

**EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL
DE CONFLICTOS PARA LOS NOMBRES DE DOMINIO “.ES”.
ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS DURANTE EL
PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO**

Mario Pomares Caballero

LB&A Abogados

Sumario: I. Introducción.- II. El procedimiento de resolución de conflictos en materia de nombres de dominio “.es”.- III. Disposiciones generales y desarrollo del procedimiento.- IV. Análisis de los presupuestos que implican que el registro del nombre de dominio se realizó con carácter especulativo o abusivo.- V. Valoración final.

EL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS PARA LOS NOMBRES DE DOMINIO “.ES”. ANÁLISIS DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS DURANTE EL PRIMER AÑO DE FUNCIONAMIENTO

Sumario: *I. Introducción.- II. El procedimiento de resolución de conflictos en materia de nombres de dominio “.es”.- III. Disposiciones generales y desarrollo del procedimiento.- IV. Análisis de los presupuestos que implican que el registro del nombre de dominio se realizó con carácter especulativo o abusivo.- V. Valoración final.*

I. Introducción.

El objeto de la presente colaboración es el análisis de la doctrina instaurada por los órganos encargados de la resolución de controversias en materia de nombres de dominio “.es” desde la entrada en vigor del Sistema el 8 de noviembre de 2005.

El establecimiento de este sistema de resolución de controversias en materia de nombres de dominio no es ni mucho menos una cuestión novedosa, sino que la regulación aplicable a los dominios “.es” tiene un antecedente y concordancia inmediatos en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (“ICANN”) el 26 de agosto de 1999, que es aplicable a los registros de los dominios genéricos “.com”, “.net”, “.org”, “.biz”, “.info” y “.name”, así como a algunos dominios territoriales que han adoptado voluntariamente la Política¹.

La necesidad de establecer un sistema de resolución de conflictos aplicable a los nombres de dominio nace como consecuencia del fenómeno de la “ciberpiratería” o “ciberocupación”. El sistema de atribución de nombres de dominio se basa en el principio first come, first served, que consiste en la asignación del mismo a la primera persona que lo solicita. Este principio, unido a la sencillez y bajo coste del procedimiento de registro, ha propiciado que multitud de personas hayan registrado nombres de dominio coincidentes con marcas comerciales, normalmente notorias², con el único propósito de venderlos posteriormente al

¹ En la actualidad han adoptado de forma voluntaria la Política de ICANN los siguientes dominios territoriales: .ac, .ae, .ag, .am, .as, .au, .bs, .bz, .cc, .cd, .ch, .co, .cy, .dj, .ec, .fj, .fr, .gt, .ie, .ir, .ki, .la, .li, .md, .mw, .mx, .na, .nl, .nu, .pa, .ph, .pk, .pl, .pn, .pr, .re, .ro, .sc, .sh, .tk, .tm, .tt, .tv, .ug, .ve, .ws.

² Vid. Asunto OMPI “nike.net”, núm. 2000-1120, Asunto “realmadrid.org”, núm D2000-1805 o Asunto “sony-ericsson.com”, núm 2005-0053. Todas las resoluciones emitidas por el Centro de Arbitraje y

titular de la marca o a cualquier persona que esté dispuesta a pagar las elevadas cifras reclamadas por estos “ciberocupas”.

Cierto es que los titulares de las marcas usurpadas tienen la posibilidad de acudir a los juzgados y tribunales en ejercicio de las acciones previstas en la Ley de marcas³ y en la Ley de competencia desleal⁴, pero la práctica ha demostrado la limitada operatividad ofrecida por el sistema judicial, que presenta principalmente dos inconvenientes: el primero derivado de la larga duración de los procedimientos judiciales y el segundo derivado de la falta de competencia de los juzgados y tribunales para ordenar la reasignación del nombre de dominio a favor del titular marcario⁵.

Frente a estos inconvenientes del sistema judicial, el Sistema de resolución extrajudicial de conflictos en materia de nombres de dominio se presenta como un sistema flexible y ágil (se obtiene la resolución en el plazo aproximado de dos meses) y que finaliza, en caso de estimación de la demanda, con la transferencia o cancelación del nombre de dominio por parte de Red.es en el plazo de quince días naturales desde la notificación de la decisión⁶.

Mediación de la OMPI pueden ser consultadas en el link www.wipo.int/amc/es/domains. O en el ámbito de los dominios territoriales “.es”: Asuntos OMPI “aspirina.es”, núm. DES2006-0016, Asunto “bugatti.es”, núm. DES2006-0010 o asunto “media-markt.es”, resolución de Autocontrol de 28 de agosto de 2006. Las resoluciones de Autocontrol pueden ser consultadas en el sitio Web www.autocontrol.es.

