

**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: 201504a002.mioptico.es**

**Mioptico Group, S.L. v. #DEMANDADA#**

**1. Las Partes**

La parte demandante en el presente procedimiento es la mercantil Mioptico Group, S.L. con CIF número B-87014601 y domicilio en XXXXX.

La parte demandada en el presente procedimiento es #DEMANDADA# y con domicilio en XXXXX.

**2. El nombre de dominio y el registrador**

El nombre de dominio objeto de controversia es:

- "www.mioptico.es"

El citado nombre de dominio se registró el día 24 de agosto de 2012.

El nombre de dominio se encuentra gestionado por el Agente Registrador Soluciones Corporativas IP, S.L.U.

**3. Iter Procedimental**

Con fecha 15 de abril de 2015 tuvo entrada en la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de Asociación Española de la Economía Digital (ADIGITAL) (en adelante, la "Secretaría Técnica"), la demanda relativa al nombre de dominio "www.mioptico.es" instada por #REPRESENTANTEDEMANDANTE#, en nombre y representación de la demandante, Mioptico Group, S.L.

A solicitud de la Secretaría Técnica de 15 de abril de 2015, el 16 de abril de 2015 la Entidad Pública Empresarial RED.ES procedió al bloqueo del nombre de dominio objeto de controversia.

La Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de ADIGITAL trasladó la demanda a la parte demandada el 27 de junio de 2014 mediante correo electrónico.

Transcurridos los veinte (20) días perceptivos para realizar la contestación a la demanda por parte de la demandante y no haberse recibido copia de la misma, la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de ADIGITAL decidió nombrar como experto a #EXPERTO# y darle traslado del expediente, con fecha de recepción del mismo el día 20 de mayo de 2015.

#### 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 desarrolla su actividad bajo la denominación de Mioptico Group, S.L. desde el 8 de mayo de 2014, encontrándose dicha constitución inscrita en el Registro Mercantil de Madrid desde el 16 de mayo de 2014 (páginas 7 a 11 de la documentación del expediente).
- La demandante es titular en exclusiva de distintos registros de marca nacional coincidentes con la denominación "MIOPTICO", marca española número 3.099.631, con fecha de solicitud de 20 de noviembre 2013 adquirido mediante transferencia a su favor número 201401420 en realizada por XXXXX en fecha 9 de junio de 2014 (página 19 de la documentación del expediente - Informe MIOPTICO.ES, elaborado por Tywenn Strategy, S.L. de fecha 8 de mayo de 2014).
- El nombre de dominio "www.mioptico.es" fue registrado en fecha 24 de agosto de 2012, por #DEMANDADA# de acuerdo con la información de registro de dicho dominio (página 14 de la documentación del expediente) sin que se tenga constancia del uso del mismo en ningún momento desde la fecha en que se produjo su registro. En la actualidad, dicho nombre de dominio se encuentra alojado en una página web de Internet que presta el servicio de alojamiento de nombres de dominio denominado "parking de dominios" (página 15 de la documentación del expediente).
- La demandante, tras comprobar que el nombre de dominio "www.mioptico.es" se encontraba registrado con anterioridad, procedió al registro de los nombres de dominios "www.mi-optico.es" y "mi-optico.com" el día 14 de noviembre de 2013.
- El día 8 de mayo del 2014 el agente registrador de los nombres de dominio "www.mi-optico.es" y "mi-optico.com" remitió a petición de la demandante un mensaje de correo electrónico en el que se le indicaba a la demandada que uno de sus clientes (la demandante) que es titular de la marca española "MIOPTICO" estaba interesado en adquirir los dominios "www.mioptico.es" y "www.mioptico.com", se ofrecía una compensación económica de 800 euros por ambos dominios (página 17 de la documentación del expediente).
- No ha quedado acreditado que haya habido respuesta alguna al mensaje de correo electrónico mencionado en el párrafo anterior por parte de #DEMANDADA#, titular -según el registro del nombre de dominio- de la dirección de correo electrónico #CORREODEMANDADA#.

## 5. Alegaciones de las Partes

### A. Demandante

La demandante alega que el nombre de dominio registrado por la demandada es idéntico a la denominación social utilizada por la demandante en el tráfico jurídico habitual tras su constitución e inscripción en el Registro Mercantil de Madrid el día 16 de junio de 2014.

