

RESOLUCIÓN DE EXPERTO DR. RODOLFO

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Procedimiento núm.: 20071112editorialplaneta

Demandante: Editorial Planeta S.A.U.

Representante Sr.: Dña.

Demandado: D.

Representante Sr./Sra.:

Agente Registrador del Demandado: ESTRATEGIAS WEBSITE, S.L.

Representante Sr.:

1. Las Partes

La Demandante es EDITORIAL PLANETA S.A.U. sociedad con domicilio en xxxxxxxxxxxxxxxx, de Barcelona (CP) representada en este procedimiento por Dña. xxxxxxxxxxxxxx, en su condición de ABOGADO. (en adelante, la DEMANDANTE)

El Demandado es D. xxxxxxxxxxxxxx, con domicilio en Málaga, xxxxxxxxxxxxxx (CP) en su calidad de titular registral del nombre de dominio objeto de controversia (en adelante, el DEMANDADO)

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio en disputa es "editorialplaneta.es".

El agente registrador acreditado a través del cual el Demandado procedió a registrar el citado dominio es ESTRATEGIAS WEBSITE, S.L., con CIF , y domicilio en Madrid, calle xxxxxxxxxxx (CP).

3. Iter procedimental

El 20 de noviembre de 2007 la Demandante presentó su demanda para la recuperación del nombre de dominio editorialplaneta.es y los documentos que la acompañan.

Con fecha 21 de noviembre de 2007 se procedió al bloqueo del nombre de dominio, de acuerdo con lo que 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 Secretaría Técnica de Nombres de dominio de AECM dio traslado de la demanda a la parte demandada (i) por medio de correo postal el día 23 de noviembre de 2007; (ii) mediante correo electrónico de fecha 30 de noviembre de 2007, constando el acuse de recibo del mismo el día 30 de noviembre de 2007.

El 17 de diciembre de 2007, el Demandado presentó escrito de contestación a la demanda por correo electrónico.

El 19 de diciembre el Dr. Rodolfo Fernández fue designado experto para la resolución de la presente controversia y a continuación se procedió al traslado del expediente que forma el procedimiento. Tras constatar que el escrito de contestación a la demanda incorporado en el expediente era incompleto se procedió a la subsanación de la contestación mediante escrito de fecha 14 de enero de 2008, comenzando a computarse el plazo de tiempo para la emisión de la decisión a partir del día siguiente a la recepción de este escrito.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se consideran probados:

La Demandante es titular desde hace décadas de las siguientes marcas:

Tal y como se desprende de los documentos aportados con la demanda y como he podido constatar tras consultar la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la demandante es titular de la marca 223.513 de la clase 16, concedida el 6 de junio de 1949, posteriormente renovada, que se corresponde con la denominación EDITORIAL PLANETA.

Asimismo es titular del nombre comercial 54.140, EDITORIAL PLANETA.

Los citados signos distintivos fueron solicitados por la Demandante y concedidos con mucha anterioridad al registro por parte del Demandado del nombre de dominio objeto de controversia.

Se considera probado el hecho de que EDITORIAL PLANETA se trata de una marca renombrada, y que el grupo PLANETA cuenta con notoriedad, prestigio y renombre no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional.

Por otra parte se considera probado que el Demandado aparece como titular del nombre de dominio ahora en disputa, y que registró dicho dominio en fecha 14 de noviembre de 2005.

El Demandado no ha aportado prueba documental alguna que pruebe que dispone de un derecho preexistente en relación al signo distintivo “editorialplaneta”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Según la Demandante existe identidad entre el nombre de dominio cuestionado y las marcas titularidad de EDITORIAL PLANETA, S.A.U. con la consecuencia de que se produce confusión entre aquel y éstas.

La Demandante alega que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre o nombres de dominio objeto de la demanda.

Asimismo la Demandante destaca que el nombre de dominio objeto de litigio ha sido registrado con un marcado espíritu especulativo tal y como refleja la actual subasta que del mismo se está llevando a cabo en Internet.

La Demandante alega que la página web correspondiente al dominio registrado ofrece links de libros y demás productos editoriales, con la grave confusión que puede producir al consumidor, que puede pensar que se trata de la página web donde Editorial Planeta ofrece sus productos, produciéndose tanto un grave perjuicio a la Sociedad como al consumidor.

La Demandante alega por otro lado que ha procurado sin éxito resolver el conflicto de forma amistosa.

Por último, la Demandante solicita la transmisión del nombre de dominio.