³ La actual Ley 17/2001, de marcas ya recoge expresamente como un acto de infracción de marca el usar un signo ajeno “en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio” (art. 34.3.e).

⁴ La Ley 3/1991, de competencia desleal prohíbe, entre otros actos, los siguientes:

“Artículo 6. Actos de confusión.

Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.

Artículo 7. Actos de engaño.

Se considera desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza, sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud en el empleo, calidad y cantidad de los productos y, en general, sobre las ventajas realmente ofrecidas”.

⁵ La reciente Sentencia de 20 de noviembre de 2006 del Juzgado de Marca Comunitaria nº 1 (caso SERCO/serco.es) destaca: “Tercero.-Para dejar totalmente delimitado los términos del proceso conviene añadir las siguientes consideraciones:

a) En primer lugar, que la competencia de este Juzgado se limita a determinar si el uso de un nombre de dominio (por la parte demandada) puede suponer infracción de los derechos marcarios de un tercero (el actor) y en caso afirmativo, ordenar su cancelación, conforme prevé el apartado 4 de La Disposición adicional sexta de la Ley 34/2002, de 11 julio 2002, de Servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y el art 11.2 de la Orden ITC/1542/2005, de 19 mayo 2005, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España («.es»)

Pero no le corresponde: i) supervisar la legalidad de las decisiones administrativas de concesión de nombre de dominio a terceros; ii) declarar su derecho a utilizar un determinado nombre de dominio y iii) ordenar la reasignación de un nombre de dominio a favor del titular marcario”. Las resoluciones de los juzgados y tribunales de marca comunitaria pueden ser consultadas en la página Web de la OAMI: <http://oami.europa.eu/es/mark/aspects/ctmcourt.htm>

⁶ Salvo en el caso de que en dicho plazo cualquiera de las partes notifique a Red.es un documento acreditando que se ha iniciado un procedimiento judicial y dicho juzgado no autorice la ejecución de la decisión. En estos casos, Red.es suspenderá la ejecución de la decisión hasta que concluya el procedimiento judicial.

En relación con los nombres de dominio “.es”, la implementación de un sistema de resolución extrajudicial de conflictos no fue necesaria hasta la aprobación del actual Plan Nacional de nombres de dominio “.es” por la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo. En efecto, bajo el anterior Plan Nacional⁷, la entidad Red.es⁸ tenía que comprobar que la denominación solicitada coincidía con la denominación social, una marca o un nombre comercial sobre los que el solicitante ostentara derechos, por lo que los casos de “ciberocupación” eran prácticamente inexistentes. Con el actual Plan Nacional se produce una liberalización total en cuanto al acceso al registro, siendo el único requisito de legitimación que el solicitante “tenga intereses o mantenga vínculos con España”.

Esta flexibilización de los requisitos de acceso al registro, que se realizó con el objetivo de agilizar la satisfacción de la demanda de asignación de nombres de dominio “.es” y contribuir, de esta manera, al desarrollo de la sociedad de la información en España, hizo necesaria la adopción de un sistema extrajudicial de conflictos. Sistema que ha sido desarrollado por medio de la Instrucción del Director General de la entidad pública empresarial Red.es de 7 de noviembre de 2005, por la que se establece el 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).

La Disposición Adicional Sexta de la Ley 34/2002, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (en adelante, LSSICE) ya apuntaba la necesidad de que el Plan nacional de nombres de dominio establezca “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”.

II. El procedimiento de resolución de conflictos en materia de nombres de dominio “.es”.

Como ha quedado señalado, el 7 de noviembre de 2005 se dictó la Instrucción del Director General de la entidad Red.es que estableció el Procedimiento de resolución de conflictos en materia de nombres de dominio “.es” (en adelante, el Procedimiento). Esta Instrucción entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 8 de noviembre de 2005.

⁷ Aprobado por la orden CTE/662/2003, de 18 de marzo.

⁸ Entidad pública empresarial encargada de la asignación de nombres de dominio bajo el “.es”, según Orden de 21 de marzo de 2000 (RCL 2000\855).

No obstante, el Procedimiento no pudo ponerse en práctica hasta que la entidad Red.es designó a los proveedores de servicios de solución extrajudicial de conflictos, designaciones que se produjeron durante los primeros meses del año 2006. Actualmente existen cuatro proveedores designados por Red.es, que son los siguientes:

- Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Relacional (AECEM)⁹.
- Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol)¹⁰.
- Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España¹¹.
- Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual¹².

