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

**Secretaría Técnica Nombres de Dominio**

Procedimiento número: 202001a001.sodicam.es
Demandante: Sodicam España S.A.
Dirección: Av/ Europa 1 Alcobendas 28108 Madrid España; alberto.herrero-yague@renauult.es
Representante: Carlos Albaladejo Pomares
Dirección: Ogilvy Calle Rio Rosas 26 28003 Madrid España; carlos.albaladejo@ogilvy.es,
Demandado: B.N.
Dirección: songjiangqu caohejingkaifaqu518hao34zhuang702shi Shanghai 200333 China; sodicam@hxmail.com
Representante Sr./Sra.:
Dirección:
Agente Registrador del Demandado: NETIM 264 Av Arthur Notebart 59160 Lille Francia; support@netim.eu

**RESOLUCIÓN DEL EXPERTO DESIGNADO**

Barcelona, 20 de febrero de 2020

## 1. Partes en el procedimiento

La Demandante es la mercantil SODICAM ESPAÑA, S.A., con NIF A79249470 y domicilio en Av/ Europa, 1, Bloque A, 28108 – Alcobendas, Madrid, ESPAÑA.

El Demandado es la persona física B.N., con domicilio en songjiangqu caohejingkaifaqu518hao34zhuang702shi Shanghai, CHINA.

## 2. Nombre de Dominio y Registrador

El nombre de dominio es **sodicam.es**, en adelante, el "NOMBRE DE DOMINIO". Y el Agente Registrador del NOMBRE DE DOMINIO es NETIM, con domicilio en 264 Av Arthurt Notebart, 59160 Lille, FRANCIA.

## 3. *Iter* procedimental

El 8 de enero de 2020 tuvo entrada en la Secretaría Técnica Nombres de Dominio de ADIGITAL (en adelante, la "Secretaría Técnica"), la Demanda relativa al NOMBRE DE DOMINIO, instada por D. J.C.A.P., en nombre y representación de la Demandante.

El mismo día 8 de enero de 2020, la Secretaría Técnica solicitó a la Entidad Pública Empresarial RED.ES el bloqueo del NOMBRE DE DOMINIO; bloqueo al que RED.ES procedió el siguiente día 9 de enero de 2020.

La Secretaría Técnica notificó la Demanda al Demandado el mismo día 9 de enero de 2020 mediante correo electrónico.

Transcurrido el plazo de veinte (20) días sin que por el Demandado se procediera a contestar la Demanda, la Secretaría Técnica decidió nombrar Experto al abajo firmante, encargo que acepté tras el oportuno examen de imparcialidad e independencia, y por el cual la Secretaria Técnica acordó darme traslado del presente expediente, tras las oportunas notificaciones de mi nombramiento.

El pasado 10 de febrero de 2020, este Experto recibió traslado del presente expediente para su resolución.

## 4. Antecedentes de hecho

La razón o denominación social de la Demandante es "SODICAM ESPAÑA, S.A.", según TARJETA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL aportada por la misma junto con su Demanda (pág. 008 del expediente).

La renovación del registro del NOMBRE DE DOMINIO, sodicam.es, fue realizada por cuenta de la Demandante en octubre de 2018. Al respecto, la Demandante, junto a su Demanda, aporta factura acreditativa de dicho extremo (pág. 007 del expediente).

El NOMBRE DE DOMINIO coincide con la denominación social de la DEMANDANTE.

En cuanto a las alegaciones de las Partes, la Demandante, en síntesis, considera que el NOMBRE DE DOMINIO está siendo utilizado con carácter especulativo o abusivo:

- El NOMBRE DE DOMINIO es idéntico o similar a la denominación social de la Demandante.

- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el NOMBRE DE DOMINIO.

- El NOMBRE DE DOMINIO se está utilizando de mala fe.

En relación al Demandado, debe señalarse que el mismo se halla en rebeldía, pues no ha presentado Escrito de Contestación a la Demanda en el plazo establecido para ello.

## 5. Razonamientos jurídicos

Según dispone el artículo 21.a) del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (en adelante, el "Reglamento") el *Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes*.

Así pues, de acuerdo con el artículo 13.vii) del Reglamento, corresponde a la Demandante probar los siguientes extremos:

a) Los motivos por los que le NOMBRE DE DOMINIO es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con la razón o denominación social de la Demandante.

b) Los motivos por los que debe considerarse que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el NOMBRE DE DOMINIO.

c) Los motivos por los que debe considerarse que el NOMBRE DE DOMINIO está siendo utilizado de mala fe.

**a) Motivos por los que le NOMBRE DE DOMINIO es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con la razón o denominación social de la Demandante.**

Baste con decir que el riesgo de confusión entre el NOMBRE DE DOMINIO, sodicam.es, y la razón o denominación social de la Demandante es clara: el NOMBRE DE DOMINIO consiste en uno de los dos (2) términos que conforman la denominación social de la Demandante, "SODICAM ESPAÑA, S.A.", (con la única diferencia del ccTLD ".es"); para más señas, se trata del término que en realidad distingue a la Demandante, pues si bien es cierto que la inclusión de topónimos dentro de la denominación social de empresas es una práctica que ha decaído con los años, no es menos cierto que todavía un gran número de personas jurídicas incluyen "ESPAÑA" dentro de su razón social.

