

En Madrid, a 27 de junio de 2018, Anxo Tato Plaza, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por Bell Sports Inc., frente a Dña. V. M., en relación con el nombre de dominio bellcascoespana.es, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- Mediante escrito fechado a 17 de abril de 2018, la mercantil Bell Sports Inc. (en lo sucesivo, Bell o la demandante, indistintamente), formuló demanda de reclamación de dominio frente a Dña. V. M. (en lo sucesivo, Dña. V. o la demandada, indistintamente), en relación con el nombre de dominio bellcascoespana.es.

2.- En su escrito de demanda, la demandante alega ser una conocida fabricante de cascos para ciclismo, automovilismo y motociclismo. Asimismo, alega ser titular de los siguientes derechos de marca:

- Marca de la Unión Europea número 014920301, mixta, "Bell", solicitada el 17 de diciembre de 2015 y concedida el 12 de julio de 2016 para productos incluidos en la clase 9.

- Marca de la Unión Europea número 014637128, Bell, denominativa, solicitada el 5 de octubre de 2015 y registrada el 1 de febrero de 2016 para productos incluidos en las clases 9 y 25.

- Marca española núm. 0757087, Bell, denominativa, solicitada el 16 de diciembre de 1975, concedida el 22 de junio de 1977 y transferida a Bell Sports Inc el 30 de octubre de 1992 para productos incluidos en la clase 9.

- Marca de la Unión Europea núm. 005306048, “Bell Helmets”, denominativa, solicitada el 11 de septiembre de 2006 y registrada el 6 de septiembre de 2007 para productos incluidos -entre otras- en la clase 9.

Para acreditar el registro de estas marcas, la demandante aporta como documentos 2 a 5 de su escrito de demanda los correspondientes certificados de registro obtenidos de las bases de datos de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual y de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3.- Según la demandante, las marcas “Bell” a las que acabamos de hacer referencia son marcas de elevada reputación y prestigio, como lo demuestran las impresiones de pantalla de varios medios digitales en el sector del motociclismo que se aportan como documento número 6, las impresiones de pantalla de distintas cadenas de distribución que se aportan como documento número 7, y las impresiones con distintos deportistas de elevado renombre usando los cascos de la demandante que se aportan como documento número 8.

4.- Continúa su escrito la demandante alegando que la demandada no tiene ninguna relación con ella, ni tampoco ningún tipo de permiso, licencia o autorización para distribuir productos de la marca Bell en España. Pese a ello, la demandada utiliza el nombre de dominio objeto del presente procedimiento para ofrecer y comercializar cascos supuestamente identificados con la marca de la demandante. Para acreditar este extremo, la demandante aporta al procedimiento una impresión de la página web a la que dirige el dominio cuestionado.

Según la demandante, con este modo de proceder la demandada pretende engañar al consumidor. Ésta es la conclusión que según su parecer se alcanzaría si se atienden las siguientes circunstancias:

- El nombre de dominio cuestionado reproduce íntegramente la marca de la demandante.

- En la página web a la que dirige el dominio cuestionado se vuelve a reproducir la marca de la demandante.

- En dicha página web se venden productos supuestamente falsificados.

- La marca Bell (mixta) figura reproducida de manera absolutamente dominante en la parte superior izquierda de la web, y en las fotografías que ocupan la portada de ésta, tal y como se desprende de las impresiones de pantalla que se aportan como documento número 9.

- En el buscador Google, al introducir los términos de búsqueda “Bell Cascos España”, la primera entrada que aparece es la de la demandada, bajo el título “Bell Helmets España oferta hasta 50%. Envío gratuito”. Para acreditar este extremo se adjunta al escrito de demanda pantallazo de la búsqueda como documento número 11.

5.- Tras describir y narrar todos los hechos anteriores, la demandante continúa su escrito de demanda alegando que el nombre de dominio objeto de controversia es similar a las marcas sobre las que la demandante ostenta derechos exclusivos, generando riesgo de confusión. Para fundar esta afirmación, la demandante se apoya en las siguientes alegaciones:

- Los registros de marca de los que es titular la demandante son de fecha anterior a la solicitud de registro del nombre de dominio objeto del presente procedimiento.

