

Asociación Española de la Economía Digital (ADIGITAL)

Secretaría Técnica Nombres de Dominio

RESOLUCIÓN DEL EXPERTO DESIGNADO

Procedimiento número: 201404a001. "Autoescuelafreedom.es"

Demandante: #DEMANDANTE#

Dirección: XXXXXXXXXXXXX

Representante: #REPRESENTANTEDEMANDANTE#

Dirección: XXXXXXXX

Demandado: #DEMANDADO#

Dirección: XXXXXXX.

Representante: #REPRESENTANTEDEMANDADO#

Agente Registrador del demandado: XXXXXXXX

Otros demandados: No existen.

Nombre de Dominio objeto del expediente: www.autoescuelafreedom.es

1.- Las Partes.

La persona Demandante es #DEMANDANTE# (en adelante la "Demandante"), con NIF nº XXXXXXXXXX y domicilio en XXXXXXXX.

La persona Demandada es #DEMANDADA# (en adelante la "Demandada") con domicilio en XXXXXX.

2.- El nombre de Dominio y el Agente Registrador.

El nombre de Dominio (en adelante "Nombre de Dominio") objeto de este expediente es "www.autoescuelafreedom.es".

El Agente Registrador de la Demandada es la sociedad de nacionalidad XXXXXX.

3.- Íter procedimental.

La Demandante presentó demanda ante la Asociación Española de Economía Digital (ADIGITAL) junto con determinada documentación. La demanda se suscribió en fecha 22 de Abril de 2014 y fue admitida a trámite por esta Asociación solicitándose a red.es el bloqueo del dominio en fecha 28 de Abril de 2014.

Red.es contestó en la misma fecha 28 de Abril de 2014 bloqueando el dominio www.autoescuelafreedom.es hasta el fin del procedimiento.

La demanda y los documentos presentados junto a la demanda fueron notificados a la Demandada en fecha 6 de Mayo de 2014 emplazando a la Demandada a fin de que procediera, en su caso, a la contestación a la demanda en el plazo de 20 días.

La Demandada ha procedido a contestar la demanda presentada en el plazo conferido a través de un email de fecha 6 de Mayo de 2014. La Demandada no ha aportado

pruebas ni documentación ni en su email de contestación ni posteriormente en formato electrónico o por escrito.

En fecha 13 de Mayo de 2014 se solicitó a este Experto su conformidad para ser nombrado como Experto en este expediente aceptando éste el mismo día y manifestando no estar sujeto a incompatibilidad o conflicto de interés alguno.

En fecha 27 de Mayo de 2014 fue notificado a las partes el nombramiento de Experto sin que ninguna de las partes se opusiera al nombramiento.

Por último, en fecha 29 de Enero de 2012 se notificó a este Experto el Expediente correspondiente a fin de emitir la correspondiente Resolución.

4.- Antecedentes de hecho.

Se consideran probados los siguientes hechos:

a) La Demandante es titular del siguiente derecho de propiedad industrial debidamente registrado ante el Organismo correspondiente:

- Marca nacional M30999889 cuyo titular es la Demandante en clase 41 denominada "Autoescuela Freedom".

Consta inscrita en el Registro correspondiente desde el pasado día 11 de Marzo de 2014 habiendo sido solicitada en fecha 21 de Noviembre de 2013 continuando vigente en este momento.

b) La Demandada no consta ser titular de ninguna marca nacional denominada "autoescuelafreedom" o similar.

c) La Demandada es titular del dominio "www.autoescuelafreedom.es" desde el 11 de Marzo de 2014.

d) La Demandante es titular del dominio "www.autoescuelafreedom.com" desde el día 8 de Septiembre de 2000.

e) La Demandante está utilizando efectivamente el dominio "www.autoescuelafreedom.com" para promocionar e informar sobre sus actividades empresariales.

f) La Demandada no está utilizando actualmente el dominio www.autoescuelafreedom.es. Al realizar la búsqueda en internet aparece el mensaje "This site has been temporarily disabled, please try again later" indicando que no existe actualmente contenido público albergado en este dominio. No cumple, por tanto, función alguna en estos momentos.

5.- Alegaciones de las partes.

a) Alegaciones de la Demandante.

