

RESOLUCIÓN DE CONFLICTO SOBRE DOMINIO “.ES”

LITIGIO MOREDI, S.L. vs. PRINTKITS LTD

En la Villa de Madrid, a 4 de julio de 2007.

Carlos Lema Devesa, Experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL), para la resolución de la demanda formulada por la empresa MOREDI, S.L. frente a la empresa PRINTKITS LTD, en relación con el nombre de dominio “www.cochesdeocasion.es”, dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

Primero.- Ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol), la empresa MOREDI, S.L. (integrada en el Grupo EDIPRESSE), formuló demanda, frente a la empresa PRINTKITS LTD, para la resolución extrajudicial del conflicto sobre el nombre de dominio “www.cochesdeocasion.es”, solicitando al Experto que dictase una resolución por la que se transfiriese a la demandante el nombre de dominio “www.cochesdeocasion.es”.

En primer lugar, MOREDI, S.L. pone de manifiesto que inició su actividad en 1982 y que se dedica a la elaboración, confección y edición de publicaciones, especializadas en el sector de compra-venta de todo tipo de vehículos. De manera paralela, en se-

gundo lugar, hay que indicar que –desde 1995- la demandante viene editando la revista “COCHES DE OCASIÓN Y TRANSPORTE”. Por otro lado, según la demandante, la citada revista goza de notoriedad en el correspondiente sector. A este respecto ha quedado acreditado que en los últimos tiempos la tirada de tal revista asciende a 39.000 ejemplares, aproximadamente.

Según la demandante, la mencionada revista es utilizada no sólo por los profesionales del sector, sino por los consumidores finales de vehículos de ocasión, siendo conocida por determinadas empresas como “COCHES DE OCASIÓN” (Documentos, anexo VII de la demanda).

Segundo.- La demandante es titular de la marca mixta española nº 2.018.034 “COCHES DE OCASIÓN Y TRANSPORTE”, que distingue publicaciones (clase 16 del Nomenclátor). Esta marca fue solicitada el 13 de marzo de 1996 siendo concedida el 5 de mayo de 1997. La citada marca mixta consiste en la denominación “COCHES DE OCASIÓN Y TRANSPORTE”; distintivo en el que los vocablos “coches” y “ocasión” están redactados en letras minúsculas de gran tamaño, excepto las iniciales. Por debajo de los citados términos en la parte derecha y en caracteres mucho más reducidos figura la expresión “Y TRANSPORTE”.

Así las cosas, la demandante considera que el nombre de dominio, cuya titularidad solicita que le sea transferida “cochesdeocasion.es”, es semejante a su marca nº 2.018.034, en la que los vocablos dominantes son “Coches de Ocasión”. De modo que, concluye el demandante, se puede provocar confusión en los consumidores.

Tercero.- La demandante señala que la demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio www.cochesdeocasion.es. A este respecto indica que la demandada no posee ningún registro de marca, con la denominación COCHES DE OCASIÓN. Asimismo señala que –en el momento de interponer la demanda- no existe ninguna página web alojada en el dominio www.cochesdeocasion.es, a pesar de que el nombre de dominio anteriormente citado se registró por la demandada el 18 de noviembre de 2005, sin que esté siendo utilizado en sentido estricto (Documento Anexo XIV).

Asimismo, la demandante afirma que no existe ninguna conexión aparente entre PRINTKITS LTD titular del dominio y la denominación que constituye el mismo, puesto que su objeto social es el “servicio de apoyo a la policía”. Es más: le resulta extraño que una sociedad irlandesa, que desarrolla su actividad en el ámbito de la lengua inglesa, elija un vocablo español (“COCHES DE OCASIÓN”), como nombre de dominio.

Como colofón, la demandante señala que a finales de 2006 envió un requerimiento a la demandada, poniendo de relieve la titularidad de la tan citada marca: 2.018.034 y, al mismo tiempo, solicitando la transferencia del mencionado nombre de dominio, abonando los gastos de su registro. Asimismo, solicitaba la cesación en el uso del citado nombre de dominio. La demandada no contestó a dicha comunicación. El citado requerimiento se reiteró el 1 de diciembre de 2006, enviando carta a D^a Diana Hillary Jefferson, persona que –al parecer- figura como “contacto administrativo” sin que tampoco este segundo requerimiento fuese objeto de contestación.

Cuarto.- Finalmente, la demandante alegaba que el nombre de dominio “www.cochesdeocasion.es” había sido registrado de mala fe, toda vez que la fecha de registro –como se indicó- fue el 18 de noviembre de 2005. Pues bien, diez días antes, se había liberalizado el registro de los dominios bajo el código “.es”, sin necesidad de acreditar los titulares ningún derecho anterior en punto a la denominación elegida. En efecto, el Plan nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código del país correspondiente a España “.es”, aprobado por la Orden 1542/2005, introducía la posibilidad del registro de un dominio “.es” sin necesidad de que tal registro estuviese basado en un derecho anterior de marca.