A lo anterior, debe añadirse que la referida denominación social, "SODICAM ESPAÑA, S.A.", (a falta de más pruebas), viene siendo la denominación social de la Demandante por lo menos desde el 18 de septiembre de 2017, fecha en que fue firmada electrónicamente la TARJETA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL obrante en la página 008 del expediente.

Así pues, resulta innegable la existencia de Derechos Previos según los define el artículo 2 del Reglamento.

**b) Motivos por los que debe considerarse que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el NOMBRE DE DOMINIO.**

La falta de presentación del Escrito de Contestación a la Demanda impide a este Experto valorar los derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el NOMBRE DE DOMINIO; máxime si se tiene en cuenta el artículo 16.e) del Reglamento, que dispone: *En caso de que le Demandado no presente escrito de contestación, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda*.

Asimismo, cabe traer a colación el hecho de que la renovación del registro del NOMBRE DE DOMINIO fue realizada por cuenta de la Demandante en octubre de 2018. En este sentido, y dado que el Reglamento no especifica qué debe entenderse por *derechos o intereses legítimos*, resulta oportuno referirse a las previsiones de la Política de Resolución de Disputas de Nombres de Dominio Uniformes, de la "Internet Corporation for Assigned Names and Numbers" (ICANN), sobre derechos o intereses legítimos:

*(i) antes de cualquier notificación sobre la disputa, el Demandado ha usado el nombre de dominio o ha realizado preparativos demostrables para usar el nombre de dominio o un nombre correspondiente al nombre de dominio, en relación con una oferta de bienes o servicios de buena fe; o*

*(ii) el Demandado (como particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, incluso si no ha adquirido derechos de marca de productos o marca de servicios; o*

*(iii) está haciendo un uso legítimo, no comercial o justo del nombre de dominio, sin intención de obtener ganancias comerciales para desviar engañosamente a los consumidores o empañar la marca de producto o la marca de servicios en cuestión.*

Teniendo en cuenta que de la documentación aportada junto con la Demanda y de la rebeldía del Demandado, puede deducirse cualquier cosa, menos que la conducta del mismo se corresponde con alguna de las previsiones anteriores, este Experto no puede más que aseverar la carencia por el Demandado de intereses o derechos legítimos sobre el NOMBRE DE DOMINIO.

**c) Motivos por los que debe considerarse que el NOMBRE DE DOMINIO está siendo utilizado de mala fe.**

Aduce la Demandante que mediante el NOMBRE DE DOMINIO "se ha colocado un supuesto e-commerce de ropa con algunos artículos y unas referencias extrañas. Nos hemos tratado de dar de alta en la página abriendo una cuenta y no hay ninguna comunicación de respuesta, por lo que no hay justificación del alta, ni doble opt-in, ni verificación de los datos de contacto, ni mucho menos cumplimiento con la actual ley de protección de datos RGPD".

A lo anterior añade la Demandante:

"3.- Tampoco aparece en ninguna parte de la web datos fiscales o nombre de la empresa o propietario que está detrás de esta página de e-commerce y a la que poder hacer una reclamación o pregunta.

4.- Se ha realizada una consulta a través de una sección habilitada para dudas y no se obtiene ninguna respuesta.

5.- No existe ninguna política de privacidad en la web".

Al respecto debe señalarse, de acuerdo con el artículo 21.a) del Reglamento, que la Demandante no ha aportado documento alguno que acredite suficientemente las referidas afirmaciones. En cualquier caso, la rebeldía del Demandado constituye fundamento suficiente para considerar como acreditada la mala fe del mismo en el uso del NOMBRE DE DOMINIO.

Sin perjuicio de lo anterior, de la información obrante en el conjunto del expediente y en especial, mediante los documentos que obran en las páginas 006 y 007 del mismo, resulta claro que el Demandado, al usar el Nombre de Dominio, ha incurrido en *actos similares* a los consistentes en que *el Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derecho Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio*.

En este sentido, debe citarse la jurisprudencia existente en materia de marcas, jurisprudencia que resulta de aplicación, por analogía, a los Derechos Previos de la Demandante en el presente caso, dada la descripción que de los mismos realiza el Reglamento y teniendo en cuenta el contenido de la Disposición adicional decimosexta de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, así como la Disposición adicional sexta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Al respecto, la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 12 de noviembre de 2002, "Arsenal Football Club contra M.R.", establece:

> "*Se desprende de estas consideraciones que el derecho exclusivo previsto en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva se concedió para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de la marca, es decir para garantizar que la marca pueda cumplir las funciones que le son propias. En consecuencia, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca (…)*".

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

**DECIDO**

ESTIMAR la Demanda y DECLARAR que:

1. el NOMBRE DE DOMINIO, sodicam.es, es similar hasta el punto de crear confusión con la denominación social de la Demandante, “SODICAM ESPAÑA, S.A.”;

2. el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación al NOMBRE DE DOMINIO; y que

3. el NOMBRE DE DOMINIO ha sido utilizado de mala fe.

ORDENO LA TRANSIMISIÓN DEL NOMBRE DE DOMINIO, sodicam.es, a la Demandante.

Carlos Hurtado Noguer
Experto designado