En resumen, la Demandante manifiesta en su escrito de demanda que es titular de la marca "Autoescuela freedom" válidamente registrada. Además, el Demandante posee una Autoescuela en Barcelona que opera normalmente bajo la denominación de "Autoescuela Freedom" a través de la que viene operando en el mercado.

Manifiesta asimismo que la Demandada viene utilizando el dominio "autoescuelafreedom.es", dominio que coincide plenamente con la marca registrada y con el dominio utilizado en su operativa diaria por la Demandante "autoescuelafreedom.com".

Además, indica la Demandante que la Demandada carece de intereses legítimos sobre el nombre de dominio y que se trata de un ex-cliente de la autoescuela que, a través del dominio "autoescuelafreedom.es", se dedica a copiar la apariencia de la página web de la Demandante induciendo a confusión al destinatario de la página web sobre el origen de la misma, publicando calumnias y mensajes que atentan contra la reputación empresarial de la Demandante y de su negocio. Refiere asimismo que en la web "autoescuelafreedom.es" se pueden leer mensajes del tipo "ESPECIALISTAS EN TIMOS INTENSIVOS; 99% TIMADOS EN EL PRIMER EXPEDIENTE...SI ES NECESARIO TE ENGAÑAREMOS...RECUERDA ¡QUEREMOS TU DINERO! "

En conclusión, indica la Demandante, que la intención del demandado es utilizar la página web “autoescuelafreedom.es” con la finalidad de perturbar la normal actividad comercial del Demandante mediante calumnias y afirmaciones infundadas que atentan contra la reputación de la empresa y que tienen como objetivo ahuyentar a los futuros clientes.

b) Alegaciones de la Demandada.

La Demandada contestó a la demanda por mail aludiendo a diferentes discrepancias en relación con los servicios prestados por la autoescuela mientras fue cliente de la misma. Asimismo, se expresa en su escrito la existencia de diversos intentos de negociación con la autoescuela que no fueron correspondidos por parte de la Demandante. Se procede asimismo por parte de la Demandada a describir algunas de las actividades desarrolladas en la página web “autoescuelafreedom.es”.

En el escrito de contestación de la Demandada no se realizan alegaciones respecto al fondo del objeto de este procedimiento ni se aporta documentación alguna que permita acreditar la existencia de derechos respecto al dominio “autoescuelafreedom.es” o actividad alguna mercantil en ese dominio.

6.- Análisis y razonamientos.

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 (denominada en la actualidad "ADIGITAL").

a) Cuestiones previas:

Se admite la prueba documental aportada por la parte Demandante y se declara pertinente.

La parte Demandada no ha aportado pruebas que puedan ser objeto de valoración.

No se han recibido aclaraciones ni se han presentado documentos posteriormente a la presentación de la demanda por parte de la Demandante.

Se hace constar a los efectos oportunos que ninguna de las partes ha solicitado la celebración de audiencia.

b) Objeto del procedimiento:

En cuanto al objeto del procedimiento, este experto quiere dejar expresa constancia de que éste se circunscribe exclusivamente al análisis de la procedencia de transferir el dominio "autoescuelafreedom.es" al Demandante de acuerdo a las normas e instrucciones citadas en este escrito sin que este experto sea competente para dilucidar si los servicios ofrecidos por la Demandante o recibidos por la Demandada se ajustan a lo convenido o a las vigentes disposiciones legales.

c) Análisis:

El Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España ".es", establece en su artículo primero que " *se aplicará a todos los conflictos de titularidad que se susciten en*

relación con el registro de nombres de dominio bajo “.es” sin perjuicio de las acciones judiciales que las Partes puedan ejercitar.”

