

Resolución de conflicto sobre dominio “.es” PATAGON EURO, S.L. vs. D. T.P.G., (wwwpatagon.es)

Ángel García Vidal, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por la sociedad mercantil PATAGON EURO, S.L. contra D. T.P.G., en relación con el nombre de dominio <wwwpatagon.es>, dicta, a 7 de junio de 2006, la siguiente

RESOLUCIÓN

I. ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Mediante escrito fechado en Madrid, a 7 de abril de 2006, la sociedad mercantil “Patagon Euro, S.L.” entabla una demanda contra el Sr. D. T.P.G., titular del nombre de dominio <wwwpatagon.es>. Dicha demanda se presenta en el marco del *Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”)*, aprobado mediante Instrucción del Director General de Red.es con fecha 7 de noviembre de 2005 (en adelante el Reglamento), y en el marco de las *Normas de Procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”)* elaboradas por Autocontrol.

2.- Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandante son las siguientes:

a) El nombre de dominio <wwwpatagon.es> es idéntico a las marcas “Patagon” de la Demandante, marcas registradas en España, la Unión Europea y en otros Estados, lo cual, dada la notoriedad en el mercado español de la marca “Patagon” induce a confusión en el consumidor y supone

un aprovechamiento indebido del prestigio ajeno.

b) El Demandado no tiene ningún derecho ni interés legítimo respecto del nombre de dominio en conflicto, pues dada la notoriedad y renombre de la marca “Patagon” no es creíble que el registro del nombre de dominio <wwwpatagon.es> se haya producido de manera casual. Además, alega la Demandante que no ha autorizado al Demandado a usar sus marcas y que el Demandado ha efectuado varios registros de nombres de dominio bajo “.es” coincidentes con varias marcas españolas sobre las que no tiene derecho legítimo alguno. Asimismo, invoca la Demandante el hecho de que el nombre de dominio <wwwpatagon.es> dirige al consumidor a una página web en la que se ofertan productos y servicios de otras entidades financieras, lo que supone un perjuicio para la Demandante y una confusión para los consumidores. Finalmente, entiende la Demandante que se encuentra bajo la amenaza de que la intención última del Demandado sea la venta posterior del nombre de dominio, sin descartar incluso su puesta a disposición de terceros, incluso para efectuar un fraude de *phishing*.

c) El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe, porque se ha registrado con el fin de perturbar la actividad de la Demandante. Considera la demanda: i) que el haber registrado el nombre de dominio sin contar con la autorización del titular de la

RESOLUCIÓN DE CONFLICTO SOBRE DOMINIOS. “ES”

marca “Patagon” es un acto de mala fe; ii) que el nombre de dominio choca con el derecho de exclusiva de la Demandante, derecho que se extiende más allá del principio de especialidad, por ser la marca “Patagon” notoria en España; y iii) que la mala fe se aprecia igualmente si se tiene en cuenta que al haber registrado otros nombres de dominio

Por todas las razones expuestas, la Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio <wwwpatagon.es>.

3.- Traslada la demanda al Demandado, éste no la contesta en el plazo oportuno, y tampoco lo hace con posterioridad.

4.- Los siguientes hechos se tienen por debidamente acreditados:

a) La Demandante es titular registral de las siguientes marcas españolas registradas en la OEPM: marca núm. 2.297.963, PATAGON (denominativa) para la clase 16 del Nomenclátor; marca núm. 2.297.964, PATAGON (denominativa) para la clase 35; marca núm. 2.297.965, PATAGON (denominativa), para la clase 36; marca núm. 2.297.966, PATAGON (denominativa), para la clase 38; marca núm. 2.297.967, PATAGON (denominativa) para la clase 42; marca núm. 2.404.529, PATAGON (mixta) para la clase 16; marca núm. 2.404.530, PATAGON (mixta), para la clase 35; marca núm. 2.404.531, PATAGON (mixta) para la clase 36; marca núm. 2.404.532, PATAGON (mixta), para la clase 38; y marca núm. 2.404. 533, PATAGON (mixta) par la clase 42.

b) La Demandante también ha probado la titularidad de varias marcas comunitarias: marca núm. 2.239.259, PATAGON (mixta), para las clases 16, 35, 36, 38 y 42; marca núm. 1.482.819, PATAGON.COM (mixta) para las clases 35, 36 y 38; y marca núm. 1.651.421, PATAGON.COM, para las clases 35, 36, 38 y 42).

c) El Demandado, además de ser titular del nombre de dominio en conflicto, es titular de los nombres de dominio

<wwwbancopopular.es>, <wwwbanesto.es>, <wwwbancaja.es>, <wwwbancopastor.es> y <wwwbancozaragozano.es>.