Esta circunstancia –según la parte demandante- lleva a pensar que la demandada esperó a la liberación de los requisitos para inscribir su dominio “.es”. De este modo, la demandada bloqueaba el citado nombre de dominio “cochesdeocasion.es”, impidiendo a la demandante mostrar su marca bajo la extensión “.es”. Finalmente, la parte demandante señala que la demandada utiliza el nombre de dominio “cochesdeocasion.es” tan sólo para redireccionar a los usuarios de Internet a una página de cortesía. Sin embargo, al día de hoy, la demandada dispone de la correspondiente página de Internet, que ha debido confeccionar, después de 16 de Abril de 2007.

Quinto.- La demanda presentada por MOREDI, S.L. fue trasladada a PRINTKITS LTD, sin que la misma haya presentado contestación.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO.- Ante todo, debe destacarse que la demandada no ha contestado a la demanda. La ausencia de contestación no significa que tenga que estimarse la demanda exclusivamente por tal circunstancia. Antes bien, el experto debe considerar las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta las alegaciones y la prueba aportada por la demandante (caso OPEN BANK SANTANDER CONSUMER, S.A. vs CIBERGIRONA, S.L.). En ausencia de contestación a la demanda, la carga de la prueba recae sobre el demandante, aunque –evidentemente- las pruebas aportadas por éste no se ven contradichas por las pruebas aportadas con una contestación de la parte demandada. Por eso, el experto, sobre la base de las pruebas aportadas por el demandante, y valorando en su conjunto las circunstancias que le constan, tendrá que adoptar la correspondiente decisión (caso OMPI N° D 2001-0173 BANCO RÍO DE LA PLATA, S.A. v ALEJANDRO RAZZOTTI y caso OPEN BANK SANTANDER CONSUMER, S.A. vs CIBERGIRONA, S.L.).

SEGUNDO.- La Disposición Adicional Sexta, apartado 5, de la Ley 34/2002 sobre Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio electrónico dispone: *“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”*.

La Orden Ministerial ITC/1542/2005 de 19 de Mayo, aprueba el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el código correspondiente a España (“.es”). De manera específica, implanta un sistema de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el citado código “.es”. Concretamente, la Disposición Adi-

cional Única de la citada Orden Ministerial, dispone: “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, con los derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las terminaciones 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 un derecho previo de los citados en el párrafo anterior”.

TERCERO.- El Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”, establece en su Art. 2, que el registro del nombre de dominio tiene carácter especulativo abusivo, entre otros supuestos, cuando concurren los siguientes requisitos:

- 1) *El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de generar confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer derechos previos y;*
- 2) *El demandando carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y;*
- 3) *El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.*

CUARTO.- El mencionado Art. 2 del reseñado Reglamento, facilita el concepto de lo que son derechos previos, con el fin de establecer los derechos que el demandante alegue sobre el nombre de dominio en litigio. A este respecto declara:

“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”.

En el presente procedimiento, la demandante (MORETI, S.L.) ha acreditado la titularidad de la marca mixta española nº 2.018.034 “COCHES DE OCASIÓN Y TRANSPORTE”, para distinguir una revista (clase 16) del Nomenclátor. Es más: ha acreditado un uso efectivo de la citada marca en el correspondiente sector del mercado, siendo la citada marca conocida, tanto por los fabricantes de automóviles, como por los consumidores. De modo que cabe señalar que la empresa demandante ostenta “derechos previos” en el sentido del Art. 2 del mencionado Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”.

QUINTO.- Una vez establecida la existencia de derechos previos, es menester examinar si se cumplen los demás requisitos para que pueda prosperar la demanda. Y, en este sentido, hay que establecer si existe identidad o semejanza susceptible de provocar confusión. A este respecto, es necesario efectuar una comparación entre la marca española nº 2.018.034 “COCHES DE OCASIÓN Y TRANSPORTE” –sobre la que la demandante ostenta derechos previos- con el nombre de dominio www.cochesdeocasion.es. Pues bien, hay que tener en cuenta que el elemento característico y preponderante de la marca reseñada es “COCHES DE OCASIÓN”, toda vez que el vocablo “transporte”, aparece en letras de menor tamaño que el resto de la marca. De manera paralela, no debe olvidarse que, incluso los distribuidores de la correspondiente revista, la identifican, simplemente, como “COCHES DE OCASIÓN”. Así pues, el elemento predominante de la marca reseñada son los términos “coches de ocasión”, puesto que “transporte” figura representado en término muy reducidos, con respecto a los anteriores y al final. De ahí que el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz –el prototipo de consumidor fijado por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea- identificará la marca de la demandante por los primeros términos “coches de ocasión”. Así las cosas, este experto considera que el nombre de dominio www.cochesdeocasion.es, es altamente semejante a la marca nº 2.018.034 “COCHES DE OCASIÓN Y TRANSPORTE” pudiendo originar confusión con esta última.