El mismo reglamento, en su artículo segundo, establece que el registro del nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo, entre otros supuestos, cuando concurren los siguientes requisitos:

- "1) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de generar 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 efectos del Reglamento antes indicado se consideran como "**Derechos Previos**":

- "1) Denominaciones o indicaciones de origen, marcas, nombres comerciales o cualquier otro derecho de propiedad industrial protegidos y registrados en España.*
- 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte.*
- 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles."*

El Reglamento antes indicado proporciona asimismo unas pautas para entender que el registro o uso del nombre de dominio ha sido realizado de **mala fe** cuando:

- "1) El demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente a fin de vender, alquilar, o ceder por cualquier título el registro de nombre 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 con el nombre de dominio o;*

- 2) *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 ésta índole o*
- 3) *El demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente a fin de perturbar la actividad comercial de un competidor;*
- 4) *El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de forma 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;*
- 5) *El demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante."*

Conviene, por tanto, analizar la existencia de los elementos antes indicados:

- 1) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de generar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer derechos previos.

Tal como se ha indicado anteriormente, la Demandante ha resultado ser titular de la marca nacional denominada "Autoescuela freedom". Este Experto ha constatado que el registro de dicho derecho marcario se encuentra plenamente vigente a la fecha de emisión de esta Resolución.

A mayor abundamiento, se ha constatado también que la Demandante utiliza en su giro y tráfico habitual la denominación "Autoescuela Freedom" a través de la página web "autoescuelafreedom.com".

El dominio "autoescuelafreedom.es" es, pues, idéntico y colisiona plenamente con derechos marcarios previos cuyo titular es la Demandante. A estos efectos debemos recordar que los derechos marcarios y la operativa de negocio de la Demandante son previos en el tiempo a la solicitud de dominio por parte de la Demandada.

La colisión entre los derechos marcarios de la Demandante y la titularidad del dominio de la Demandada no puede sino resolverse a favor de los derechos marcarios pues la ley 17/2001 de marcas menciona en su artículo 34 los derechos conferidos por la marca siendo éstos los siguientes:

"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."

La confusión que se produce entre el dominio "autoescuelafreedom.es" y la marca "Autoescuela freedom" es más que evidente y no plantea más dudas. Por otra parte, el sufijo ".es" no aporta distinción alguna pues indica únicamente la procedencia del dominio sin que sirva en forma alguna a la identificación o diferenciación del dominio respecto a la marca.

Consecuentemente, la prelación entre marca y dominio debe resolverse indudablemente a favor de la primera.

A los efectos legales oportunos corresponde pues entender que la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido mencionado en el Reglamento antes indicado.

2) El demandando carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

En este procedimiento ha quedado probado que la Demandada no ostenta derecho marcario o de otra naturaleza, por ejemplo, denominación social o actividad alguna que le permita acreditar derecho alguno sobre la denominación "autoescuelafreedom". La Demandada no ha argumentado, y menos probado, que pudiera ostentar derecho alguno sobre dicha denominación "autoescuelafreedom".

Por otra parte, el dominio "autoescuelafreedom.es" se encuentra actualmente en desuso. Por ello, resulta evidente que bajo este dominio no se ejerce actividad empresarial alguna ni parece que se haya desarrollado en el pasado.

Tampoco se ha constatado, como se indicaba anteriormente, que la Demandada ostente denominaciones sociales, nombres comerciales u otros signos que permitan acreditar la existencia de derechos o interés legítimo.

Por tanto, siguiendo los criterios de ICANN, debemos afirmar que no se constata que la Demandada haya hecho nunca uso del dominio objeto de esta resolución ni que haya utilizado dicha denominación en el tráfico mercantil. Consta, en cambio, que la Demandada ha hecho servir este dominio a fin de desprestigiar los servicios prestados por la Autoescuela.

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

Como decíamos anteriormente, el dominio "autoescuelafreedom.es" se encuentra actualmente vacío sin contenido público alguno. No ha sido, por tanto, posible verificar cuál es el contenido de dicha página web. La parte Demandante afirma que en dicha página se realizaban comentarios injuriosos y calumnias que degradaban y perjudicaban el prestigio y buen desarrollo de la autoescuela. Sin perjuicio de ello y de la falta de prueba aportada por parte de la Demandante respecto a la mala fe de la Demandada, el propio demandado en su contestación por mail manifiesta literalmente *"Tiene cara de mala persona y gracias a Ustedes, le pondremos cara en la web .es donde informo*

a todo potencial cliente de esta autoescuela del trato que ofrecen a sus alumnos, a los que timan diciéndoles que no se preocupen si después de 27 prácticas efectuadas, no se podrán examinar en casi dos meses, y que no se preocupen que aprobarán igual...MENTIRA!!!. Informar es una actividad loable que extenderé tb a su domicilio particular sito en.....para que sus vecinos y familiares conozcan a que se dedica este "señor". A través de su propio Facebook, ya tengo una extensa lista de perjudicados por esta autoescuela..."