El demandante tiene libertad para presentar su demanda ante cualquiera de estos proveedores, que designarán a uno de los Expertos habilitados para resolver el asunto. Así las cosas, la primera demanda en aplicación del Procedimiento fue recibida por AECEM el 2 de marzo de 2006 (asunto “siemsa.es”) y fue resuelta el 24 de abril de 2006, con el resultado de la estimación de la demanda y consiguiente transferencia del nombre de dominio a la demandante. Resultado, por otra parte, nada sorprendente si se tiene en cuenta que desde la puesta en funcionamiento del Sistema hasta la fecha se han resuelto 53 demandas, siendo el porcentaje de estimación de las mismas del 90% (48 demandas estimadas y tan sólo 5 desestimadas)¹³.

En el Asunto “derribosmateo.es”¹⁴ se pretendió defender por el demandado la inadecuación del Procedimiento para resolver el caso. No obstante, la respuesta del Experto a esta cuestión fue contundente: la aplicabilidad del Procedimiento a todos los titulares de nombres de dominio “.es” está garantizada en virtud del art. 1 del Reglamento, que establece expresamente que “la sujeción al procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos es obligatoria para todos los titulares de nombres de dominio bajo “.es” de conformidad con el apartado c) de la Disposición adicional única del Plan nacional”. En efecto, la Disposición Adicional única del vigente Plan Nacional de 2005 ya preveía el establecimiento de un sistema de resolución extrajudicial de conflictos “obligatoria para el titular del nombre de dominio”, por lo que parece meridianamente claro el sometimiento de los titulares al procedimiento en virtud de esta previsión legal. Máxime en el caso enjuiciado, donde se da la circunstancia de que el

⁹ www.aecem.org y www.recuperatudominio.org

¹⁰ www.autocontrol.es

¹¹ www.camaras.org

¹² www.wipo.int/amc/es/domains/

¹³ Todas las resoluciones pueden ser consultadas en el link <https://www.nic.es/recupere/index.html> o en los sitios Web de los distintos proveedores.

¹⁴ Asunto OMPI “derribosmateo.es”, núm. DES2006-0011.

nombre de dominio “derribosmateo.es” fue registrado el 12 de noviembre de 2005, es decir, cuatro días después de la entrada en vigor del Procedimiento.

Sin embargo, en el Asunto “pcone.es”¹⁵ volvió a cuestionarse la competencia del proveedor de servicios para resolver la controversia. En este caso el demandado alegaba que el registro del nombre de dominio se realizó el 12 de mayo de 2005, es decir, bajo la vigencia del anterior Plan Nacional de 2003 y antes de la entrada en vigor del Procedimiento, sin que en dicho momento existiera ninguna norma que estableciera la obligatoriedad del titular del nombre de dominio de someterse a cualquier procedimiento extrajudicial de solución de conflictos. En este caso, el Experto se declaró competente al entender que tanto la Disposición Adicional Sexta, apartado 8º de la LSSICE, como la Disposición Adicional Segunda del Plan Nacional de 2003 “constituyen una habilitación en blanco a la autoridad de designación para la implantación de un sistema extrajudicial de resolución de conflictos respecto de todos los dominios bajo el código de país correspondiente a España, el cual se anticipa de carácter obligatorio (“se aplicará”).”

En definitiva, parece claro que el Procedimiento resulta aplicable a todos los titulares de nombres de dominio “.es”, tanto a los que obtuvieron el registro con posterioridad a la entrada en vigor del Procedimiento el 8 de noviembre de 2005, como a los que lo obtuvieron con anterioridad, estos últimos en virtud de la “habilitación en blanco” establecida en la LSSICE y en el Plan Nacional de 2003.

III. Disposiciones generales y desarrollo del procedimiento.

Con carácter previo al análisis de los requisitos que han de cumplirse para la estimación de la demanda, deben ser señaladas algunas consideraciones en relación con el desarrollo del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos.

El procedimiento se iniciará mediante demanda, en la que el demandante habrá de hacer constar, entre otras cuestiones, los derechos previos en que fundamenta su petición, una argumentación de los motivos por los que el registro del nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo¹⁶ y la pretensión, es decir la transmisión o la cancelación del nombre de dominio.

Los derechos previos que puede alegar el demandante sobre la denominación objeto del nombre de dominio son los siguientes¹⁷:

¹⁵ Asunto OMPI “pcone.es”, núm. DES2006-0015.