- Entre los términos que constituyen el nombre de dominio del demandado y las marcas de la actora existe una altísima similitud, dado que la inclusión del término “cascoespana” no aporta nada en términos de distintividad, toda vez que la palabra “casco” es descriptiva para los productos para los que las marcas están registradas y el término “España” será percibido como una indicación del territorio al que se circunscribe el dominio.

6.- Alega también la demandante que la demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio objeto del procedimiento, como así se desprende de las siguientes circunstancias:

- La demandada ni tiene licencia ni relación contractual alguna con la sociedad demandante que le permita utilizar las marcas Bell, ni ha recibido tampoco autorización para registrar un nombre de dominio que incorpore las mencionadas marcas.

- La demandada -siempre según la demandante- no utiliza el dominio controvertido para llevar a cabo una oferta leal, sino que, utilizando las marcas de la demandante, ha amparado un negocio contrario a cualquier buena fe y sana competencia. A este respecto, la demandante aporta como documento número 12 de su escrito copia de varios blogs en los que distintos usuarios advierten del carácter fraudulento de la web a la que dirige el dominio, y alertan de la calidad de los productos que se comercializan en la misma.

7.- Para concluir, la demandante alega que el dominio ha sido registrado y es utilizado de mala fe. La demandante basa esta última alegación en los siguientes extremos:

- La demandada conocía la existencia de las marcas Bell, no sólo por el probado éxito de éstas, sino porque Bell le remitió el 25 de enero de 2018 un requerimiento (que se aporta como documento número 13) que no obtuvo respuesta.

- La elección de un nombre de dominio como el controvertido, casi idéntico a las marcas de la demandante, no puede obedecer a simples razones de casualidad.

- El uso que realiza la demandada del nombre de dominio perturba la actividad de la demandante, ya que habrá clientes que quieran adquirir productos de la marca Bell que compren en la web de la demandada pensando que se trata de la web original, lo que causa no sólo un perjuicio económico, sino también de

imagen, ya que los productos de la demandante cuentan con estándares de calidad que no coinciden con los productos ofertados por la demandada.

- La demandada, por último, pretende atraer tráfico web mediante el registro y el uso del nombre de dominio controvertido, obteniendo un beneficio propio aprovechándose indebidamente de las marcas de la demandante y de su reputación.

8.- En atención a todo lo expuesto, la demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio bellcascoespana.es

9.- Trasladada la demanda a la demandada, ésta no ha presentado escrito de contestación dentro del plazo previsto al efecto.

II.- Fundamentos de Derecho.

1.- Como es bien sabido, la finalidad fundamental perseguida por el sistema de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es) consiste en instaurar un sistema ágil y eficaz que permita hacer frente al registro especulativo o abusivo de aquellos nombres de dominio. Así se establece en el apartado cinco de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 34/2002, sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, conforme a la cual, “en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet se establecerán mecanismos apropiados para prevenir el registro abusivo o especulativo de nombres de dominio, el aprovechamiento indebido de términos de significado genérico o topónimos y, en general, para prevenir los conflictos que se puedan derivar de la asignación de nombres de dominio”. Por otra parte, idéntica finalidad u objetivo se reitera en la Disposición Adicional Única de la Orden Ministerial ITC/1542/2005, de 19 de

mayo, por la que se aprueba el Plan Nacional de Nombres de dominio de Internet bajo el Código correspondiente a España, cuyo tenor literal es el siguiente: “Como complemento a este Plan y en los términos que permitan las disposiciones aplicables, la autoridad de asignación establecerá un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio en relación con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles. Este sistema de resolución extrajudicial de conflictos se basará en los siguientes principios: a) Deberá proporcionar una protección eficaz frente al registro de nombres de carácter especulativo o abusivo, en especial cuando el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que exista algún derecho previo de los citados en el párrafo anterior”.

