

DOMINIO “.ES”

RESOLUCIÓN



Demandante	ITV Studios Limited
Demandado	Particular
Dominio	itvstudios.es
Experto designado	Anxo Tato Plaza
Fecha de la resolución	10 de enero de 2024

En Madrid, a 10 de enero de 2024, Anxo Tato Plaza, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por la mercantil ITV Studios Limited frente a un particular, en relación con el nombre de dominio “itvstudios.es”, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I. Antecedentes de hecho.

1.- Mediante escrito fechado a 8 de noviembre de 2023, la mercantil “ITV Studios Limited” (en lo sucesivo, ITV o la demandante, indistintamente), interpuso demanda de reclamación del dominio itvstudios.es, cuyo titular es una persona física (en lo sucesivo, RFR o el demandado, indistintamente).

2.- En su escrito de demanda, la demandante alega ser una de las empresas multinacionales más remembradas en el sector de la producción y la distribución de productos televisivos, que además cuenta con una consolidada trayectoria en la industria del entretenimiento, estando presente en 13 países a través de 60 sellos de producción y contando con oficinas de producción locales en Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos, Australia, Israel y España. Alega también haber creado programas y series mundialmente conocidas como La Voz, Esta Cocina es un Infierno, Pasapalabra, Ven a Cenar Conmigo, Love Island, etc.

La demandante acredita todos estos extremos a través de documentación de diversa índole que aporta como Anexo número 2 de su escrito de demanda.

3.- Alega la demandante ser titular de una amplia cartera de marcas de alcance mundial, algunas de las cuales protegen la denominación ITV Studios. En particular, la marca británica número UK00002504687 (registrada el 10 de abril de 2009 para las clases 9, 35, 38 y 41), la marca norteamericana número Reg. 4119952 (registrada el 10 de abril de 2009 para productos de la clase 41), y la marca de la Unión Europea número 008320831 (registrada el 11 de diciembre de 2009 para las clases 9, 35, 38 y 41).

Para acreditar la existencia y titularidad de estas marcas la demandante aporta copias de las bases

de datos de las oficinas registradoras, que agrupa como Anexo número 3 de su escrito de demanda.

4.- Igualmente, la demandante afirma ser titular de una amplia cartera de nombres de dominio en todo el mundo consistentes en la denominación ITV Studios.

Para acreditar la existencia y titularidad de estos nombres de dominio, la demandante aporta copias de las bases de datos de las oficinas registradoras como Anexo número 4 de su escrito de demanda.

5.- Según la demandante, el nombre de dominio objeto del presente procedimiento, itvstudios.es, fue registrado el 16 de junio de 2020 por D. RFR.

La demandante acredita este extremo a través de copia de la base de datos de red.es, que aporta como Anexo 7 de su escrito de demanda.

6.- Afirma la demandante que D. RFR no tiene ninguna conexión con la marca ITV Studios ni tiene autorización del titular para utilizarla, ni es o ha sido conocido por dicho nombre de dominio.

Para acreditar este extremo, la demandante aporta copia de los resultados de la búsqueda “RFR– ITV Studios en Google, que no arroja ningún resultado. Igualmente, aporta copia de la búsqueda de derechos de marca propiedad de D. RFR en ExaMatch, de la que se desprende que el demandado carece de derechos de propiedad sobre marcas integradas por la denominación ITV Studios. Todos estos documentos se aportan como Anexo 8 del escrito de demanda.

7.- Sostiene la demandante que el dominio itvstudios.es ha sido registrado de mala fe. En apoyo de esta afirmación, realiza las siguientes alegaciones:

- a) Desde su registro en 2020, el sitio web al que dirige dicho dominio sigue en venta o subasta, pero nunca se ha puesto en marcha.
- b) Tras realizar una búsqueda sobre la relación de D. RFR con ITV Studios no se ha encontrado ningún indicio o información que permita establecer vínculo alguno.
- c) El demandado sólo está interesado en el nombre de dominio en disputa para rentabilizar su valor, venderlo y obtener el máximo beneficio, siendo plenamente consciente de la importancia e interés de ITV en dicho nombre de dominio.

Para acreditar este último extremo, la demandante aporta como Anexo 9 de su escrito de demanda copia de la correspondencia mantenida con el demandado en relación con la eventual compraventa del nombre de dominio objeto del presente procedimiento

8.- En atención a todo lo hasta aquí expuesto, la demandante solicita la transmisión del nombre de dominio itvstudios.es a la mercantil ITV Studios Limited.