¹⁶ Véase Apartado 4, donde se desarrollan pormenorizadamente los tres requisitos que han de cumplirse para entender que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo.

¹⁷ Art. 2 del Reglamento.

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.

La doctrina instaurada por los proveedores habilitados por Red.es ha venido interpretando de forma amplia el concepto de “derechos previos”, basándose en la cláusula “u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España”, que ha llevado a concluir que “el Reglamento contiene una enumeración no exhaustiva de derechos previos susceptibles de protección, como lo evidencia la referencia a <<otros derechos de propiedad industrial protegidos en España>>”. De esta forma, el Experto consideró como derecho previo un signo no registrado sino meramente usado por el demandante, al entender que merecía la calificación de “nombre comercial notorio”, figura que encuentra protección en España al amparo de la Ley de marcas y la Ley de competencia desleal¹⁸. En otro caso se entendió que también merecen la consideración de “derechos previos” los rótulos de establecimiento, que gozaban de protección registral conforme a la anterior Ley 32/1988, de marcas¹⁹.

Sin embargo, pese a que la cláusula “u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España” sea susceptible de amparar otros derechos no mencionados expresamente en el Reglamento, la lista de derechos previos del art. 2 ha de considerarse de carácter cerrado por razones de seguridad jurídica. Quiere esto decir que no podrá completarse la lista con otros derechos que no sean “derechos de propiedad industrial protegidos en España”. A esta conclusión se llegó en el Asunto “desalas.es”²⁰, al entender el Experto que la titularidad de un nombre de dominio no es un “derecho previo” a los efectos del Reglamento:

¹⁸ Asunto “elconfidencial.es”, resolución de Autocontrol de 14 de julio de 2006. En similar sentido, el Asunto OMPI “bricodepot.es”, núm. 2006-0024, donde se otorgó protección a un nombre comercial no registrado conforme al art. 8 del Convenio de la Unión de París.

¹⁹ En el Asunto OMPI “elcaballo.es”, núm. DES2006-0017 se dice: “La sociedad demandante considera que los derechos de Propiedad Industrial a los que es aplicable la normativa que regula el procedimiento de resoluciones extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código del país correspondiente a España “.es” se circunscribe únicamente a las modalidades de marca y nombre comercial, cuando en modo alguno puede concluirse del análisis de dicha normativa que se deban excluir los rótulos de establecimiento (que bien pudieran considerarse incluidos en la expresión <<otros derechos de propiedad industrial>> contenida en el artículo 2 del reglamento al especificar que debe entenderse por <<derechos previos>>”).

²⁰ Asunto “desalas.es”, resolución de Autocontrol de 6 de junio de 2006. En similar sentido, Asunto “free.es”, resolución de Autocontrol de 14 de agosto de 2006.

“Conforme a la demanda, se invoca la titularidad del nombre de dominio www.desalas.com, de fecha anterior al nombre de dominio www.desalas.es, que motiva este conflicto, pero se suscita el tema de si los nombres de dominio (que no son mencionados ni por la Orden, ni por el Reglamento) forman parte de los derechos previos, a los efectos del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio (...) y esta enumeración (la contenida en el art. 2 del Reglamento) tiene carácter cerrado; es decir, la autoridad de asignación, a la que remite la Disposición Adicional única de la orden ITC/1542/2005 para el establecimiento de un sistema de resolución extrajudicial de conflictos, ha delimitado exhaustivamente por razones de seguridad jurídica el elenco de derechos previos y en esta enumeración no tienen cabida los nombres de dominio”.

Precisamente una de las principales diferencias entre el Reglamento aplicable a los nombres de dominio “.es” y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio de ICANN radica en los derechos previos oponibles frente al demandado. Así, mientras el Reglamento contiene un amplio listado de derechos previos que, por otra parte, es enunciativo, la Política únicamente ampara a los titulares de “marcas”²¹.

La tarifa establecida por los proveedores de resolución extrajudicial de conflictos para el procedimiento es de 1.400 Euros, que deberá ser pagada por el demandante, sin que haya posibilidad de que en la decisión se condene en costas al demandado.

Una vez recibida la demanda por el Proveedor y verificada la apariencia de buen derecho de la pretensión, el proveedor solicitará inmediatamente a Red.es el bloqueo del nombre de dominio objeto de la demanda, que consiste en la inhabilitación para realizar la transferencia de la titularidad a un tercero, la baja del nombre de dominio y la modificación de los datos de registro.

