que precisamente a causa de dicha relación, la Sra. F. M., socia del Demandado en el centro Barcelona Quiropráctica, S.L. debía conocer la existencia de sus Derechos Previos sobre el signo “Barcelona Quiropráctic”, signo que el Demandante alega venir utilizando como nombre comercial no registrado desde el año 2001. En supuestos similares, cuando por su relación con el Demandante (e.g. antiguos empleados, socios, etc.) el Demandado debía conocer el uso que el Demandante venía haciendo del signo sobre el que alega poseer Derechos Previos, se ha concluido la existencia de mala fe (*véase* Caso OMPI Núm. D2003-0320 <kangwonland.com>). No obstante lo anterior, entendemos que en el presente caso, el Demandante no ha acreditado que el Demandado tuviese conocimiento del uso del signo “Barcelona Quiropractic” por parte del Demandante.

Para alcanzar esta conclusión, hemos tenido en cuenta los datos aportado por el propio Demandante, que acredita que Dña. L. I. F. M. fue su empleada hasta el día 18 de noviembre de 2010. Teniendo en cuenta la existencia de una relación laboral entre la Sra. F. M. y el Demandado, cabría entender que la misma tenía conocimiento del signo utilizado por su entonces empleador para identificar su centro quiropráctico. No obstante, deben tenerse en cuenta tres elementos. El primero, que el Demandado registro el Nombre de Dominio el 18 de noviembre de 2009. El segundo, que la participación de la Sra. F. M. en la sociedad del Demandado no se produciría hasta principios del año 2011, esto es, más de un año después de haberse efectuado el registro del Nombre de Dominio. Y el tercero, que durante el año 2010, ya registrado el Nombre de Dominio, la Dña. L. I. F. M. aún trabajaba para el Demandante. Con base a lo anterior, y teniendo en cuenta que el registro del Nombre de Dominio no lo llevó a cabo la Sra. F. M., sino el Demandado, concluimos que el Demandante no ha acreditado que el Demandado tuviese conocimiento de su uso del signo “Barcelona Quiropractic” con anterioridad al registro del Nombre de Dominio.

Insistimos en que en la decisión adoptada por esta Experta al concluir que no se aprecia la existencia de mala fe en el registro y en el uso del Nombre de Dominio, ha sido crucial el carácter genérico del signo “barcelona-quiropRACTICA” aplicado a la prestación de servicios de quiropráctica en la ciudad de Barcelona. Resulta indiscutible que Demandado y Demandante se dedican al mismo sector de actividad, pero también es cierto el Reglamento no está dirigido a restringir la sana competencia. Así, lo que el Reglamento prohíbe es que el nombre de dominio coincida con una marca y que el registro se haya llevado a cabo con la finalidad de aprovechar el good-will o buena reputación adquirida por el titular de dicha marca. Esta es la finalidad que no apreciamos en el Demandado, y ello porque el Demandante no ha sido capaz de acreditar que el Demandado, el 18 de noviembre de 2009, conociese la existencia del nombre comercial no registrado “Barcelona Quiropráctica” como término asociado a la actividad desarrollada por el Demandante, tratándose de un término genérico en el sector, tal y como acredita el propio Demandado al hacer referencia a otros nombres de dominio que contienen el término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos (e.g. <quiobarcelona.es>, <quiopRACTICABARCELONA.COM> o <barcelona-quiopRACTICA.COM>, entre otros). En este contexto, resultan creíbles las razones aportadas por el Demandado para justificar los motivos que le llevaron a registrar y utilizar el Nombre de Dominio en cuestión, la prestación de servicios quiroprácticos en la ciudad de Barcelona.

Con base en lo anterior, esta Experta entiende que no se ha probado que el Demandado haya registrado y esté usando el Nombre de Dominio de mala fe.

7. Conclusiones

En virtud de lo anterior, y en consideración de los hechos, fundamentos y documentos aportados por las Partes, esta Experta concluye que el Demandante no ha probado la concurrencia de los requisitos exigidos por el art. 2 (i) del Reglamento para demostrar que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo. En consecuencia, se procede a la desestimación de la demanda, ordenándose que el Demandado sea mantenido en la titularidad del nombre de dominio <barcelona-quiopRACTICA.ES>.

En Barcelona a 5 de noviembre de 2012



Fdo. Cristina Mesa Sánchez

Experta