SEXTO.- Establecida la semejanza entre la marca “COCHES DE OCASIÓN Y TRANS-

PORTE” y el nombre de dominio “www.cochesdeocasion.es”, es necesario examinar el ulterior requisito del Art. 2 del citado Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos de nombres de dominio bajo el código del país correspondiente a España “.es”. Este segundo requisito es el concerniente a la carencia de derechos anteriores y legítimos sobre el nombre de dominio, por parte de la demandada.

Como ya hemos consignado en el primer Fundamento, la ausencia de contestación a la demanda no significa que –necesariamente- deba estimarse esta última. No obstante, el Art. 16, apartado e) del citado Reglamento de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos en nombres de dominio, declara:

“En caso de que el demandado no presente escrito de contestación, el experto resolverá la controversia basándose en la demanda”.

En el presente caso, de la prueba obrante en el procedimiento, se deduce que la demandada carece de derecho alguno sobre la denominación COCHES DE OCASIÓN. Asimismo, se ha probado que, en la fecha de la demanda, la página web alojada en el nombre de dominio “www.cochesdeocasion.es”, carecía de contenido, aunque ulteriormente y tras ser requerida, la parte demandada ha dotado a la misma de contenido (distinto de su objeto social). En suma, se cumple el segundo de los requisitos exigidos por el Art. 2 de tan citado Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial en conflictos con nombre de dominio bajo el código correspondiente a España “.es”.

SÉPTIMO.- Finalmente, hay que examinar si se cumple el ulterior requisito establecido por el Art. 2 del mencionado Reglamento de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos con nombre de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”); a saber: el registro o la utilización del nombre de dominio de mala fe.

A este respecto, el mencionado Art. 2, reseña diversos supuestos en los que se considera que ha existido mala fe en el registro o en la utilización del correspondiente nombre de dominio. Entre ellos cabe citar los siguientes:

- 1.- Cuando el demandado registró o adquirió el nombre de dominio con intención de venderlo o alquilarlo por un valor que supera el coste del mismo.
- 2.- Cuando el demandado haya registrado el nombre de dominio para impedir que el poseedor de derechos previos pueda utilizar los mismos a través del nombre de dominio.
- 3.- Cuando el demandado haya registrado el nombre de dominio para perturbar la actividad comercial de un competidor o;
- 4.- Cuando el demandado, al utilizar, el nombre de dominio intenta intencionadamente atraer a usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, originando confusión con el demandante en punto a diversas circunstancias.

En el presente caso, la parte demandante ha puesto de manifiesto que el registro del nombre de dominio "www.cochesdeocasion.es" se llevó a cabo con la finalidad de bloquear el mismo, sin que el demandante pueda utilizarlo para sus propias actividades. Además, hay que tener en cuenta que el nombre de dominio, objeto de este procedimiento; a saber: www.cochesdeocasion.es carecía de contenido hasta fechas muy recientes (posteriores al requerimiento de la demandante).

En efecto, consta acreditado que el 16 de abril de 2007 la página web www.cochesdeocasion.es carecía de contenido. Es decir, había transcurrido casi año y medio desde el registro, sin que se usase la misma. Pues bien, hay que recordar que la ausencia de uso del nombre de dominio tiene como efecto impedir el registro y uso del mismo a favor del titular de un derecho anterior (caso OPEN BANK SANTANDER CONSUMER, S.A. vs CIBERGIRONA, S.L.).

Esta circunstancia unida al hecho de la existencia de derechos previos sobre la marca "COCHES DE OCASIÓN Y TRANSPORTE" (inscritos en un Registro Público), y a que la empresa demandada no tiene como objeto social la compra-venta de automóviles, permiten concluir que la actuación del demandado al registrar, el nombre de dominio, es una actuación de mala fe.

Pese a que lo expuesto en el párrafo precedente es –a juicio de este experto- suficiente para considerar que se cumple el requisito de la mala fe, debemos señalar que existen ulteriores circunstancias que refuerzan la existencia de tal requisito. A modo

de ejemplo, podemos señalar que, de la prueba obrante en el procedimiento, se deduce que la empresa demandada desarrolla su actividad –principalmente- en Irlanda y en lengua inglesa, con lo que resulta extraño su interés en el nombre de dominio objeto de esta controversia.

En atención a todo lo expuesto

RESUELVO: Estimar la demanda presentada por MOREDI, S.L. y, en consecuencia, deberá ser transferido al demandante el nombre de dominio “cochesdeocasión.es”.