

RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTO SOBRE NOMBRE DE DOMINIO “.ES”.

“MOREDI, S.L.” contra “A. T. R.” (www.cochesocasion.es)

En la villa de Madrid, a 8 de julio de 2008, Eduardo Galán Corona, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) para la resolución de la demanda formulada por “Moredi, S.L.” contra “A.T.R.” en relación con el nombre de dominio www.cochesocasion.es, dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- Mediante escrito fechado en Madrid a 9 de abril de 2008, “MOREDI, S.L.” (en adelante, MOREDI), formuló ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (en adelante, AUTOCONTROL), demanda de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código “.es” contra D. A. T. R., solicitando al Experto que se designe dicte una resolución por la que el nombre de dominio “[cochesocasion.es](http://www.cochesocasion.es)”, objeto de la controversia, sea transferido al demandante.

2.- En su demanda MOREDI argumenta:

A) Que es una compañía española que inició su actividad en 1982 y cuyo objeto social es la elaboración, confección y edición de publicaciones. MOREDI, integrada en el grupo internacional XXXXXXXXXXXX, edita una serie de publicaciones especializadas en el sector de compraventa de todo tipo de vehículos, como “XXXXXXXXXX”, XXXXX”, “XXXXXX” y, en particular, “XXXXXXXXXXXXXXXXXX”, conocida por los usuarios finales y profesionales del sector como “COCHES DE OCASIÓN”. Según la demandante, esta última publicación, que viene editándose desde el año 1995, tiene una tirada mensual de 65.000 ejemplares, aproximadamente, y es objeto de una amplia publicidad y difusión, gozando de notoriedad en el correspondiente sector del mercado.

B) Que MOREDI es titular de la marca registrada nº 2.018.034, “Coches de Ocasión y Transporte”, perteneciente a la clase 16 del Nomenclator, solicitada el 13 de marzo de 1996 y concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) con fecha 5 de mayo de 1997, actualmente en vigor.

La marca en cuestión consiste en un distintivo mixto compuesto por la denominación COCHES DE OCASIÓN Y TRANSPORTE, de los que los vocablos “Coches” y “Ocasión” figuran en gran tamaño y letras minúsculas excepto las iniciales, la preposición “de” es de tamaño notablemente reducido y en mayúsculas; por debajo de los vocablos citados y a la derecha en mayúsculas y tamaño mucho más reducido aparece la expresión “Y TRANSPORTE”. A juicio de la demandante, el nombre de dominio, cuya titularidad solicita le sea transferida, “cochesocasión.es”, es semejante a su marca en cuanto que los elementos relevantes de la misma son los vocablos “Coches” y “Ocasión”

C) Que el nombre de dominio que motiva esta resolución fue registrado el 14 de diciembre de 2007 y no está siendo utilizado en sentido estricto, pues no existe ninguna página web alojada en el dominio www.cochesocasion.es . En todo caso, dicha fecha es notablemente posterior a la fecha de registro de la marca de la demandante, y D. A. T. R. carece de la titularidad de cualquier registro que contenga la expresión “coches de ocasión” y tampoco cuenta con licencia o autorización alguna de MOREDI.

D) Que, asimismo, MOREDI envió con fecha 23 de enero de 2008 un requerimiento a D. A. T. R. por medio de burofax y, posteriormente, el 29 del mismo mes por correo electrónico, instando el cese en la utilización del nombre de dominio www.cochesocasion.es y la cesión a su favor del mismo, sin que el demandado haya dado respuesta alguna, lo que, según estima MOREDI, hace razonable pensar que el demandado no posee ningún derecho legítimo sobre el dominio.

E) Que, por último, a juicio de la demandante, el registro por el demandado del expresado nombre de dominio se ha realizado de mala fe. Arguye en este sentido que la fecha de registro del nombre de dominio se realizó pocos días después de haberse liberalizado el registro de los dominios bajo el código “.es”, sin necesidad de acreditar los titulares ningún derecho anterior sobre la denominación elegida. Esta circunstancia lleva a pensar a la parte demandante que el demandado esperó a la liberalización citada para proceder al registro del dominio “cochesocasión.es”, coincidente con la marca de la entidad demandante.

Adicionalmente, estima MOREDI que con su proceder el demandado está llevando a cabo un bloqueo del nombre de dominio “cochesocasión.es”, impidiendo al legítimo titular de la marca su registro y utilización como tal y,

consecuentemente, hacerse presente en un medio tan relevante como Internet. Invoca también la demandante que con fecha 4 de julio de 2007 se dictó por experto designado por Autocontrol resolución (Moredi, S.L. vs. xxxxx xxx), estimando la demanda formulada por la primera en relación al nombre de dominio “cochesdeocasion.es”, claramente similar al que motiva la presente.

3.- Presentada la demanda ante la Secretaria de Autocontrol, cumpliendo los requisitos exigidos por las “Normas de Procedimiento para la resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es)” (en adelante, Normas de Procedimiento) aprobadas por Autocontrol, se dio traslado de la misma al demandado, D. A. T. R., para que en término de veinte días desde el traslado aludido presente escrito de contestación a la demanda.