Del texto antes expresado que, recordemos, es aportado por la propia Demandada se desprende:

- a) Que efectivamente, aunque en este momento se encuentra vacía de contenido, con anterioridad a este momento existía una página web ubicada en el dominio www.autoescuelafreedom.es.
- b) Que en dicha página web se realizaban afirmaciones que han tenido como objeto (i) desacreditar y desprestigiar el negocio de la Demandante y (ii) confundir a los potenciales clientes de la autoescuela de la Demandante.

Como consecuencia de todo ello queda claramente patente que la Demandada no realiza actividad empresarial alguna en el dominio objeto de esta Resolución y que su adquisición de dicho dominio obedece únicamente a la voluntad de desprestigiar el negocio de la Demandante divulgando opiniones peyorativas cuya única finalidad parece ser desacreditar y desprestigiar el negocio de la Demandante. De la lectura de la contestación a la demanda resulta patente que la Demandada está enojada por el servicio recibido por parte de la Demandante. Sin perjuicio de ello y sin entrar en las razones que pudiera tener cualquiera de las partes, pues ello no es el objeto de este procedimiento, este experto entiende que la venganza y el ánimo de perjudicar el negocio de la Demandante es la única razón que ha movido a la Demandada a registrar la página web "autoescuelafreedom.es" y dotarla de contenido peyorativo o que, en cualquier forma, ha venido afectando negativamente al desarrollo del negocio de la Demandante.

No parecen haber más motivos que justifiquen el registro del dominio pues la Demandada no se dedica al negocio de las autoescuelas ni parece querer dedicarse a ello en el futuro.

Se dan, por tanto, en el caso que nos ocupa, las pautas expresadas en el reglamento antes indicado para considerar que el demandado ha actuado de mala fe. En particular, cuando se expresa que:

"3) El demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente a fin de perturbar la actividad comercial de un competidor;

4) El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de forma 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;

5) El demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante."

En opinión de este experto y aunque el demandado no ha actuado con la finalidad de perturbar la actividad de un competidor (al no tratarse la autoescuela de un competidor sino de un cliente) y aunque el demandado no ha actuado con ánimo de lucro, sí se dan claramente las circunstancias para considerar que las actuaciones que han sido realizadas han tenido como fin exclusivo causar un perjuicio al Demandante tal y como indica el anterior punto 5). Se dan, por todo ello, las condiciones para entender que ha mediado mala fe por parte de la Demandada.

7) Decisión:

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento antes indicado, el experto procede en este acto a resolver la demanda presentada teniendo en cuenta los documentos y argumentaciones aportadas por la Demandante y la Demandada. En virtud de lo anterior, y en consideración a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que han sido presentadas, este Experto considera:

Primero.- Que el Nombre de Dominio que consta registrado por la Demandada es idéntico a la marca "autoescuelafreedom" que ostenta la parte Demandante y que ha

sido mencionada a lo largo de este escrito. Ha quedado claramente probado que la Demandante ostenta Derechos Previos sobre la denominación "autoescuelafreedom".

Segundo.- Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos con respecto a la denominación "autoescuelafreedom".

Tercero.- Que la parte Demandada ha registrado el dominio con la única finalidad de perjudicar y entorpecer la actividad de la Demandante actuando, por ello, de mala fe.

Por todo ello, de acuerdo con el art. 2 del Reglamento antes indicado, al concurrir los tres elementos requeridos y en mi condición de Experto, procedo a ESTIMAR íntegramente la demanda presentada por Don #DEMANDANTE# contra Don #DEMANDADO# y ordeno la transferencia del Nombre de Dominio "autoescuelafreedom.es" a la Demandante.

La presente Resolución se emite de acuerdo al plazo reglamentariamente previsto, por triplicado, en Barcelona a 12 de Mayo de 2014.

Experto