

**ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA ECONOMÍA DIGITAL
(ADIGITAL)**

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 de país correspondiente a España (".ES")

Procedimiento Núm: 201405a001.portaldesegundmano.es

Anuntis Segundamano España, S.L. v. Daos Ediciones, S.L.

1. Las Partes

La demandante en el presente procedimiento es la mercantil Anuntis Segundamano España, S.L. con CIF número B-82191354 y domicilio en Pl. Xavier Cugat, nº1, Edificio A, 08174, Sant Cugat del Vallés, Barcelona.

La demandada en el presente procedimiento es la mercantil Daos Ediciones, S.L., con CIF número B-73610768 y domicilio en Calle Camino San Rafael 117, 29006, Málaga.

2. El nombre de dominio y el registrador

El nombre de dominio objeto de controversia es:

- "www.portaldesegundamano.es"

El citado nombre de dominio se registró el día 13 de febrero de 2009.

El nombre de dominio se encuentra gestionado por el Agente Registrador 1&1 Internet, S.L.U.

3. Iter Procedimental

Con fecha 30 de mayo de 2014 tuvo entrada en la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de ADIGITAL, la demanda relativa al nombre de dominio "www.portaldesegundamano.es" instada por Don Xabier Ribas, Ribas y Asociados, en nombre y representación de la demandante, Anuntis Segundamano España, S.L.

A petición de la Secretaría Técnica, el 10 de junio de 2014 la Entidad Pública Empresarial RED.ES procedió al bloqueo del dominio objeto de controversia.

La Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de ADIGITAL trasladó la demanda a la parte demandada el 12 de junio de 2014.

D. Daniel García Nölting, en nombre y representación de la demandada Daos Ediciones, S.L., remitió con fecha 27 de junio de 2014, contestación a la demanda.

La Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de ADIGITAL decidió nombrar como experto a D. Samuel Martínez Rojas y darle traslado del expediente, con fecha de recepción del mismo el día 11 de julio de 2014.

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, desde el 15 de abril de 1978, es titular en exclusiva de distintos registros de marca nacional coincidentes con la denominación "SEGUNDAMANO", así como desde el 18 de octubre de 2004, es titular en exclusiva de distintos registros de marca europea.
- La gran mayoría de las marcas de las que es titular la demandante se solicitaron y están concedidas con anterioridad al registro por parte del demandado del nombre de dominio objeto de controversia.
- La demandada es titular de numerosos nombres de dominio que incorporan la marca SEGUNDAMANO con extensiones como ".com", ".es", ".info", ".com", ".net", ".biz", ".org", ".nom.es", ".org.es".

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante


Según la demandante, posee derechos previos desde el 15 de abril de 1978 en el Registro Español de marcas sobre la marca SEGUNDAMANO: M0875706.

De igual modo, la demandante declara la existencia de los siguientes títulos de Marca Española en su favor:

DENOMINACIÓN	TITULAR	Nº DE EXPEDIENTE	CLASES
SEGUNDAMANO	ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, S.L.	M1123399	16 26/15/25
SEGUNDAMANO	ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, S.L.	M1123400	20 26/15/25
SEGUNDAMANO	ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, S.L.	M1123401	35 26/15/25
SEGUNDAMANO	ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, S.L.	M1123402	38 26/15/25
SEGUNDAMANO	ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, S.L.	M1123403	41 26/15/25

SEGONA MA (SEGUNDAMANO)	ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, S.L.	M1277557	16
EDITORIAL SEGUNDAMANO	ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, S.L.	M1654965	09 02/09/14 26/01/14 27/05/11
EDITORIAL SEGUNDAMANO	ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, S.L.	M1654966	42 02/09/14 26/01/14 27/05/11
TELEBUZÓN SEGUNDAMANO	ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, S.L.	M1741576	16
SEGUNDAMANO	ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, S.L.	M2227633	36
SEGUNDAMANO	ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, S.L.	M2227634	36
SEGUNDAMANO	ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, S.L.	M2371119	09 27/05/02
SEGUNDAMANO	ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, S.L.	M2371120	16 27/05/02
SEGUNDAMANO	ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, S.L.	M2371121	35 27/05/02

Adicionalmente, la demandante declara la existencia de los siguientes títulos de marca comunitaria en su favor, la primera solicitada el 18 de octubre de 2004:

DENOMINACIÓN	TITULAR	Nº DE EXPEDIENTE	CLASES
 anuntis segundamano	ANUNTIS SEGUNDAMANO	004071668	16,38,41

	ESPAÑA, S.L.		
	ANUNTIS SEGUNDAMANO HOLDINGS, S.L. ¹	008966293	35,38,42
	ANUNTIS SEGUNDAMANO, S.L.	010512853	35,38,42
	ANUNTIS SEGUNDAMANO ESPAÑA, S.L.	012601183	35,38,42

El demandante apunta que el demandado ofrece todo tipo de vínculos a productos y servicios a través del portaldesegundamano.es que son ofertados por la demandante y que incluso coinciden con su sector de actividad o pueden tener conexión o asociación con la misma. En este sentido, el demandante considera que el demandado ha tenido una clara intención de aprovechar indebidamente el prestigio de la marca SEGUNDAMANO.