De igual modo, la demandante alega que es titular de la marca española "MIOPTICO" con número 3.099.631, registrada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, tras la transferencia a favor de dicha sociedad el 9 de junio de 2014, siendo la denominación de esta idéntica a la del nombre de dominio, y sin que la titular del nombre de dominio objeto de nuestro análisis haya recibido oposición alguna durante la fase de tramitación de su concesión ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Por otra parte, la demandante alega que debido a que ya se encontraba registrado el nombre de dominio que es objeto de disputa "www.mioptico.es" por parte de la demandada y ante la imposibilidad de contactar con la misma, procedió a registrar con fecha 14 de noviembre de 2013 los nombres de dominio "www.mi-optico.es" y "www.mi-optico.com", manifestando que el nombre de dominio disputado "sería el lógico y natural a registrar a efectos de operativa."

Así mismo, la parte demandante alega que dirigió en varias ocasiones ofertas de adquisición a la demandada tanto del nombre de dominio "www.mioptico.es" como del nombre de dominio "www.mioptico.com" (en fechas 21/11/2013 y 09/12/2013 -por sí misma, exclusivamente en relación con el nombre de dominio "www.mioptico.com"- y el 08/05/2014 -a través de su agente registrador sobre los dominios "www.mioptico.es" y "www.mioptico.com"-), no habiendo recibido respuesta alguna por parte de la demandada al respecto de tales ofertas.

El siguiente aspecto sobre el que versan las alegaciones de la parte demandante pone en valor la ausencia por parte de la demandada de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, por ser Mioptico Group, S.L. la sociedad titular de la denominación social y de los derechos relacionados con la marca española registrada sin que haya recibido en ningún momento oposición alguna a dichas inscripciones y registros, así como la ausencia de explotación del nombre de dominio objeto de disputa por parte de la demandada desde la fecha de su registro.

Por otro lado, la parte demandante alega que la demandada ha venido utilizando el nombre de dominio "www.mioptico.es" de mala fe y con manifiesto abuso de derecho, debido a que el nombre de dominio objeto de disputa "no apunta a ninguna dirección web, ni contiene ningún tipo de información", lo que -a juicio de la demandante- pone de manifiesto la carencia de interés legítimo sobre el mismo.

Alega también la demandante que el registro del nombre de dominio "www.mioptico.es" fue realizado con fines únicamente especulativos ya que el mismo se encuentra actualmente alojado en un "parking de dominios", esto es, en una página web de Internet que presta un servicio de alojamiento básico donde el usuario no tiene posibilidad de gestionar ni administrar contenidos alojados bajo el nombre de dominio que se trate.

Por último, la demandante solicita que se dicte una resolución en la que se condene a la parte demandada a la transmisión del nombre de dominio "www.mioptico.es" a favor de la demandante

## **B. Demandada**

Transcurrido el plazo otorgado por el *Reglamento del procedimiento para la prestación del servicio de resolución extrajudicial de conflictos para nombre de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.ES)* para dar la contestación a la demanda, la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de ADIGITAL no ha recibido alegaciones frente a la demanda presentada en fecha 10 de abril de 2015 por la demandante en relación con el nombre de dominio "www.mioptico.es".

## **6. Conclusiones**

El Experto resuelve el presente Procedimiento de conformidad con el *Reglamento del procedimiento para la prestación del servicio de resolución extrajudicial de conflictos para nombre de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.ES)*, aprobado el 24 de febrero de 2006, y, en lo no previsto en el mismo, 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)*.

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

Por último, y de acuerdo con 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 siguientes tres 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 de la demandada respecto al nombre de dominio objeto de controversia.
- (iii) El registro y utilización de mala fe del nombre de dominio "www.mioptico.es" por parte de la demandada.

Al objeto de poder decidir respecto al presente caso, a continuación se analiza la potencial existencia de derechos previos a favor de la demandante, así como la concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por la normativa vigente.

### **A. Derechos previos de la demandante**

Como ha quedado acreditado y reflejado en los antecedentes de hecho del presente caso, la demandante fue constituida como sociedad de responsabilidad limitada el 8 de mayo de 2014 bajo la denominación social MIOPTICO GROUP, S.L., detentando en la actualidad la titularidad de la marca española "MIOPTICO", que fue transferida a favor de ésta a fecha de 9 de junio de 2014 por medio del Agente nº 0392, XXXXX.

El Experto entiende que no es necesario abundar más en la innegable similitud entre la denominación social de la demandante, así como la de la marca nacional de su titularidad, y el nombre de dominio objeto de la disputa. Por ello, el Experto entiende que el análisis debe

centrarse en si debe considerarse que concurren derechos previos sobre el contenido nombre de dominio por parte de la demandante.