El citado plazo transcurrió sin que conste la presentación de escrito de contestación por la demandada.

4.- Para la resolución del conflicto el Director General de Autocontrol propuso como Experto a Don Eduardo Galán Corona, procediéndose, tras la aceptación de éste, a su designación, que se ha realizado, a juicio de este Experto, de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de las Normas de Procedimiento.

II.- Fundamentos de Derecho.

1.- Para dar respuesta a la pretensión deducida por MOREDI, es decir, que se dicte una resolución por la que el nombre de dominio “cochesocasión.es” sea transferido a la demandante, es preciso partir de la Disposición Adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo de 2005, dictada en desarrollo de lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Dicha Disposición Adicional señala que *“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. b) 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”.

En desarrollo de esta Disposición Adicional se dictó por el Director General de la entidad pública empresarial “Red.es” la Instrucción de 7 de noviembre de 2005 (en adelante, el Reglamento), que constituye la referencia normativa básica para la resolución del presente conflicto, sin perjuicio de las aludidas Normas de Procedimiento dictadas por Autocontrol.

2.- Con carácter previo, procede determinar si en las partes del litigio concurre la necesaria legitimación. A estos efectos, debe afirmarse que la demandante ostenta legitimación activa para el ejercicio de la acción objeto de la presente demanda. Si la legitimación supone la existencia de una relación entre las partes de la contienda y el objeto de la misma, de modo que la resolución de ésta incide directamente en la esfera jurídica de las partes afectando a sus intereses legítimos, es obvio que la demandante posee legitimación activa. En efecto, en cuanto titular de la marca española nº 2.018.034 “COCHES DE OCASIÓN Y TRANSPORTE”, la demandante ve afectados sus legítimos intereses por la presencia en el mercado del nombre de dominio www.cochesocasion.es registrado a favor del demandado y, consecuentemente, la resolución que en su momento se dicte incidirá sobre su esfera jurídica. De lo que antecede puede concluirse que la demandante ostenta el interés legítimo exigido por el artículo 12 de las Normas de Procedimiento en relación con la pretensión deducida en la demanda.

También ostenta legitimación pasiva el demandado, D. A. T. R., en su condición de titular del aludido nombre de dominio, cuya transferencia se insta.

3.- La Disposición Adicional única de la orden ITC/1542/2005 dispone que el sistema de resolución extrajudicial de conflictos relativos a nombres de dominio *“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”*, entendiendo la aludida norma 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”.

Desarrollados estos principios en el artículo 2 del Reglamento, resulta que la existencia de un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio (y, consecuentemente, la eventual estimación de la demanda interpuesta en punto a la pretensión de transferencia del nombre de dominio en cuestión) está condicionada a la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) la posesión por el demandante de algún derecho previo de los enumerados en el párrafo primero de la expresada Disposición adicional y en el artículo 2 del Reglamento sobre un término coincidente o similar con el nombre de dominio.

b) el nombre de dominio registrado por el demandado es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer Derechos Previos.

c) el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y

d) el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

4.- Se hace preciso, en primer lugar, establecer, a la luz de la documentación aportada con la demanda, si ha quedado acreditado que MOREDI posee los necesarios Derechos Previos.

La respuesta, a juicio de este Experto, ha de ser afirmativa. En efecto, la demandante ha acreditado cumplidamente su titularidad de la marca española nº 2.018.034, “COCHES DE OCASIÓN Y TRANSPORTE”, mixta y registrada en la OEPM para distinguir los siguientes productos de la clase 16 del Nomenclator: publicaciones, y las marcas registradas aparecen integradas en el elenco de Derechos previos que, tanto el Reglamento (artículo 2), como la Orden ITC/1542/2005 (Disposición Adicional única), recogen, en concreto, bajo las menciones “*marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España*” y “*derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como ..., marcas protegidas, ...*”, respectivamente.

5.- La siguiente cuestión a examinar es si el nombre de dominio cuestionado en el presente supuesto, www.cochesocasion.es, es idéntico o similar hasta el punto de originar confusión con otro término sobre el que el demandante ostenta los derechos previos antes mencionados, esto es, la

marca, "COCHES DE OCASIÓN Y TRANSPORTE", cuyo elemento denominativo contiene de modo destacado los términos "Coches" y "Ocasión".

También en este extremo la respuesta ha de ser afirmativa. Ciertamente, la necesaria comparación entre el nombre de dominio y la marca sobre la que la demandante cuenta con derechos previos no permite afirmar la identidad entre ambos, pero sí la similitud. Y es que el elemento dominante de la marca en cuestión está constituido por los términos "Coches" y "Ocasión", que aparecen en la misma resaltados por su gran tamaño, mientras que la propia preposición "de" y los términos "y Transporte" se muestran en un formato sensiblemente más reducido. Ello lleva a que el consumidor "normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz", conforme al arquetipo que del mismo ha establecido la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y han acogido nuestros tribunales, identifique dicha marca en base a los términos "Coches" y "Ocasión", pues sobre los mismos centrará su atención y, consecuentemente, es evidente la existencia de riesgo de confusión de la misma con el nombre de dominio que motiva esta resolución.