El demandante señala que 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 creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del demandante en cuanto a fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web de Internet o de un producto o servicio que figure en la misma.

Asimismo en su escrito, el demandante indica que el demandado ha registrado y utilizado el nombre de dominio www.portaldesegundamano.es de mala fe.

Por otro lado, el demandante destaca que el término "portal" es genérico y que el vocablo "de" no posee carácter diferenciador.

A partir de las alegaciones anteriormente mencionadas, el demandante solicita la transferencia del nombre de dominio al demandante.

B. Demandado

El demandado en su escrito de contestación alega lo siguiente:

- (i) Que desde 2008 se dedica a la edición de periódicos de anuncios gratis en diferentes puntos de España.
- (ii) Que cuando cierran un contrato de publicidad, su cliente compra un espacio de publicidad en el periódico y en el sitio web www.portaldesegundamano.es.
- (iii) Que las palabras "segunda" y "mano" que incluye en su nombre de dominio describen perfectamente el contenido de cualquier web de anuncios clasificados.

¹ Se ha constatado la validez de la cesión de uso de la marca, a partir de la revisión del contrato de licencia de uso de fecha 19 de octubre de 2010 aportado como **Documento Número 3** al escrito de demanda.

² Según se ha podido comprobar en consulta realizada al buscador online TMview, esta marca ha sido solicitada con fecha 14 de febrero de 2014, no habiendo procedido todavía la OAMI a su registro.

- (iv) Que portal de segunda mano es un portal de "cosas de segunda mano".
- (v) Que existen cientos de web de segunda mano y que su sistema de búsqueda de anuncios es absolutamente diferente del utilizado por el demandante en su propia web. A este respecto, el demandado incide en el hecho de que si idéntico es, que un usuario de Internet pueda poner un anuncio de algo que quiera vender, comprar o alquilar en su portal, sí, son servicios idénticos.
- (vi) Que lo que ofrece su portal es la posibilidad de poner un anuncio en su web sobre algo que el usuario quiera vender, comprar o alquilar. El demandado enfatiza el hecho de que la oferta de productos y servicios coinciden con el sector de actividad del demandante.
- (vii) Que lleva casi 6 años funcionando con el portal, estando su actividad empresarial ligada al mismo. En ningún caso, el propósito del demandado fue "mercadear" con el nombre de dominio.
- (viii) Que la elección del nombre de dominio no se hizo por lo que explica la demandante dado que, desde el punto de vista de diseño, estructura de la web y usabilidad de la misma, su portal y el de la demandante no son en absoluto parecidos.

6. Conclusiones

El Experto resuelve el presente Procedimiento de acuerdo a 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 ADIGITAL.

A la luz de los hechos descritos, y de las pruebas aportadas por el demandante al expediente obrante en el seno del presente procedimiento, el Experto considera que la controversia que aquí se suscita debería solventarse, además, analizando la normativa española que regula el derecho de marcas y el de competencia.

Por último, y de acuerdo a los Reglamentos citados, el demandante debe acreditar, para que su pretensión sea estimada, la existencia de sus derechos previos sobre la denominación objeto de asignación como nombre de dominio y probar que el registro del nombre de dominio objeto de controversia presenta un carácter 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 demandado respecto al nombre de dominio objeto de controversia.
- (iii) El registro y utilización de mala fe del nombre de dominio "www.portaldesegundamano.es" por parte del demandado.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por la normativa vigente para poder decidir respecto al presente caso.

A. Derechos previos de la demandante

Anuntis Segundamano España, S.L. es plena y única titular de las marcas nacionales y europeas señaladas en el apartado 5 de la presente resolución o, en su caso, licenciataria o solicitante de las mismas. La demandante alega que las citadas marcas son notorias y renombradas, en atención a su reputación existente en su sector de actividad.

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 denominación SEGUNDAMANO.

B. Existencia de registro de carácter especulativo o abusivo

La existencia de un registro de esta naturaleza se acreditará basándose en la existencia o no de los siguientes hechos.