2.- El Plan Nacional de Nombres de dominio de Internet bajo el Código correspondiente a España, por lo demás, no se limita a enumerar los objetivos perseguidos a través del sistema de resolución extrajudicial de conflictos relativos a los nombres de dominio .es. Antes bien, también recoge una definición de lo que ha de entenderse por registro abusivo o especulativo. A estos efectos, la misma Disposición Adicional Única a la que hemos hecho referencia establece lo siguiente: “Se entenderá que existe un registro especulativo o abusivo cuando el titular del dominio haya registrado el mismo careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión y haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe”.

3.- El concepto de registro especulativo o abusivo recogido en el Plan Nacional, por otra parte, ha sido objeto de un amplio desarrollo a través del artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España. Establece aquel precepto que se entenderá que se ha producido un registro de carácter especulativo o abusivo, entre otros casos, cuando concurren los siguientes requisitos: a) 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; b) El demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y c) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

4.- Conforme a lo expuesto, el primer presupuesto que debe analizarse a la hora de determinar si se ha producido un registro de carácter abusivo o especulativo de un nombre de dominio se refiere a la existencia de un riesgo de confusión entre el nombre de dominio objeto de litigio y otros términos sobre los que el demandante ostente derechos previos.

A estos efectos, el Reglamento de procedimiento para la resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España establece con claridad y precisión lo que ha de entenderse por derechos previos. Así, el artículo 2 del Reglamento engloba dentro del concepto de “derechos previos” los siguientes: “1) 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; 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”.

En el caso que nos ocupa, debe afirmarse sin duda el concurso de este primer presupuesto para la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo.

En efecto, la demandante ha acreditado de forma suficiente –a través de los documentos 2 a 5 aportados con su demanda- el registro de las siguientes marcas:

- Marca de la Unión Europea número 014920301, mixta, “Bell”, solicitada el 17 de diciembre de 2015 y concedida el 12 de julio de 2016 para productos incluidos en la clase 9.

- Marca de la Unión Europea número 014637128, Bell, denominativa, solicitada el 5 de octubre de 2015 y registrada el 1 de febrero de 2016 para productos incluidos en las clases 9 y 25.

- Marca española núm. 0757087, Bell, denominativa, solicitada el 16 de diciembre de 1975, concedida el 22 de junio de 1977 y transferida a Bell Sports Inc el 30 de octubre de 1992 para productos incluidos en la clase 9.

- Marca de la Unión Europea núm. 005306048, “Bell Helmets”, denominativa, solicitada el 11 de septiembre de 2006 y registrada el 6 de septiembre de 2007 para productos incluidos -entre otras- en la clase 9.

Por otra parte, todas estas marcas cuentan con una fecha de prioridad anterior a la del nombre de dominio objeto de la presente controversia. Según se ha acreditado a través de la información de dominio extraída de nic.es y aportada como documento número 1 del escrito de demanda, el dominio bellcascosespana.es fue dado de alta el 19 de agosto de 2016.

Por último resulta evidente que entre las marcas de las que es titular la demandante y el nombre de dominio objeto del presente procedimiento existe una similitud rayana en la identidad. En efecto, el nombre de dominio reproduce íntegramente las marcas prioritarias titularidad de la demandante, y añade a éstas otros dos términos que carecen de cualquier carácter distintivo. En efecto, el término “cascos” posee un claro carácter genérico, toda vez que designa los productos que se comercializan en la web a la que dirige el nombre de dominio. Y el término “espana” posee un innegable carácter descriptivo, al aludir al mercado geográfico al que se dirigen aquellos productos. Por consiguiente, ninguno de los dos términos es apto para destruir el riesgo de confusión que se

genera por la utilización, en el nombre de dominio objeto de controversia, de la denominación que integra las marcas prioritarias de la demandante.

5.- Por lo demás, sólo cabrá afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo si el demandado carece de cualquier derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio objeto de controversia.

Este segundo presupuesto o requisito concurre también en el caso que nos ocupa. Así lo ponen de manifiesto las siguientes circunstancias.

En primer lugar, la demandante ha alegado –sin que sus afirmaciones hayan sido contradichas a este respecto- que el demandado no tiene ni licencia ni relación contractual alguna con la demandante, titular de las marcas Bell.