9.- Trasladada la demanda al demandado, éste presentó escrito de contestación dentro de plazo. En él rechaza que el nombre de dominio en disputa hubiese sido registrado de mala fe, y para apoyar esta conclusión expone los argumentos que se resumen a continuación.

10.- El demandado es un particular y no tiene ninguna relación ni con ITV Studios ni con ninguna otra empresa de su competencia. Su trayectoria profesional jamás ha estado relacionada con el mundo audiovisual.

11.- ITV, en España, es el acrónimo de Inspección Técnica de Vehículos, trámite obligatorio por el que tienen que pasar todos los vehículos que circulan por el territorio nacional.

12.- El demandado es graduado en mecánica y se dedica a este sector desde hace más de 25 años. Entre sus funciones se encuentra la elaboración de proyectos para proceder a las reformas de los vehículos, proyectos que son necesarios y se exigen en las estaciones de ITV para homologar los coches y permitir su circulación. A cualquiera que desee realizar un cambio en su vehículo y este cambio modifique el diseño original del fabricante se le exige el cumplimiento de una serie de requisitos que acrediten su idoneidad. Junto con el proyecto, hay que presentar una serie de documentación en la estación de ITV como certificado de instalación, certificado de características técnicas del fabricante, etc. Este proceso puede ser tedioso y lento e implica la intervención de varias empresas.

13.- El demandado pretendía crear una empresa que unificase todos estos trámites desde el primer contacto con el cliente, valorase sus necesidades, y se encargase de los estudios y de la presentación de los informes para la homologación.

14.- A raíz de esta iniciativa, según el demandado, surge el proyecto empresarial ITVstudios; esto es -según el demandado- estudios para pasar la ITV.

15.- Alega el demandado que una vez decidido el nombre de su futura empresa buscó en Internet si el dominio estaba libre, procediendo a su registro.

16.- Continúa afirmando el demandado que la pandemia por COVID del año 2020 supuso una paralización económica en todo el país. En la medida en que no era momento adecuado para emprender un negocio automotriz, paralizó el proyecto, decidiendo poner el dominio en venta.

17.- Es entonces cuando recibe los mensajes procedentes de la empresa Comlaude ofreciéndole la compra del dominio por 1500 euros, oferta que rechaza al considerarla insuficiente. Afirma el demandado que, por investigaciones propias, constata que la empresa Comlaude no son los interesados en el dominio, sino que trabaja para terceras empresas. Sus investigaciones le llevan también a concluir que quien está detrás de la oferta de compra es la demandante. Por eso, cuando recibe una nueva oferta de compra, expone en su respuesta que sabe quién está detrás e indica su desconocimiento sobre el valor que podría tener el dominio, solicitando al oferente que sea él quien lo indique.

18.- Tras sucesivos mensajes de correo electrónico donde se sigue mostrando el interés en la compra del dominio, pero sin que se realicen ofertas, el demandado responde que prefiere quedarse con el dominio y utilizarlo para su proyecto.

19.- Para acreditar todas sus alegaciones, el demandado aporta copia del Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos (Anexo 1 de su escrito de contestación), copia de una noticia sobre el impacto económico del coronavirus (Anexo 2), copia de la página web de la empresa Comlaude (Anexo 3), resultado de la búsqueda en Google de los términos ITV y Reino Unido (Anexo 4), copia de una web financiera que refleja los resultados de ITV Studios (Anexo 5), y copia de distintas resoluciones en materia de nombres de dominio (Anexo 6).

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”.

5.- Pues bien, en el caso que nos ocupa, la parte demandante, a través de la copia de la base de datos de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) que se aporta con el Anexo 3 del escrito de demanda, ha acreditado la titularidad de la marca de la Unión Europea número 008320831, “ITV Studios”. Esta marca fue solicitada el 26 de mayo de 2009 y concedida el 11 de diciembre del mismo año para las clases 9, 35, 38 y 41.

Por otro lado, y a través de copia de los resultados obtenidos en la base de datos de red.es que se aporta como Anexo 7 del escrito de demanda, se ha acreditado que el nombre de dominio itvstudios.es fue registrado por el demandado el 16 de junio de 2020.