(i) Identidad o similitud entre la marca del demandante y el dominio objeto de controversia hasta el punto de causar confusión

La demandante ha presentado pruebas sobre los distintos registros de marcas, de los que es titular, obtenidos en España en la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como en la Oficina de Armonización del Mercado Interior en diversas clases y amparando las actividades mercantiles que desempeña.

Además, como señala la demandante en su escrito, el Experto entiende reconocido el carácter notorio de la marca "SEGUNDAMANO", en tanto en cuanto, ésta es suficientemente conocida dentro del sector en el que desarrolla su actividad.

Si se comparan el nombre de dominio objeto de controversia con la marca "SEGUNDAMANO" de la que es titular la demandante, se puede comprobar que hay una identidad evidente con la misma.

Es también evidente que el nombre de dominio en disputa reproduce las marcas registradas y vigentes sobre las cuales ostenta derechos la demandante y que, dado el alcance y reconocimiento que tienen esas marcas, se crea confusión a los consumidores sobre la procedencia de los servicios comercializados a través de la página web de Internet que ha creado el demandado a través del dominio "www.portaldesegundamano.es"

Es además manifiesto el conocimiento que tenía el demandado de los servicios que presta el demandante puesto que:

- (i) A lo largo de su escrito de contestación a la demanda, el demandado reconoce en diversas ocasiones cierta similitud de su modelo de negocio online de anuncios con el de la parte demandante.
- (ii) El demandado podría haber utilizado cualquier otra denominación para registrar su nombre de dominio y no actuó de ese modo. A estos efectos, el Experto ha podido acreditar que, en su propio portal, el demandado hace referencia a un nombre de dominio portal2mano.com, que no tiene registrado. De igual modo, en la propia apariencia externa (*look and feel*) de la página web de Internet, el demandante intenta evitar de manera indudable la utilización del término SEGUNDAMANO, sin que se pueda deducir que haya adoptado una precaución similar en la utilización en su nombre de dominio.

De todo ello, cabe inferir que el demandado conocía que su actividad era sensiblemente análoga a la de SEGUNDAMANO y ha intentado evitar la utilización de la precitada marca en su portal, excepto en relación con la utilización del nombre de dominio www.portaldesegundamano.es.

Adicionalmente, a la luz de los datos de generación de tráfico aportados por parte de la demandante sobre el sitio web www.segundamano.es, queda suficientemente acreditado para este Experto que el demandado mantenía una firme intención de utilizar el término SEGUNDAMANO en su nombre de dominio, con el claro fin de aumentar el volumen de tráfico de su página web de Internet.

Asimismo, el demandado no procuró en el momento del registro del nombre de dominio la utilización de términos genéricos y separados como "segunda" y "mano", sino que utilizó claramente "SEGUNDAMANO", siendo, a juicio de este Experto, plenamente consciente de que se trataba de una marca registrada notoria y renombrada en el sector en el que ambas empresas desempeñan su actividad económica.

En el mismo sentido de lo anteriormente apuntado, cabe mencionar una resolución dictada en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en un procedimiento de análogo contenido: 'Anuntis Segundamano España S.L. v. I.Y.L.', Caso OMPI No. D2012-0696 (referido al nombre de dominio "segundamanogratias.com").

Por todo ello, este Experto considera que el dominio registrado es similar a la marca notoria "SEGUNDAMANO" y que provoca una confusión evidente y cierta con la misma que se deduce de la cierta intención del demandado de atraer usuarios de Internet a su página web con manifiesto ánimo de lucro.

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

A juicio de este Experto, el demandado no ha acreditado suficientemente ningún tipo de derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio objeto de controversia, dado que, en ningún caso, mantiene ninguna marca registrada de idéntica denominación ni tampoco ha justificado suficientemente la utilización del término "SEGUNDAMANO" frente a cualquier otra denominación.

Por el contrario, queda acreditado que la demandante es titular de diversas marcas que incluyen la denominación "SEGUNDAMANO", en este sentido, habrá que analizar la protección que el registro de dichas marcas confiere a su titular. 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 (el subrayado es de este Experto).
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 (el subrayado es de este Experto).

- 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 (el subrayado es de este Experto).*
 - 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 la utilización de la denominación "SEGUNDAMANO" en el nombre de dominio objeto de controversia infringe los derechos conferidos por la marca registrada con el mismo nombre.

Adicionalmente, 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. 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, 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.

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 "www.portaldesegundamano.es", que coincide sustancialmente con las marcas registradas de las que es titular la demandante, implica un uso de marca no autorizado, ni permitido por la normativa.