Una vez bloqueado el nombre de dominio, el procedimiento se reanuda con la notificación de la demanda al demandado, fecha que se considera a todos los efectos como la de inicio del procedimiento. El demandado deberá remitir el escrito de contestación al proveedor y al demandante en el plazo de veinte días naturales desde la fecha de comienzo del procedimiento. En el escrito de contestación el demandado expondrá todas las razones por las que considera que debe mantener la titularidad del nombre de dominio.

El Reglamento prevé que en caso de que el demandado no presente escrito de contestación, el experto resolverá la controversia basándose en la demanda. Aunque la falta de contestación del demandado no libera al demandante de probar que el registro del nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, en la práctica supondrá que se tengan como

²¹ A pesar de que el texto literal de la Política de ICANN sólo contempla como “derechos previos” a las marcas de productos y servicios, se ha ido consolidando, a partir del Asunto OMPI “juliaroberts.com”, núm. D2000-0210, una doctrina que extiende la protección a las llamadas “*common law trademarks*” o marcas de hecho. Estas marcas de hecho son aquellas denominaciones no registradas pero que poseen suficiente poder de asociación con una determinada persona.

incontrovertidos determinados datos fácticos. No obstante, debe tenerse muy presente que el silencio del demandado debe afectar exclusivamente a los hechos y nunca a cuestiones jurídicas. Entre las resoluciones que han tratado las implicaciones jurídicas derivadas de la falta de contestación del demandado, cabe citar las siguientes:

Asunto OMPI “citifinancial.com.es; citifinancial.org.es”, núm. DES2006-0001:

“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 <citifinancial.com.es> y <citifinancial.org.es>. Porque si el Demandado tuviera algún derecho o interés legítimo sobre dichos nombres de dominio debería haber contestado para defenderlos en este procedimiento”.

Asunto OMPI “compra-acomplia.com.es”, núm. DES2006-0008:

“En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se aceptan como ciertas las afirmaciones del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquel”.

Asunto OMPI “aspirina.es”, núm. DES2006-0016:

“El hecho de que el Demandado no haya contestado a la demanda no libera a la Demandante de la carga de la prueba (...) En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se consideran como incontrovertidos determinados datos fácticos aportados por la Demandante, sin perjuicio de la valoración de los mismos que compete al Experto”.

Una vez contestada la demanda o transcurrido el plazo de contestación sin que el demandado conteste a la misma, el Proveedor nombrará al Experto encargado de la resolución del asunto, quien está facultado para dirigir el procedimiento en la forma que estime más apropiada para su adecuada tramitación con arreglo al Reglamento. En especial, el Experto decidirá sobre la admisibilidad de pruebas, podrá solicitar a las partes que aporten aclaraciones o documentos adicionales, decidirá sobre la realización de audiencias presenciales o por videoconferencia, etc.

El Experto, en el plazo medio de dos meses desde la interposición de la demanda, emitirá la resolución, que es ejecutada por Red.es salvo en el caso de que cualquiera de las partes le notifique en el plazo de quince días naturales un documento acreditando que se ha iniciado un procedimiento judicial ante un juzgado competente.

IV. Análisis de los presupuestos que implican que el registro del nombre de dominio se realizó con carácter especulativo o abusivo.

Procede en este momento analizar, a la luz de las resoluciones emitidas por los Expertos, los tres requisitos que han de cumplirse para que se estime que el registro del nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo y, por lo tanto, se estime la demanda planteada por el titular de los derechos previos. El art. 2 del Reglamento establece estos tres requisitos cumulativos:

- “1) 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; y
- 2) El Demandado 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”.

Con carácter previo, cabe señalar que, dada la concordancia (salvo en aspectos menores) del Reglamento con la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio de ICANN, los Expertos vienen teniendo muy en cuenta la doctrina consolidada en aplicación de dicha Política de ICANN. En este sentido, cabe citar: Asunto OMPI “eusa.es”, núm DES2006-0005, Asunto OMPI “bocajuniors.es y bocajuniors.com.es”, núm. DES2006-0020, Asunto OMPI “bricodepot.es”, núm DES2006-0024 o Asunto “bolma.es”, resolución de AECEM de 30 de noviembre de 2006.

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

Como ha quedado señalado anteriormente, el listado de derechos previos se ha venido interpretando de forma amplia, comprendiendo, además de los derechos enunciados en el art. 2 del Reglamento, cualquier derecho de propiedad industrial protegido en España.