d) Bajo el dominio <wwwpatagon.es> se ofrecen una serie de enlaces a sitios relacionados con los temas “ahorro”, “depósitos” e “hipotecas”. Se trata de hipervínculos a sitios web que se ofrecen como consecuencia del hecho de que el Demandado ha contratado con otra compañía el “Parking” de su dominio, y la posibilidad de ofrecer bajo dicho dominio publicidad procedente de terceros.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Consideraciones previas: La Demanda en un procedimiento como el presente, de resolución extrajudicial de un conflicto sobre un nombre de dominio “.es”, prosperará cuando el nombre de dominio en conflicto haya sido registrado de forma especulativa o abusiva. Según el artículo 2 del Reglamento, existe un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo cuando concurren los siguientes requisitos: 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer derechos previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe. Procede a continuación analizar si se cumplen todos estos requisitos.

2.-Derechos previos: De conformidad con la Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), “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

RESOLUCIÓN DE CONFLICTO SOBRE DOMINIOS. “ES”

Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”. Y según el artículo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento se entenderá por “Derechos previos”: “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 deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.

En el presente procedimiento, la Demandante ha probado ser titular de varias marcas españolas y comunitarias compuestas por el signo “PATAGON”, y a las que ya se ha hecho referencia en al apartado de hechos probados.

Existiendo por tanto derechos previos en el sentido del Reglamento, habrá que analizar si se cumplen los demás requisitos para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, y por lo tanto, para que prospere la Demanda.

3- Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión: Para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, el artículo 2 del Reglamento exige, en primer lugar, que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos previos”.

Debido a los condicionamientos técnicos de los nombres de dominio, la comparación entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel. Asimismo, deben obviarse los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que en los nombres de dominio es imposible la existencia de estos elementos. Y tampoco es importante que el nombre de dominio reproduzca en minúsculas, una marca en la que figuran letras mayúsculas.

Con estos presupuestos, este Experto considera que existe similitud entre el término “Patagon” (sobre el que la Demandante tiene derechos previos) y el nombre de dominio <wwwpatagon.es>. La adición de las iniciales “www” (abreviaturas de una de las aplicación de Internet: la *World Wide Web*) no excluye dicha similitud, porque el término PATAGON, sobre el que existen derechos de marca, se reproduce íntegramente en el nombre de dominio. Es más, la inclusión de las iniciales “www” aumenta el riesgo de confusión entre el elemento denominativo de las marcas de la actora y el nombre de dominio en conflicto, toda vez que sugiere que el dominio <wwwpatagon.es> pertenece al titular de la marca “Patagon”, que habría registrado un nombre de dominio para operar en la *World Wide Web*. Por lo demás, y a mayor abundamiento, cabe recordar que en casos como éste, en los que el nombre de dominio coincide con la marca del Demandante, con la mera adición del prefijo “www”, los Grupos de expertos que aplican la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de nombres de dominio de la ICANN (en la que se inspira claramente el Reglamento que regula el presente procedimiento) vienen considerando, de forma reiterada, que existe similitud entre la marca y el nombre de dominio hasta el punto de crear confusión.

De conformidad con lo anterior, este Experto considera cumplido el primer requisito fijado en el artículo 2 del Reglamento para que exista un Registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo.

4.- Ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado: La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro del nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto de dicho nombre de dominio. Con relación a esta cuestión, debe recordarse que el art. 13 b) vii) del Reglamento dispone que en la Demanda se incluirá una argumentación “de los motivos por los que el Registro de Nombre de Dominio es de Carácter Especulativo o Abusivo, aportando en su caso, cualquier tipo de prueba que permita acreditar dicho Registro de Nombre de Dominio de

RESOLUCIÓN DE CONFLICTO SOBRE DOMINIOS. “ES”

Carácter Especulativo o Abusivo”. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado), lo cual, como toda prueba negativa es prácticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como *probatio diabolica*. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos.

Así las cosas, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, le corresponde a éste, en la contestación a la demanda, probar la tenencia de derechos o intereses legítimos. De hecho, el artículo 16 del Reglamento dispone en su apartado b v) que la contestación deberá incluir “cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestación, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandantes”.

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una resolución favorable a los Demandantes. Y esta interpretación debe ser rechazada por absurda.

Según la Demandante, el Demandado no tiene ningún derecho ni interés legítimo respecto del nombre de dominio en conflicto, pues dada la notoriedad y renombre de la marca “Patagon” no es creíble que su registro se haya producido de manera casual. Además, alega la Demandante que el Demandado carece de toda autorización por parte de la Demandante para el uso de sus marcas y que el Demandado ha efectuado varios registros de nombres de dominio bajo “.es” coincidentes con varias marcas españolas sobre las que no tiene derecho legítimo alguno. Asimismo,

invoca la Demandante el hecho de que el nombre de dominio <wwwpatagon.es> dirige al consumidor a una página web en la que se ofertan productos y servicios de otras entidades financieras, lo que supone un perjuicio para la Demandante y una confusión para los consumidores. Finalmente, entiende la Demandante que se encuentra bajo la amenaza de que la intención última del Demandado sea la venta posterior del nombre de dominio, sin descartar incluso su puesta a disposición de terceros, incluso para efectuar un fraude de *phishing*.