Esta protección es especialmente singular en el caso que nos ocupa, puesto que la marca "SEGUNDAMANO" es a todas luces una marca notoria y renombrada dentro

del sector de actividad en el que la demandante y la demandada operan. Además, dicha infracción queda patente por la manifiesta similitud del dominio con la marca "SEGUNDAMANO", hasta el punto de crear confusión con la misma.

El Experto no puede por menos que enfatizar que el mero hecho de haber registrado una marca ajena como parte de un nombre de dominio sin ningún tipo de autorización por parte de su titular, no sólo constituye una flagrante infracción de los derechos marcarios de la demandante, sino que además -al aprovecharse de ella- puede llegar a calificarse como una conducta que resulta objetivamente contraria a cualquier exigencia de la buena fe.

Por otro lado, el artículo 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, (en adelante, "LCD") considera desleal:

"(...) el aprovechamiento indebido en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos (...)."

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 particular que nos ocupa, resulta evidente que el uso de la mención "SEGUNDAMANO" en el dominio registrado da lugar a un aprovechamiento indebido de la notoriedad de dicha marca en el mercado.

Este Experto, a tenor de las circunstancias que se han puesto de manifiesto en este caso, concluye que el demandado no detenta derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio "www.portaldesegundamano.es". A sensu contrario, este Experto interpreta que el demandante dispondría de aquellos títulos jurídicamente exigibles para ser considerado el legítimo titular del precitado nombre de dominio.

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

El último de los elementos que es objeto de análisis por parte de este Experto es la existencia o no de un registro y uso de mala fe por parte del demandado del dominio "www.portaldesegundamano.es".

A juicio de este Experto, resulta evidente que el demandado no ha podido ignorar que "SEGUNDAMANO" es una marca ajena, registrada por una empresa dedicada a la gestión de portales de anuncios clasificados. Asimismo, en opinión de este Experto, la parte demandada ha intentado evitar, de forma intencionada, el uso de dicha denominación en el contenido de su página web de Internet, lo cual viene a denotar el conocimiento que tenía de las marcas de la demandante.

La falta de acreditación por el demandado de su legitimidad en el uso del nombre de dominio objeto de controversia, lleva a descartar por este Experto que el registro del mismo pueda obedecer a otra causa que no sea la de atraer hacia la página web de Internet www.portaldesegundamano.es a usuarios que, de otra forma, podrían llegar a dirigirse a las páginas web de Internet de la demandante.

Este Experto se muestra convencido de que existe un riesgo real de generar confusión entre los usuarios sobre el titular real del nombre de dominio

www.portaldesegundamano.es y de los productos que se puedan ofrecer a través del mismo. Esto es aún más cierto cuando, de manera voluntaria, el demandado no se identifica claramente como su legítimo titular en los textos legales obligatorios que deberían haber sido incorporados en www.portaldesegundamano.es³ de conformidad con la normativa aplicable.

El consiguiente incremento de visitantes a su página, obtenidos mediante el aprovechamiento de las marcas de la demandante en beneficio propio, lleva a concluir a este Experto la existencia de ánimo de lucro y mala fe en la conducta del demandado. La citada actitud denota, por tanto, la mala fe que preside el comportamiento del demandado en relación al dominio desde el momento mismo en el que se registró, dado que, en ninguna otra instancia de su tráfico mercantil habitual, la demandante utiliza la denominación "SEGUNDAMANO".

En definitiva, este Experto concluye que ha quedado acreditada la intención del demandado de registrar y usar de mala fe el nombre de dominio www.portaldesegundamano.es.

7. Decisión

Este Experto considera que el nombre de dominio "www.portaldesegundamano.es" es similar a las marcas de las que es titular la demandante.

De la misma forma, resulta evidente que el actual titular, al contrario que el demandante, carece de cualquier derecho o interés legítimo sobre el dominio "www.portaldesegundamano.es".

Asimismo, resulta evidente que el nombre de dominio "www.portaldesegundamano.es" ha sido registrado y utilizado con la intención de aprovechar la reputación en el mercado de la demandante, con manifiesta mala fe en su conducta.

En definitiva, por la existencia de derechos previos de la demandante sobre la marca "SEGUNDAMANO", estimo la pretensión de la demandante y, de acuerdo a ella, ordeno la transferencia del nombre de dominio www.portaldesegundamano.es a esta última.

La presente Resolución se expide, dentro del plazo habilitado al Experto para dictarla desde su nombramiento, y por triplicado en Madrid en fecha 21 de julio de 2014.

Fdo: Samuel Martínez Rojas

Experto

³ En las fechas anteriores a la que se dicta la presente resolución, el Experto ha podido constatar que la página web de Internet contenida en el nombre de dominio www.portaldesegundamano.es no hacía alusión al titular de la misma.