En segundo lugar, la demandada no contestó al requerimiento que en su momento le efectuó la demandante, aportado como documento número 13 del escrito de demanda. Cabe suponer que si el registro -por parte de la demandada- del nombre de dominio objeto de controversia se apoyase en algún tipo de derecho o interés legítimo, la demandada habría respondido al citado requerimiento invocándolos.

Por último, la demandada tampoco ha contestado a la demanda en el plazo asignado al efecto. A estos efectos, debe tenerse presente que, en otras resoluciones previas dictadas por expertos designados por la Asociación para la autorregulación de la comunicación comercial, la ausencia de contestación a la demanda por parte del titular del nombre de dominio fue considerada un indicio de la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo. Encontramos esta doctrina, entre otras, en las siguientes resoluciones: www.cochesdeocasion.es (Experto D. Carlos Lema Devesa); www.ociomovil.es (Experto D. Manuel José Botana Agra); www.open-bank.es (Experto D. Alberto Bercovitz); www.betis.es y www.patagon.es (Experto D. Ángel García Vidal); www.isotron.es (Experto D. José Massaguer Fuentes); www.media-markt.es y www.bbvablue.es (Experto D. Anxo Tato Plaza); www.desalas.es y www.hyperion.es (Experto D. Eduardo Galán Corona); www.elconfidencia.es (Experto D. Rafael Gimeno-Bayón Cobos); www.spannabis.es y

www.expocannabis.es (Experto D. Julio González Soria); y www.rubifen.es (Experto D. Carlos Fernández Nóvoa).

Dentro de estas resoluciones, resulta muy significativa y elocuente la dictada por el experto D. Angel GARCÍA VIDAL en relación con el nombre de dominio betis.es. Se afirma en ella lo siguiente: “la Demandada no ha contestado en plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificado en tiempo y forma. Esto supone un reconocimiento implícito por su parte de que no posee derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio <betis.es>. Porque si la Demandada tuviera algún derecho o interés legítimo sobre dicho nombre de dominio podría haber contestado para defenderlos en este procedimiento”.

También puede citarse, a estos efectos, la resolución dictada por el experto D. José MASSAGUER FUENTES en relación con el dominio isotron.es, en la que podemos encontrar la siguiente doctrina: “Del modo en que establece el artículo 496.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y han señalado los tribunales [SSAP Las Palmas 30 octubre 2002 (JUR 2003\8580) y SAP Madrid 20 de octubre de 2004 (JUR 2004\317219)], la falta de contestación a la demanda no implica un allanamiento o renuncia a la oposición ni la admisión de los hechos constitutivos de la pretensión. Ahora bien, al no haber contestado, el demandado ha perdido la posibilidad de alegar y probar hechos que eventualmente pudieran acreditar que ostenta algún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio controvertido. De ahí que, como exige el Reglamento (vid. art. 16 e) en relación el art. 21 del Reglamento), el Experto sólo pueda y además únicamente deba atender a las declaraciones y documentos presentados en la demanda para resolver la cuestión debatida. Y, bajo este aspecto, no parece dudoso que exigir a la demandante una prueba plena de que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido sería tanto como imponerle la prueba de un hecho negativo que, como toda prueba negativa, es prácticamente imposible de aportar. Por otra parte, y como ha señalado la jurisprudencia y recoge el apartado 6 del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la distribución de la carga de la prueba no se rige por reglas que respondan a principios inflexibles, sino que sobre el particular ha de resolverse en cada caso según la naturaleza de los hechos afirmados o negados

y la disponibilidad o facilidad para probar que tenga cada parte [por ejemplo, SSTS 16- 10-02 (RJ 2002\8897) y 12-11-02 (RJ 2002\9754)]. Siendo esto así, y habida cuenta no sólo de que el demandado no ha contestado a la demanda, sino también, y en primer término, de que la circunstancia de que el nombre de dominio controvertido estuviera vacante o libre no es razón suficiente para entender que el demandado tiene un interés legítimo en su registro [por todas, las resoluciones OMPI D2006-0374 “Sindic de Greuges de Catalunya v. L.T.” (14 de junio de 2006) y D2005-0497 Sindic de Greuges de Catalunya v. L.T.” (18 de julio de 2005)], ha de concluirse que, en el procedimiento, no consta ningún indicio que permita afirmar que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio objeto del presente procedimiento”.