El Experto únicamente comprobará que el demandante ostenta la titularidad de uno de los derechos previos enumerados en el Reglamento y que el mismo está en vigor a la fecha de interposición de la demanda, no pudiendo entrar a valorar si el título está incurso en causas de nulidad o de caducidad²² o si se ha producido cualquier tipo de incumplimiento contractual por parte del demandado²³, cuestiones estas que competen a los juzgados y tribunales

El concepto de “riesgo de confusión” es una de las figuras jurídicas centrales del Derecho de marcas. Por ello, los Expertos, a la hora de valorar la existencia de riesgo de confusión entre el nombre de dominio y el derecho previo del demandante, tienen muy en

²² En el Asunto “wwwconsumer.es”, resolución de AECEM de 21 de abril de 2006, el demandado alegó el carácter genérico de la marca registrada por la demandante, cuestión esta que no fue valorada por el Experto.

²³ Cuestión alegada en el Asunto OMPI “huertodelcura.es”, núm. DES2006-0014.

cuenta el amplio desarrollo jurisprudencial que ha tenido esta figura en el Derecho de marcas. En este sentido, se ha establecido que el riesgo de confusión puede darse cuando coincide el elemento dominante de los signos denominativos, prescindiendo, en su caso, de términos genéricos o descriptivos, que gozan de escasa o nula capacidad diferenciadora²⁴.

No obstante, la comparación entre el nombre de dominio y el término sobre el que el demandante ostenta derechos previos ha de hacerse prescindiendo, tanto del nombre de dominio de primer nivel (".es"), como de los elementos gráficos de las marcas registradas que por exigencias técnicas no pueden aparecer en los nombres de dominio²⁵.

También deberá prescindirse a la hora de realizar la comparación entre signos de la triple uve doble presente en algunos nombres de dominio registrados. Esta práctica ha sido calificada por los Expertos "más como una argucia comercial para aprovecharse de un nombre ya identificado por el consumidor, que un distintivo para la creación de un espacio donde ofrecer productos y servicios diferentes a los del titular de la marca que recuerda"²⁶. Esta práctica ha sido considerada adicionalmente como una prueba de la mala fe del demandado en el registro, puesto que parece obvio que la única finalidad buscada por el solicitante de un registro que adiciona a una marca previamente conocida el término "www" es el causar confusión en los usuarios que introduzcan erróneamente la dirección de Internet (sin incluir el punto entre las siglas "www" y la marca que conocen).

B) El demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio

Como ha quedado dicho anteriormente, la falta de contestación a la demanda ha venido siendo interpretada por los Expertos como un reconocimiento implícito de determinados hechos alegados por el demandante, siendo igualmente un indicio de la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado. Resulta de interés, por su contenido ilustrativo y doctrinal, la argumentación contenida en el Asunto "elconfidencial.es" (resolución de Autocontrol de 14 de julio de 2006):

"QUINTO: LOS DERECHOS E INTERESES DEL TITULAR DEL DOMINIO.

La posición de la demandada al no contestar a la demanda, no puede ser interpretada como conformidad con la demanda.

²⁴ Asunto OMPI "compra-acomplia.com.es", núm. DES2006-0008, Asunto OMPI "nikebasketball.es y otros", núm. DES2006-0009, Asunto "ap-electronics.es", resolución de Autocontrol de 26 de abril de 2006, Asunto "hyperion.es", resolución de Autocontrol de 4 de agosto de 2006.

²⁵ Entre otros: Asunto "wwwconsumer.es", resolución de AECEM de 21 de abril de 2006, Asunto "openbank.es", resolución de Autocontrol de 6 de junio de 2006, Asunto "hyperion.es", resolución de Autocontrol de 4 de agosto de 2006, Asunto OMPI "ladbrokes.es", núm. DES2006-0002, Asunto "wii.es", resolución del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de 9 de enero de 2007.

²⁶ Asunto "wwwconsumer.es", resolución de AECEM de 21 de abril de 2006. En el mismo sentido: Asunto "wwweroski.es", resolución de AECEM de 24 de abril de 2006, Asunto "wwwpatagon.es", resolución de Autocontrol de 7 de junio de 2006, Asunto "wwwuniversia.es", resolución de Autocontrol de 10 de noviembre de 2006, Asunto OMPI "wwwpiensasolutions.es", núm. DES2006-0021.

Resulta en este extremo aplicable la vieja regla del Rey Sabio al afirmar <<E aun dixeron que aquel que calla non se entiende que siempre otorga lo quel dizen, Moguer no responda; mas esto es verdad, que non niega lo que oye>> (Partida Séptima, Título XXIII, Regla XXIII).

Pero el silencio del demandado me impide conocer la posible existencia de un interés o derecho protegible y, especialmente, impide a la demandante proponer y practicar prueba dirigida a desvirtuar un inexistente alegato.