De lo expuesto se desprende que entre el nombre de dominio objeto de controversia y la marca de la Unión Europea de la que es titular la demandante existe una plena identidad. Por consiguiente, y en la medida en que esta última es claramente anterior y prioritaria en el tiempo en relación con el nombre de dominio, ha de concluirse que se cumple el primer presupuesto para afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo, pues existe claro y evidente riesgo de confusión (derivado de la identidad entre ambos) entre el nombre de dominio itvstudios.es y los derechos previos de los que es titular la demandante en su condición de titular de la marca de la Unión Europea 008320831.

6.- 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, por un lado, la demandante ha acreditado -a través de copia de los resultados de búsqueda en Exa Match que aporta como Anexo 8 del escrito de demanda- que el demandado no es titular de ninguna marca que incorpore los términos ITV Studios.

Asimismo, la demandante también ha alegado que el demandado carece de autorización para el uso de esa marca y no guarda relación alguna con la mercantil demandante. Circunstancia ésta que, por otra parte, ha sido explícitamente reconocida por el propio demandado, que en la página 1 de su escrito de contestación afirma literalmente “soy un particular y no tengo ninguna relación ni con ITV Studios ni con ninguna empresa de su competencia”.

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

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 registro o uso del nombre de dominio cuando concurra alguna de las

siguientes circunstancias: *“Cuando: 1.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; o*
2. 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; o 3. El Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o 4.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 fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web : o
5.El Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante”.

Como avanzábamos, en el caso que nos ocupa concurren circunstancias que permiten afirmar que nos encontramos ante el supuesto de hecho contemplado por el ordinal primero del precepto que acabamos de reproducir. Así:

- a) El dominio no ha sido utilizado para dirigir a una web con actividad, sino que ha dirigido en todo momento -y hasta el momento de la interposición de la demanda- a un parking de dominios donde se ofrecía su venta, tal y como consta acreditado a través de la impresión de la web Don Dominio que ha aportado la demandante como Anexo 7, donde consta la oferta de venta del dominio objeto de controversia.
- b) El demandado, en sus contactos con la mercantil comlaude, manifestó en todo momento su disponibilidad para la venta del dominio, como consta acreditado por la copia de la correspondencia aportada por la demandante como Anexo 9, y en la que se pueden encontrar -entre otras- las siguientes afirmaciones del demandado: “quiero sacar la mayor rentabilidad del dominio y me quedaré con la mejor oferta. Continuaré la negociación con otras dos ofertas interesadas”, “¿cuánto valen?” (en relación con el nombre de dominio), “no lo sé. ¿qué es lo máximo que se puede ofrecer?”; “gracias por su oferta pero no estoy interesado. Creo que este dominio es más valioso”.
- c) El propio demandado, al describir las anteriores conversaciones, admite en su escrito de contestación su disponibilidad inicial para la venta del dominio. Así, afirma en la página 8 que decidió poner el dominio en venta. Narra cómo recibió un primer mensaje de la empresa comlaude ofertando la compra por 1500 euros y cómo después de rechazar la oferta investiga hasta conocer que es la demandante quien está detrás de aquella oferta de compra (página 8 de su escrito). Continúa describiendo cómo busca información sobre la empresa y, a la nueva oferta de compra recibida -una vez conocida la dimensión de la empresa ofertante y su volumen de negocio- contesta preguntando por el valor del dominio, “pensando que estábamos en una negociación” (página 9 del escrito de contestación).
- d) Es cierto, por lo demás, que las conversaciones a las que venimos haciendo referencia concluyen con la negativa del demandado a la venta del dominio, que manifiesta -en el último mensaje remitido a la empresa comlaude- que “prefiere usar el dominio para otros fines”. Mas este rechazo final se produce tras lo que el propio demandado califica como una “negociación”, negociación que tenía como objeto central el precio a pagar por el dominio, y en el marco de la cual el demandado afirma querer sacar la mayor rentabilidad al dominio,

muestra su disposición a quedarse con la mejor oferta, y sugiere la existencia de otras dos ofertas alternativas. Por consiguiente, no cabe apreciar en la negativa final a la venta del dominio expresada por el demandado un rechazo frontal a la venta del dominio. Antes bien, el propio demandado ha reconocido expresamente en su escrito (página 8) su voluntad de vender el dominio, voluntad que queda claramente confirmada en la correspondencia mantenida con los representantes de la demandante. La negativa final a la venta, así pues, constituye la mera expresión del fracaso de la negociación entablada para su venta tras no haber alcanzado un acuerdo sobre el precio, desacuerdo que se produce al entender el demandado que en la fijación del precio debían influir la importancia del dominio para la empresa oferente y las propias dimensiones económicas de ésta.