En definitiva, la ausencia de relación contractual alguna de la demandada con la demandante, la ausencia de respuesta al requerimiento efectuado por esta última, y la ausencia de contestación a la demanda por parte de la demandada, constituyen circunstancias que, valoradas todas ellas en su conjunto, permiten afirmar la ausencia de derechos o intereses legítimos de la demandada sobre la denominación “Bell”.

Cabe concluir, entonces, que también concurre en el caso que nos ocupa el segundo presupuesto necesario para afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo.

6.- Finalmente, también puede afirmarse en el presente caso que el nombre de dominio ha sido registrado y es utilizado de mala fe.

Así, en lo que respecta al registro del nombre de dominio, debe hacerse constar que la denominación “Bell” es claramente una denominación de fantasía. A su vez, las pruebas aportadas por la demandante permiten afirmar que aquella marca goza de una cierta notoriedad y prestigio. Así se desprende de los reportajes que sobre los productos que se diferencian con la marca se han aportado como documento número 6, de la presencia de estos productos en importantes cadenas de distribución (documento número 7), o de la utilización

de los cascos de la citada marca por deportistas con un grado de conocimiento y reconocimiento mundiales (documento 8).

Por consiguiente, no parece probable que el registro de un nombre de dominio que integra la denominación “Bell”, y simplemente le añade los términos genéricos y descriptivos “cascos” y “espana”, pudiese obedecer a la mera casualidad o coincidencia.

Por otro lado, y en lo que respecta al uso que se está realizando del nombre de dominio, las distintas pruebas documentales aportadas por la demandante, y que ya han sido enumeradas en los antecedentes de la presente resolución, permiten considerar acreditadas las siguientes circunstancias:

- El dominio dirige a una página web en la que se comercializan cascos con la denominación “Bell” (documento número 9)

- La web a la que dirige el dominio en conflicto presenta una apariencia general muy similar a la web de la demandante (documentos números 9 y 10).

- En la parte superior izquierda de la web de la demandada a la que dirige el dominio controvertido se inserta de manera muy destacada la marca mixta “Bell” (documento número 9).

- Dicha marca aparece también claramente reproducida en los distintos cascos cuya venta se ofrece en la web de la demandada (documento número 9).

- Los blogs de distintos usuarios alertando sobre el carácter fraudulento de los cascos que se comercializan en la web a la que dirige el dominio controvertido (documento número 12) arrojan una duda razonable sobre la autenticidad de los mismos.

Todas estas circunstancias, a juicio de este experto, permiten afirmar que el nombre de dominio bellcascosespana.es no sólo ha sido registrado de mala fe, sino que también es utilizado de la misma forma.

En efecto, establece el artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España que puede afirmarse la mala fe en el uso del

nombre de dominio cuando concurren –entre otras- las siguientes circunstancias: “Cuando el demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor”; o “cuando 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”.

Éste es precisamente el caso que nos ocupa. Las circunstancias antes enunciadas, en efecto, permiten afirmar que en el caso que nos ocupa se pretende aprovechar el riesgo de confusión que se genera para atraer hacia la web y los productos de la demandada a aquellos consumidores que potencialmente pudieran estar interesados en los productos de la demandante. Y, con esta actuación, se perjudican de manera clara los intereses económicos de la demandante, al tiempo que -como prueban las alertas de consumidores aportadas como documento número 13- podrían dañarse también la imagen y reputación de sus productos, con la consiguiente perturbación de su actividad comercial.

7.- Puesto que en el presente supuesto concurren todos los requisitos exigidos por el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España para poder afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo, procede estimar la demanda planteada y acceder a la petición de transferencia del nombre de dominio objeto de controversia planteada por la parte demandante.

Por las razones expuestas,

RESUELVO:

1.- Estimar la demanda formulada por Bell Sports Inc., frente a Dña. V. M., en relación con el nombre de dominio bellcascoespana.es

2.- Ordenar la transferencia del nombre de dominio bellcascoespana.es a la demandante, Bell Sports Inc

En Madrid, a 27 de junio de 2018

Anxo Tato Plaza