En consecuencia, también entiendo demostrada la concurrencia del tercero de los requisitos precisos para estimar la demanda”.

Si respecto a los “derechos previos” que puede alegar el demandante frente al titular del nombre de dominio se decía que el Reglamento establece una lista cerrada, no se puede llegar a la misma conclusión respecto de los “derechos o intereses legítimos” que puede alegar el demandado sobre el nombre de dominio. En relación con este requisito y dado que el Reglamento no establece enumeración alguna, propugnamos por una interpretación amplia del término “derechos o intereses legítimos”, que comprenda cualquier signo distintivo, registrado o no, sobre el que el demandado demuestre un uso de buena fe.

Hasta la fecha, únicamente en cuatro de los 53 asuntos finalizados mediante resolución se ha estimado que el demandado otentaba un derecho o interés legítimo en el nombre de dominio²⁷:

- En el Asunto OMPI “eusa.es”, núm. DES2006-0005, consistente en el nombre comercial no registrado “eUSA” y en la denominación social “EUSANET, S.L., además de haber sido conocida e identificada en el mercado y en Internet (nombres de dominio “eusa.net” y “eusanet.es” desde 1998.

- En el Asunto OMPI “huertodelcura.es”, núm. DES2006-0014, consistente en la marca española “DÁTIL HUERTO DEL CURA” y en la denominación social “VIVEROS HUERTO DEL CURA, S.A.”.

- En el Asunto OMPI “pcone.es”, núm. 2006-0015, consistente en la denominación social “PC ONE COMPUTERS AND PHONES, S.L.”, anterior a la marca de la demandante.

- En el Asunto OMPI “elcaballo.es”, núm. DES2006-0017, consistente en el rótulo de establecimiento “EL CABALLO” previo al registro del nombre de dominio.

Como se puede observar, los Expertos han entendido que no es necesario que el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico al término previamente usado, siendo

²⁷ En el Asunto “free.es”, resolución de Autocontrol de 14 de agosto de 2006, que finalizó mediante desestimación de la demanda, ni siquiera se entró a valorar el derecho o interés legítimo del demandado, ante la falta de acreditación del primero de los requisitos (el derecho previo de la demandante).

suficiente la coincidencia con la parte fundamental o con una abreviatura del mismo (Asuntos “huertodelcura.es” y “pcone.es”).

C) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe

Éste es otro de los elementos en que el Reglamento se diferencia de la Política de ICANN. Así, la Política exige que la mala fe concurra tanto en el registro como en el uso actual del nombre de dominio, mientras que el Reglamento permite que la mala fe exista en cualquiera de esos dos momentos alternativamente y no cumulativamente.

El Reglamento se ha encargado en este punto de enumerar una serie de supuestos en los que se entiende que existe un registro o uso de mala fe del nombre de dominio (art. 2 del Reglamento). Así, bajo el enunciado “Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe” establece los siguientes supuestos:

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.

El Reglamento es muy claro en este punto: siempre que se pruebe que el demandado ha solicitado cualquier clase de contraprestación superior al coste del registro por la cesión o alquiler del nombre de dominio, se entenderá que existe mala fe en la conducta del demandado. En este sentido:

Asunto “bolma.es”, resolución de AECEM de 30 de noviembre de 2006, donde en el sitio web del demandado aparecía el texto “Dominios en venta”.

Asunto OMPI “bugatti.es”, núm 2006-0010, donde el demandado solicitó mediante carta al demandante la cantidad de 82.000 € más IVA por la cesión del nombre de dominio²⁸.

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.

3) El Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor.

En este supuesto podemos encuadrar la conducta consistente en el redireccionamiento de un nombre de dominio a una página de contenido pornográfico que nada tiene que ver a nivel descriptivo con los términos que forman el núcleo del nombre de dominio²⁹.

²⁸ En similar sentido. Asunto “contratasyobras.es”, donde el demandado puso a la venta del dominio en la página Web sedo.com al precio de 10.000 €.

²⁹ Asunto “contratasyobras.es”, resolución de AECEM de 15 de septiembre de 2006.

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 la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web.

Asunto “ap-electronics.es”, resolución de Autocontrol de 26 de abril de 2006, donde el nombre de dominio fue utilizado para redireccionar hacia otra página web en la que ofertaban productos similares a los ofrecidos en la página web “ap-electronics.com”.

5) El Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.

La doctrina consolidada, al igual que ocurre con la legislación en materia de marcas, ha otorgado una protección reforzada a las marcas notorias y renombradas³⁰, al entender que el registro de nombres de dominio coincidentes con marcas notorias difícilmente puede obedecer a una actuación basada en la buena fe³¹.