Por consiguiente, y como avanzábamos, entendemos que en el presente caso concurre el tercer y último presupuesto para afirmar la existencia de un registro de carácter especulativo, al perseguir el demandado una finalidad de venta del dominio, circunstancia ésta que permite afirmar la mala fe en el registro conforme al ordinal primero del artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España.

8.- Frente a las conclusiones hasta aquí obtenidas, por lo demás, no pueden prosperar las alegaciones del demandado en relación con la finalidad perseguida con el registro del dominio. Así, como ya se ha relatado en los antecedentes de la presente resolución, el demandado afirma en su escrito haber intentado poner en marcha un proyecto empresarial para la realización de estudios relacionados con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), de ahí la elección y registro del dominio itvstudios.es. Este proyecto empresarial, siempre según el demandado, no se habría puesto finalmente en marcha por la irrupción de la pandemia por Covid, a raíz de lo cual se decide poner el dominio en venta. Este relato fáctico del demandado, como decíamos, no puede desvirtuar las conclusiones obtenidas por las siguientes razones:

- a) Nos encontramos en primer lugar ante un relato fáctico carente del más mínimo sustento probatorio. Así, el demandado se ha limitado a relatar en su escrito su proyecto empresarial, pero no se encuentra en el expediente la más mínima prueba de su existencia. Y no parece razonable afirmar que el primer y único paso dado para el inicio de un proyecto empresarial consiste en el registro de un nombre de dominio, sin dar ni cumplimentar otros trámites administrativos, económicos o empresariales cuya prueba hubiese sido realmente sencilla.
- b) Afirma además el demandado que la paralización de su proyecto empresarial vino determinado por las consecuencias económicas de la pandemia por covid. Pero esto entra en franca contradicción con la fecha de registro del nombre de dominio objeto de controversia: el 16 de junio de 2020. Así, es un hecho notorio que no precisa de prueba específica que la pandemia fue declarada en España el 14 de marzo de 2020, y que en junio de 2020 (cuando se procede al registro del dominio) ya había provocado varios meses de paralización de la actividad económica. Por consiguiente, no se pueden aceptar las afirmaciones del demandado en el sentido de que registró el nombre de dominio cuando decidió el inicio de su proyecto empresarial, y que tomó la decisión de su venta cuando lo paralizó como consecuencia del Covid, ya que el nombre de dominio es registrado seis meses después de la declaración de la pandemia y transcurridos varios meses desde la paralización de la actividad económica que -según las propias manifestaciones del demandado- le llevaron a paralizar su proyecto empresarial.
- c) Por último, tampoco pueden aceptarse las alegaciones del demandado relativas a la conexión del dominio en controversia (itvstudios) con la actividad que pretendía desarrollar en su

nuevo proyecto empresarial (estudios relacionados con la ITV). Nótese que para su nombre de dominio el demandado no eligió el término español “estudios”, sino el término anglosajón “studios”. Y este término anglosajón, además de coincidir plenamente con la marca de la demandante, en modo alguno designa la actividad de elaboración de informes, estudios y proyectos a la que supuestamente el demandado pretende aludir. El término inglés “studios” designa recintos donde se desarrollan actividades profesionales, artísticas, cinematográficas o audiovisuales. Así se desprende de las distintas definiciones que de aquel término ofrece - entre otros- el diccionario Collins, y que reproducimos a continuación: “*Studio -ios: 1. A room in which an artist, photographer, or musician Works; 2. A room used to record television or radio programmes, make films, etc.; 3. (plural) The premises of a radio, television, or film company*”.

Por las razones expuestas,

RESUELVO

- 1.- Estimar la demanda formulada por la mercantil “ITV Studios Limited”, en relación con el nombre de dominio “itvstudios.es”, cuyo titular consta como RFR
- 2.- Ordenar la transferencia del nombre de dominio “itvstudios.es” a la demandante, “ITV Studios Limited”.