Tras analizar las fechas de solicitud e inscripción tanto del nombre de dominio objeto de la controversia (por parte de la demandada) como de la marca y la denominación social (por parte de la demandante), se observa que dicho nombre de dominio fue registrado por la demandada en una fecha anterior (24 de agosto de 2012) tanto a la fecha de solicitud de la marca (20 de noviembre de 2013) como a la del registro de la denominación social de la demandante (16 de junio de 2014).

Por otro lado, debe igualmente tenerse en cuenta a juicio de este Experto que la demandante en ningún momento ha acreditado que haya empleado en el tráfico mercantil la denominación "MIOPTICO", incluso con anterioridad a la propia constitución de la sociedad Mioptico Group, S.L.

Por lo tanto, este Experto entiende acreditado que no existen derechos previos que sostengan las pretensiones de la demandante, dado que #DEMANDADA# registró el nombre de dominio "www.mioptico.es" con anterioridad, incluso en relación con el primero de los registros efectuados por la demandante.

Debido a lo anterior, y dado que la demandante no ha podido siquiera acreditar que la sociedad Mioptico Group, S.L. ha actuado en algún momento en el tráfico mercantil bajo la denominación MIOPTICO -incluso con anterioridad a la fecha de su constitución-, el Experto debe desestimar el primer motivo por el que se solicita la transmisión forzosa del nombre de dominio

#### **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 el registro de una marca nacional, de la que es titular, obtenido en España en la Oficina Española de Patentes y Marcas, Bajo la cual desempeña sus actividades mercantiles.

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

Así mismo, el Experto entiende que el nombre de dominio en disputa reproduce la marca registrada y vigente sobre la cual detenta derechos la demandante y que ello podría llegar a crear confusión a los consumidores sobre la procedencia de los servicios comercializados a través de la página web de Internet que la demandada podría crear a través del dominio "www.mioptico.es".

No obstante lo anterior, el Reglamento exige que el nombre de dominio de la demandada sea susceptible de generar confusión con un término respecto del cual el demandante tenga derechos previos. Como ha quedado establecido en el apartado A de esta Resolución, la parte demandante no posee derecho previo alguno en relación con el nombre de dominio.

Por todo ello, este Experto considera que el nombre de dominio registrado, aun siendo igual a la marca nacional de la demandante como para generar confusión en el consumidor ante futuras comercializaciones de productos o servicios, se debe tener en cuenta que el juicio de similitud se ha de llevar a cabo en relación con aquellos signos/términos respecto de los cuales la demandante tenga derechos previos, requisito que no concurre en el presente caso. Por ello,

el Experto se ve obligado a desestimar el primero de los motivos en los que la parte demandante fundamenta su pretensión de que le sea transferido el nombre de dominio.

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

De manera lógica, la falta de contestación a la demanda por parte de la demandada impide que este Experto pueda apreciar si a la misma corresponde algún tipo de derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio objeto de controversia, así como que pueda entender suficientemente justificada la utilización del término "MIOPTICO" por parte de ésta frente a cualquier otra denominación. De las consultas a registros oficiales que el Experto ha podido efectuar, no se ha podido constatar que la demandada mantenga ninguna marca o nombre comercial registrado con idéntica o similar denominación.

Por el contrario, queda acreditado que la parte demandante es titular de una marca nacional que incluye la denominación "MIOPTICO". En este sentido, habrá que analizar la protección que el registro de dicha marca 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 utilizar/a 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 /as letras anteriores estaría prohibido (. ..)"*

De lo anterior, por tanto, no se puede desprender que la utilización de la denominación "MIOPTICO" en el nombre de dominio objeto de controversia infrinja o sea susceptible de infringir los derechos conferidos por la marca registrada con el mismo nombre, en la medida en que el artículo requiere que los productos o servicios a cuya comercialización sirve el nombre de dominio sean idénticos o similares a los comercializados por el demandante bajo la marca "MIOPTICO". A este respecto, se debe recordar que no ha resultado demostrado en el presente Procedimiento que la parte demandada utilice el nombre de dominio para comercializar producto o servicio alguno.

Por ello, este Experto entiende que la demandada no se aprovecha ni se ha aprovechado en el pasado en su propio beneficio de la reputación en el mercado del signo distintivo con que la demandante comercializa sus productos o servicios.

Una vez constatado lo anterior, se debe tener en cuenta que la falta de derechos e intereses legítimos deberá ser indiciada por la propia parte demandante, en la medida en que sería desproporcionado exigir a la demandada que pruebe la existencia de sus derechos e intereses sobre el nombre de dominio cuya transferencia forzosa al demandante se solicita. En este sentido, el demandante alega lo siguiente en su escrito de demanda:

- a. Que el dominio en disputa sería el que de manera lógica y normal correspondería al demandante registrar a efectos de operativa.