También se ha entendido como prueba de mala fe en el registro el hecho de que el titular del nombre de dominio hubiera registrado otros nombres de dominio confundibles con marcas notorias³².

Por otra parte, la tenencia pasiva del nombre de dominio o el “no uso” se ha entendido que constituye un uso de mala fe en la medida en que se utiliza ese nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de una marca³³. Incluso se entiende como uso no efectivo el mero hecho de “aparcar” el nombre de dominio dirigiéndolo a una página web que contiene vínculos con otros sitios web carentes de contenido propio³⁴.

V. Valoración final.

Si con el anterior Plan Nacional de nombres de dominio, en el que el acceso al registro se encontraba limitado a los solicitantes que acreditaran tener un derecho previo, ya se vio la necesidad de establecer un sistema extrajudicial de resolución de conflictos para luchar frente a

³⁰ Art. 8 de la Ley 17/2001, de marcas entiende por marca notoria aquella “generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca”, y por marca renombrada la que es conocida “por el público en general”.

³¹ Asunto OMPI “nikebasketball.es y otros”, núm. DES2006-0009, Asunto “wwweroski.es”, resolución de AECEM de 24 de abril de 2006.

³² Asunto OMPI “nikebasketball.es y otros”, núm. DES2006-0009, donde el demandado registró igualmente el nombre de dominio “adidasgolf.es”. Asunto OMPI “bugatti.es”, núm. 2006-0010, donde el titular registró igualmente el nombre de dominio “elcorceingl.es”. Asunto “open-bank.es”, resolución de Autocontrol de 6 de junio de 2006, donde se comprobó que el demandado tenía hasta 17 registros más coincidentes con denominaciones de bancos y cajas de ahorros.

³³ Asunto “open-bank.es”, resolución de Autocontrol de 6 de junio de 2006.

³⁴ Asunto OMPI “compra-acomplia.es”, núm. DES2006-0008.

la “ciberocupación”, esta necesidad se convirtió en exigencia con la liberalización de acceso operada por el Plan Nacional de mayo de 2005.

A la hora de establecer el Reglamento aplicable a dicho procedimiento de resolución de conflictos podía haberse optado, como ha ocurrido en multitud de dominios territoriales, por adoptar voluntariamente la Política de ICANN, la cual lleva aplicándose con relativo éxito desde 1999. Sin embargo, en noviembre de 2005 se adoptó mediante Instrucción del Director General de Red.es un Reglamento basado fundamentalmente en la Política de ICANN pero introduciendo algunas matizaciones que, a nuestro juicio, la experiencia había demostrado que era necesario incluir.

De esta forma, el Reglamento, en contra de la limitación de la Política a los conflictos entre nombres de dominio y marcas de productos o servicios, ha optado por incluir un amplio listado de derechos previos que el demandante puede oponer frente al nombre de dominio registrado, que incluye cualquier derecho de propiedad industrial.

También es de destacar la mejor redacción del tercero de los requisitos que se establecen para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo: “El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe”. En este requisito la Política contiene la conjunción copulativa “y” en lugar de la disyuntiva “o”, lo que hace que la mala fe se tenga que dar tanto en el registro como en la posterior utilización del nombre de dominio. Esta peculiar redacción provocó que tanto las asociaciones de titulares de marcas como los profesionales propusieran una nueva redacción de la cláusula, ante la desprotección de los titulares de marcas frente a los “ciberocupas” que registraban nombres de dominio pero no le daban ningún contenido³⁵. En lugar de modificar la Política, la temprana resolución “telstra.com”³⁶ estableció la doctrina de la “tenencia pasiva” o “passive holding”, que establece que la mala fe en el uso puede darse tanto por una acción positiva como negativa (falta de uso).

En la presente colaboración se ha pretendido realizar una aproximación al recientemente instaurado Procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio “.es”. Del mismo modo se han analizado, con un enfoque eminentemente práctico y sin voluntad de exhaustividad, los criterios jurídicos que los Expertos han venido utilizando en aplicación del Reglamento que regula dicho Procedimiento.

³⁵ Véase cómo en el primer caso resuelto por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, Asunto “worldwrestlingfederation.com”, núm D99-0001, el Centro realiza una interpretación muy literal de la cláusula, estableciendo expresamente que la mala fe tiene que concurrir en los dos momentos temporales, tanto en el registro como en el posterior uso

³⁶ Asunto OMPI núm. D2000-0003