B. Demandado

El Demandado inicia su escrito de contestación poniendo de relieve la ambigüedad legal que supone el uso del término “recuperar” en relación al procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos de nombres de dominio, ya que en la mayoría de supuestos se trata simplemente de conseguir el bloqueo permanente del dominio mediante su cancelación definitiva o bien el traspaso gratuito del dominio al demandante, y no de recuperación en el sentido literal del término. Asimismo no está de acuerdo con el uso de términos como “carácter especulativo o abusivo”.

Por lo que respecta a la documentación presentada por la Demandante solicita sea declarada nula el Acta Notarial, de fecha 10 de octubre de 2007, otorgada ante el Notario D. Rafael de Córdoba Benedicto, número 2.185 de su protocolo, realizada a instancia de D. xxxxxxxxxxxx, ya que no se especifica en virtud de qué poder actúa este último.

El Demandado reconoce que Editorial Planeta es una editorial de reconocido prestigio pero aún así considera que la marca de clase 16 de la que es titular la Demandante no contempla el apartado informático y telemático. Tampoco el nombre comercial del que es titular la Demandante le concede el monopolio en “negocios editoriales y librería”.

El Demandado considera que desde que fueron liberados los dominios .es, e incluso antes, el Demandante podría haber ejercitado sus derechos sobre el nombre de dominio objeto de conflicto y aun así, decidió no registrarlo. Considera el demandado que la no inscripción por parte de la Demandante significa la pérdida de la “protección inicial” y por tanto que el nombre de dominio puede ser registrado por el primero que presente la correspondiente solicitud, en este caso él mismo, que compró el dominio el 14/11/2005.

Respecto a la mala fe en el registro del nombre de dominio “editorialplaneta.es” el Demandado considera que en ningún caso el uso del nombre de dominio genera confusión, ya que no se hace alusión en la página web, ni directa ni indirectamente, a actividad o nombre comercial de la Demandante.

Reconoce el Demandado que el nombre de dominio está en venta pero que en ningún caso se trata de un registro con carácter abusivo ya que los servicios ofrecidos en la página web son razonables y coherentes.

Alega el Demandado que en ningún caso ha impedido el uso del nombre de dominio al Demandante que pudo haber registrado el mismo pero no mostró interés en ello. El Demandante además usa otros dominios.

Tampoco ha perturbado la actividad del Demandante ya que no tiene ninguna actividad comercial que pueda ser competidora del mismo.

El Demandado alega que la página web se trata de un sitio de enlaces patrocinados donde se puede enlazar con otras páginas de servicios, de temas judiciales, de sociedad, de libros, etc. Sin que esto cause ningún grave perjuicio a Editorial Planeta, S.A.U.

6. Fundamentos de Derecho

De acuerdo con lo que establece el Reglamento, el Experto habrá de resolver de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes, debiendo ser congruente con la pretensión de la demanda y no pudiendo decidir sobre cuestiones ajenas a la misma. Asimismo esa resolución deberá respetar las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”.

A la luz de los hechos descritos, y de las pruebas aportadas por las partes, el Experto considera que la controversia que aquí se suscita debería solventarse, además, considerando también la normativa española que regula el derecho de marcas y la legislación de competencia desleal.

De acuerdo con el Reglamento, para que prospere la demanda será necesario que el Demandante acredite que el registro del nombre de dominio a nombre del Demandado tiene un carácter especulativo o abusivo. Ese carácter especulativo o abusivo se demuestra, entre otros casos, cuando concurren los siguientes requisitos:

1. Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alegue poseer derechos previos.
2. Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado.
3. Que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe.

Antes de tratar individualizadamente cada uno de los citados elementos considero necesario aclarar algunos aspectos en relación a lo alegado por el Demandado.

El nuevo Plan Nacional de Nombres de dominio de Internet bajo el código correspondiente a España (.es) se redactó tal y como se establece en la Exposición de Motivos, en aras a la “flexibilización de las normas exigibles para la asignación de nombres de dominio bajo el indicativo (“.es”), sirviendo de mecanismo significativo al fomento de la sociedad de la información en España”.

No obstante lo anterior, no puede aceptarse la interpretación del Demandado sobre el alcance y las consecuencias del sistema de registro escalonado: el Demandado alega que el Demandante podría haber registrado el nombre de dominio “editorialplaneta.es” antes del proceso de “liberalización”, y considera erróneamente que, no habiendo hecho uso de ese “privilegio”, cualquier persona, incluida el Demandado quedaría legitimado para registrar y utilizar

dicho nombre de dominio, por lo que da a entender, de forma indirecta, que la pretensión del Demandante carece de base jurídica.