A este respecto, se debe tener en cuenta que la inexistencia de derechos previos por parte del demandante nos impide apreciar el motivo esgrimido por el demandante para fundar su pretensión. En el tráfico mercantil no es inusual encontrar operadores que cuentan con nombres de dominio y signos distintivos de carácter muy distinto fruto de distintas circunstancias en las que se puede ver un negocio, como puede ser la renovación de la imagen comercial.

- b. Así mismo, el demandante alega que de la falta de oposición a la inscripción de la denominación social de Mioptico Group, S.L. y al registro de la marca nacional "MIOPTICO" se deduce *"/a falta de interés real o legítimo sobre el nombre del dominio por su carencia de desarrollo una vez registrado como dominio el 24 de agosto de 2012"*.

A este respecto, se debe tener en cuenta que la falta de oposición al registro de una marca o a la inscripción de una denominación social no puede suponer en modo alguno la renuncia a los derechos previos puedan corresponder a la parte demandada.

Este Experto, a tenor de las circunstancias que se han puesto de manifiesto en este caso, concluye que la parte demandada detenta derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio "www.mioptico.es".

### **(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.mioptico.es".

La parte demandante sostiene el interés especulativo del registro del nombre de dominio por la demandada en la falta de utilización del mismo con posterioridad a su registro, esto es: el nombre de dominio no sirve para identificar a una página web de Internet que contiene información o contenido alguno, el nombre de dominio no se utiliza para dirigir el tráfico a ningún otra página web de Internet y el uso que la parte demandada realiza del nombre de dominio objeto de disputa está limitado a su alojamiento en una página web de Internet que presta servicio de "parking de dominios".

Así mismo, la demandante apoya el carácter abusivo o especulativo del registro del nombre de dominio en la falta de respuesta de la demandada a las ofertas de adquisición del nombre de dominio objeto de disputa (y de otros) dirigidas por la demandante y que se recogen en los antecedentes de hecho de la presente Resolución.

En otro orden de cosas, este Experto entiende como hecho cierto que la parte demandada en ningún momento se ha dirigido a la demandante con el fin de que ésta adquiriera el nombre de dominio objeto de disputa, hecho que podría llegar a interpretarse como un indicio de que la finalidad del registro del nombre de dominio por la demandada era la de vender, alquilar o ceder el mismo. Sin embargo, la demandada no sólo no ofreció el nombre de dominio, sino que no ofreció respuesta alguna a las proposiciones de adquisición realizadas por parte de la demandante.

Por ello, entiende este Experto que el registro y uso de mala fe por parte de la demandada no pueden predicarse simplemente de una conducta pasiva ante las ofertas de adquisición del nombre de dominio efectuadas por parte de la demandante.

Por otro lado, el registro y uso de un nombre de dominio de mala fe, exigen que la demandada llevara a cabo los mismos con conocimiento de las actividades económicas de la demandante en el momento de llevar a cabo dichas acciones. Sin embargo, no se ha acreditado por parte de la demandante que la demandada tuviera conocimiento de las actividades comerciales del demandante en el momento del registro, el cual resulta ser anterior en el tiempo a la fecha de constitución de la sociedad demandante. De la misma manera, no se ha acreditado que la denominación "MIOPTICO" tuviera carácter notorio y/o renombrado (incluso antes de su registro) en el sector de los productos y servicios de óptica.

Por todo ello, el Experto debe desestimar el tercero de los motivos que la demandante formuló en su demanda, en el entendimiento de que no se ha acreditado que el registro y/o uso del nombre de dominio realizado por parte de la demandada tengan el carácter de abusivo o especulativo.

## **7. Decisión**

Este Experto considera que el nombre de dominio "www.mioptico.es" es idéntico a la marca de la que es titular la parte demandante.

De la misma forma, resulta evidente que la parte demandante, al contrario que la parte demandada, carece de cualquier derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio "www.mioptico.es".

Así mismo, no ha resultado acreditado que el nombre de dominio "www.mioptico.es" haya sido registrado y utilizado por la parte demandada con la intención de aprovechar la reputación en el mercado de la parte demandante, lo cual podría haber constituido una prueba que serviría para caracterizar la mala fe en la conducta de la demandada

En definitiva, por la inexistencia de derechos previos de la parte demandante sobre el



nombre de dominio "www.mioptico.es", este Experto debe desestimar la pretensión de la parte demandante.

La presente Resolución se expide, dentro del plazo habilitado al Experto para dictarla desde su nombramiento, y por triplicado en Madrid el día 3 de junio de 2015.

Fdo: #EXPERTO#

Experto