A juicio de este Experto, el Demandante ha probado, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado. Llegados a este punto, debería analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legítimos, pues de tenerlos, su prueba le resultará ciertamente sencilla. Pero el Demandado 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 <wwwpatagon.es>. Porque si el Demandado tuviera algún derecho o interés legítimo sobre dichos nombres de dominio debería haber contestado para defenderlos en este procedimiento.

A la vista de todo lo expuesto, este Experto considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el artículo 2 del Reglamento para que exista un Registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo.

5.- Registro o uso del nombre de dominio de mala fe: Según el artículo 2 del Reglamento, la tercera circunstancia que ha de concurrir para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar y de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante [artículo 13 b) vii]

RESOLUCIÓN DE CONFLICTO SOBRE DOMINIOS. “ES”

3 del Reglamento], que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. Sin embargo, la mala fe es un elemento interior y eminentemente subjetivo, razón por la cual basta con que el Demandante muestre indicios de la existencia de mala fe, correspondiendo entonces al Demandado, al amparo de lo dispuesto en el art. 16 b) v) del Reglamento, aportar evidencias de la buena fe. En todo caso, el artículo 2 del Reglamento establece que se entenderá probada la existencia de mala fe en el registro o en el uso de un nombre de dominio de mala fe en los siguientes supuestos: 1) Cuando el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de 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 directamente con el nombre de dominio; 2) Cuando 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 esa índole; 3) Cuando el Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; 4) 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; o 5) Cuando el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.

Según la Demandante, el Demandado ha registrado y usa el nombre de dominio <wwwpatagon.es> de mala fe porque lo ha registrado con el fin de perturbar la actividad de la Demandante. A juicio de la Demandante registrar el nombre de dominio <wwwpatagon.es> sin autorización de la titular de las marcas “Patagon” es un acto de mala fe; y la mala fe se aprecia igualmente, en opinión de la Demandante, si se tiene en cuenta que el Demandado ha registrado otros

nombres de dominio que también incluyen el prefijo “www” y que en lugar de la marca “Patagon” incorporan otros signos distintivos de otras entidades financieras españolas.

A juicio de este Experto es especialmente relevante el hecho de que el Demandado haya procedido a registrar varios nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) formados por la unión de las iniciales “www” y el distintivo de importantes entidades financieras españolas: <wwwbancopopular.es>, <wwwbanesto.es>, <wwwbancaja.es>, <wwwbancopastor.es>, <wwwbancozaragozano.es>, y el nombre de dominio ahora en disputa <wwwpatagon.es>. A la vista de este hecho se hace ciertamente difícil creer que el Demandado ha elegido el nombre de dominio <wwwpatagon.es> sin tener conocimiento de los derechos previos de la Demandante. Esta circunstancia, unida a la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el término “Patagon” por parte del Demandado, permite concluir que el registro del nombre de dominio <wwwpatagon.es> se produjo de mala fe, pues el Demandado no podía ignorar que con ello estaría, como mínimo, obstaculizando la posición de un tercero.

Asimismo debe destacarse que es un hecho innegable que los internautas en muchas ocasiones se equivocan al teclear los nombres de dominio, y uno de los errores más habituales es omitir los puntos que conforman los nombres de dominio. De este modo, parece evidente que la elección del nombre de dominio en disputa pretende aprovecharse de esta probabilidad de error, de tal modo que si un usuario quiere acceder al sitio <www.patagon.es> se equivoca y teclea <wwwpatagon.es>, accederá a la página del Demandado. Y la página del Demandado ofrece publicidad de terceros relacionada con servicios y actividades bancarias, lo cual implica que puede provocar un riesgo de confusión en los usuarios de Internet, que pueden llegar a creer que quien se encuentra detrás de los servicios ofrecidos es la titular de la marca “Patagon”, cuando en realidad no es así.

En definitiva, también se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el artículo

RESOLUCIÓN DE CONFLICTO SOBRE DOMINIOS. “ES”

2 del Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo de los nombres de dominio, y, por lo tanto, para que prospere la demanda.

Por todas las razones hasta aquí expuestas, y de conformidad con el Artículo 21 del Reglamento

RESUELVO

Estimar la demanda presentada por la sociedad PATAGON EURO, S.L. contra D. T.P.G., en relación con el nombre de dominio <wwwpatagon.es>, y en consecuencia, ordenar la transferencia del nombre de dominio <wwwpatagon.es> a PATAGON EURO, S.L.