El Demandado se sirve exclusivamente de los criterios de disponibilidad y de prioridad temporal en la fase abierta de registro establecidos en el nuevo Plan Nacional, para considerar que su registro es legítimo. Sobre esta cuestión, puede indicarse que el criterio de asignación de nombres de dominio se basa, conforme al nuevo Plan Nacional, en un criterio de prioridad temporal ("first come, first served"); pero dicho registro se realiza, en la fase abierta, sin comprobación previa alguna acerca de los derechos o intereses legítimos sobre los que el solicitante basa su petición, limitándose el procedimiento de registro a la verificación de la disponibilidad del nombre de dominio solicitado, y a su no inclusión en las listas de términos y dominios prohibidos o reservados previstos en el propio Plan Nacional. Al no haberse exigido al Demandado, en la fase abierta de registro, acreditación alguna de los derechos o intereses legítimos sobre los que basaría su solicitud, y al no establecerse en el procedimiento de concesión una fase de oposición por terceros a la concesión del dominio solicitado, el mecanismo de que disponen los titulares de derechos previos sobre signos distintivos para evitar que continúe la titularidad y el uso sobre un nombre de dominio concedido que infrinja tales derechos previos, consiste precisamente en acudir al procedimiento de resolución extrajudicial de controversias, como mecanismo para la resolución de situaciones de abuso nacidas al amparo de dicho sistema de asignación. Sin que pueda interpretarse que el registrar el nombre de dominio constituya una renuncia a proteger sus derechos sobre los signos distintivos de su titularidad ni le impida formular con éxito, frente al titular adjudicatorio del nombre de dominio obtenido en la fase abierta de registro, una reclamación bajo este procedimiento de resolución de controversias.

Precisamente en la Exposición de Motivos del Plan Nacional se establece que la mayor libertad en la solicitud de nombres de dominio se ve compensada, a efectos de garantizar una adecuada seguridad y fiabilidad, con la operativa del sistema extrajudicial de resolución de conflictos desarrollado en el Reglamento, para proteger a aquellos titulares de derechos sobre signos distintivos que se hayan visto afectados por registros abusivos o especulativos.

Dicho sea de paso no es cierto que tal y como alega el Demandado esto signifique en la práctica una transmisión gratuita del nombre de dominio ya que el Demandante debe satisfacer la tasa correspondiente para que el procedimiento pueda admitirse a trámite.

Hechas estas salvedades procedo a continuación a analizar la concurrencia o no de los requisitos necesarios para constatar el carácter abusivo o especulativo del registro del nombre de dominio "editorialplaneta.es"

6.1. Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alegue poseer derechos previos.

El primer requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y una marca ajena que produzca confusión, y que el Demandante tenga derechos sobre dicha marca.

Al comparar el nombre de dominio editorialplaneta.es, y la mencionada marca, EDITORIAL PLANETA, es evidente que no existe diferencia alguna entre uno y otro ya que ambos coinciden plenamente. Resulta por tanto innecesario detenerse a analizar este aspecto.

Más importante, sin embargo resulta comprobar si efectivamente se puede crear confusión entre el nombre de dominio y la marca sobre la que la Demandante ostenta derechos.

Es evidente que el nombre de dominio en disputa reproduce la marca registrada y vigente de la que es titular la Demandante y que dado el alcance, extensión y reconocimiento que tiene esa marca se crea confusión entre los consumidores sobre la procedencia de los productos y servicios publicitados a través de la página web que ha creado el Demandado a través del dominio.

Es preciso además hacer constar que la legislación otorga a la marca renombrada una protección especial en la medida en que amplía el *ius prohibendi* a aquellos signos que distingan productos y servicios que no tienen nada que ver con los incluidos en el registro de la marca, pero que, por la amplia difusión que tiene la marca entre el público consumidor se les trasladaría la reputación adquirida por la marca renombrada. Así se establece en el artículo 34.2.b) de la Ley de Marcas:

“El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”

Cuando se cumplen estas condiciones, dice la Ley, podrá prohibirse, entre otros, **el uso del signo idéntico o semejante en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.**

Por tanto la Ley de Marcas contempla expresamente el nombre de dominio, sin que sea de aplicación la teoría del Demandado según la cual “la marca industrial en clase 16 no contempla el apartado informático y telemático.”