En este sentido, es de citar, además, el inequívoco posicionamiento de nuestra jurisprudencia (entre otras, STS, Sala 1ª, de 13 de mayo de 1996 y de 22 de septiembre 1999), al afirmar que puede crearse confusión entre signos denominativos cuando coincide el elemento dominante de los mismos. Y en el más específico ámbito de las resoluciones dictadas en materia de conflictos sobre nombres de dominio ".es", idéntico planteamiento es acogido, entre otras, en la Resolución dictada en el asunto "xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vs. XXXXXXXXX", así como en la de 4 de julio de 2007 ("xxxxxxxxxxx" vs "xxxxxxxx"), cuyo supuesto de hecho es prácticamente idéntico al que subyace a la presente resolución.

6.- Para la existencia de un registro de nombre de dominio de carácter abusivo o especulativo es preciso, además, que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado.

A estos efectos, ha de hacerse constar que nada consta en el procedimiento que permita negar la concurrencia de tal requisito. Es cierto que, al no contestar a la demanda, D. A. T. R. no ha alegado, como hubiera podido hacer, hechos o datos que, eventualmente, pudieran justificar que cuenta con derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio controvertido y si tal silencio, por si solo, no puede determinar de modo automático la transferencia a favor de la demandante del nombre de dominio controvertido, es claro que tampoco puede operar en beneficio de quien,

consciente y deliberadamente, opta por la posición de rebeldía en este procedimiento, al que, por otra parte, se encuentra sometido en cuanto titular del expresado nombre de dominio, conforme disponen el artículo 1 del Reglamento y la Disposición Adicional única de la Orden ITC/1542/2005.

Han de extraerse, pues, las oportunas conclusiones a la vista de las circunstancias del caso acreditadas y de las declaraciones y documentos presentados, que son la demanda y sus documentos [artículos 21 y 16, letra e), del Reglamento] y en este sentido puede constatarse que ningún indicio aparece en la documentación obrante en este procedimiento en pro de la existencia de un derecho o interés legítimo del demandado en relación al nombre de dominio cuestionado. Esta conclusión se ve reforzada, además, por las reglas de distribución de la carga de la prueba recogidas en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme al cual corresponde al actor la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones deducidas y al demandado la de probar los hechos que lo impidan, extingan o enerven, debiendo a tal fin el tribunal tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada parte. Es evidente que básicamente reside en manos del demandado acreditar el derecho o interés legítimo que en su caso le pueda asistir sobre el nombre de dominio, lo que ha excluido hacer, por lo que la conclusión apuntada ha de mantenerse.

7.- El último de los requisitos exigidos para constatar la existencia de un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe, señalando con carácter ejemplificativo el artículo 2 del Reglamento que existe mala fe en el registro o uso del nombre de dominio, 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 la 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

En el presente supuesto ha quedado acreditado que el nombre de dominio registrado por el demandado no corresponde a una página web activa, no siendo utilizado por éste en tal modo. En todo caso, es evidente que con su proceder el demandado impide el registro y el uso de tal nombre de dominio por la demandante en cuanto titular del derecho previo antes reseñado, supuesto que el art. 2 del Reglamento contempla como constitutivo de comportamiento de mala fe, sin que se pueda argumentar que el no uso del nombre de dominio excluye tal conclusión, pues, como ha declarado la resolución xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vs. xxxxxxxx, relativa a un conflicto sobre nombre de dominio bajo el código “.es”, “el no uso del nombre de dominio constituye una forma de uso en la medida en que se utiliza ese nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca”.

Adicionalmente, el demandado no podía ignorar que el registro del nombre de dominio impugnado, careciendo de derecho o interés legítimo sobre el mismo, obstaculizaba la posición en el mercado de la demandante, lo que implica mala fe, como resulta de la doctrina contenida en las resoluciones de conflictos sobre nombres de dominio “.es” de fechas 7 de junio de 2006, xxxxxxxxxxxx vs. XXXXX; 14 de julio de 2006, xxxxxxxxxxxxxx vs. Don P. A; y en la ya citada xxxxxxxxxxx vs. xxxxxx. Por todo ello ha de concluirse que en el registro del nombre de dominio www.cochesocasion.es concurre mala fe, por lo que es de carácter especulativo o abusivo, siendo obligada la estimación de la demanda interpuesta por MOREDI.

Por lo expuesto, **RESUELVO**

Estimar la demanda presentada por “MOREDI, S.L.” contra D. A. T. R., en relación con el nombre de dominio www.cochesocasion.es, ordenando que dicho nombre de dominio sea transferido a la demandante.

Fdo.: Eduardo Galán Corona