Editorial Planeta es un signo conocido por el público en general que viene identificándolo en el mercado con la Demandante. Dado el alcance del mismo de la utilización por el Demandado del Nombre de Dominio, se deriva un grave riesgo de confusión para los consumidores.

Por todo ello, este Experto considera que el dominio registrado es idéntico a la marca renombrada EDITORIAL PLANETA de la que es titular el Demandante y que provoca una confusión evidente con la misma.

6.2. Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado.

El Experto que suscribe entiende que no existe fundamento, ni el Demandado ha presentado evidencia alguna en contrario, confirmando que tenga algún derecho o legítimo interés con respecto al nombre de dominio, sin que la titularidad del nombre de dominio pueda ser considerado, como alega el Demandado, un derecho o interés legítimo a estos efectos. De ser así el procedimiento de resolución extrajudicial carecería de todo sentido.

Siendo como declara el Demandado, un sitio de enlaces patrocinados, podría haber elegido cualquier otro nombre, sin que aclare en ningún momento qué le hizo decantarse precisamente por “editorialplaneta.es”

La demandada no ha ofrecido una explicación convincente de los motivos por los que optó por el registro del nombre editorialplaneta.es.

No ha ofrecido tampoco argumentos que demuestren que el Demandado es conocido por el nombre EDITORIAL PLANETA, ni antes ni después de la fecha de registro del nombre de dominio, motivos por los que considero que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos para registrar el nombre de dominio en litigio.

Este Experto, a tenor de las circunstancias que se han puesto de manifiesto en este caso, concluye que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el dominio editorialplaneta.es. Al contrario, la Demandante dispondría de la legitimidad necesaria para ostentar la titularidad del mismo o, en su caso, impedir su uso, en virtud del artículo de la Ley de Marcas antes citado (artículo 34.2.b)

6.3. Que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar el nombre de dominio ha de ser probada por la Demandante. Esta mala fe, de acuerdo con lo establecido en el art. 2 del Reglamento debe referirse a la intención o finalidad de la persona que registra el nombre de dominio.

A juicio del Experto, resulta evidente, porque incluso lo ha admitido, que el Demandado no ignora que EDITORIAL PLANETA es una marca ajena, registrada por una empresa muy conocida a nivel nacional e internacional. Este hecho queda constatado cuando declara que el Demandante pudo registrar el nombre de dominio, precisamente por ostentar derechos preexistentes, durante la fase previa y no lo hizo.

El mero hecho de haber registrado una marca ajena como nombre de dominio sin ningún tipo de autorización por parte de su titular, no sólo constituye una infracción de los derechos marcarios de la Demandante, sino podría ser constitutivo de actos de competencia desleal. A este respecto, el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal 3/1991, de 10 de enero, señala: “Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”.

Resulta evidente que el registro de un nombre de dominio coincidente con una marca registrada, el uso de una denominación que causa confusión con otras similares ya existentes en el mercado nacional, así como la ausencia de un interés legítimo digno de protección, llevan a la conclusión de que el comportamiento del Demandado es desleal por ser objetivamente contrario a la buena fe y por haberse llevado a cabo con el propósito de favorecerse injustamente del reconocimiento y la reputación ajena ganados en el tráfico mercantil por la Demandante mediante la utilización de sus propios medios y esfuerzos.

Es manifiesta la mala fe desde el momento que en la propia web (www.editorialplaneta.es) se ofrece la posibilidad de comprar por un tercero el nombre de dominio, no cabe duda entonces acerca del carácter especulativo del registro. Sin que la teoría del Demandado acerca de que en la sociedad en la que vivimos todo está en venta sirva de justificación, al menos no en el contexto de este procedimiento. El Derecho no puede amparar bajo el pretexto de la libertad de mercado comportamientos ilícitos ni actuaciones abusivas.

En definitiva, este experto considera que ha quedado acreditada la intención del beneficiario del dominio de registrar y usar de mala fe el nombre de dominio editorialplaneta.es con el fin de conseguir el bloqueo del mismo.

DECISIÓN

En virtud de lo anterior, y en consideración a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que han sido presentadas, este Experto considera que el Demandante ha probado, de acuerdo con el art. 2 del Reglamento, que concurren los tres elementos requeridos y, calificándose el registro del Nombre de Dominio practicado a favor del Demandado como especulativo o abusivo, estimo la demanda y ordeno que el nombre de dominio “editorialplaneta.es” sea transferido a la Demandante, EDITORIAL PLANETA, S.A.U.

Fdo.: Dr. Rodolfo Fernández Fernández
Experto