

**RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTO SOBRE EL NOMBRE DE
DOMINIO *WWW.ETSYSTEMS.COM.ES***

I- ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Las partes

La Demandante es la sociedad STORAGE SOLUTION IBERICA, S.L. con domicilio social en xxxxxxxxxx en la calle xxxxxxxxxxxx.

La Demandada es P.G.A., con DNI ##### y con domicilio en xxxxxxxxxxxx, en la calle xxxxxxxx.

2.- El Nombre de Dominio y el Agente Registrador

El nombre de dominio sobre el que versa la presente demanda es <www.etsystems.com.es>. El Agente Registrador del nombre de dominio objeto de la disputa es Nominalia.

3.- Iter procedimental

La demanda se presentó ante el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España, Centro Proveedor de Resolución de conflictos sobre nombres de dominio.es. De acuerdo con lo establecido en las Normas de Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”, y en el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”, el Consejo Superior de Cámaras notificó la demanda a la Demandada con fecha 11 de abril de 2008.

La Demandada contestó a la demanda con fecha 7 de mayo de 2008.

El Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España designó a Don Julián Plaza García como Experto único, quien, aceptando dicho nombramiento presentó la “Declaración de Aceptación Imparcialidad e Independencia” para la resolución del presente procedimiento con fecha 19 de mayo de 2008.

4.- Hechos relevantes

- La sociedad demandante STORAGE SOLUTION IBERICA, S.L. figura como titular del nombre de dominio en vigor www.etsystems.es desde el 3 de octubre de 2003, fecha de alta que consta a efectos de información pública en la página de la entidad pública empresarial Red.es, según comprobación de éste Experto.

Si bien, la indicada sociedad ostentaba la razón social ET SYSTEMS S.L. desde el año 1994 al 2006, (Conforme se acredita con las escrituras de la sociedad aportadas junto con su demanda).

- La Demandada P.G.A. fue socia de STORAGE SOLUTION IBERICA, S.L, desde la fecha de su constitución el 20 de julio de 1994 hasta el día 23 de septiembre de 1999; y desde el 23 de septiembre de 1999 hasta el día 4 de septiembre de 2007 fue empleada de la misma como su Directora Comercial, hasta que su relación laboral quedó extinguida a instancias de la trabajadora por dimisión notificada el día 20 de agosto de 2007. (Conforme se acredita con la diversa documentación aportada junto con la demanda).

- Por su parte la Demandada con fecha 17 de julio de 2007 procedió a constituir como socia única una sociedad denominada ET SYSTEMS GLOBAL STORAGE SOLUTIONS S.L cuyo objeto social es en parte coincidente con el objeto social y la actividad de STORAGE SOLUTION IBERICA, S.L.; figurando su domicilio social en el mismo edificio de oficinas donde tiene su sede social la demandante.

Si bien acredita que actualmente no ocupa cargo de administración en la citada entidad, y sostiene que mantiene relación de empleada con la misma, en cambio no se acredite por su parte haber transmitido el 100% de las participaciones sociales que detentaban según manifiesta.

- La Demandada figura como titular del nombre de dominio www.etsystems.com.es desde el 31 de julio de 2007, fecha de alta que consta a efectos de información pública en la página de la entidad pública empresarial Red.es., según comprobación de éste Experto. Al respecto indicar que consta su transferencia a la sociedad ET SYSTEMS GLOBAL STORAGE SOLUTIONS S.L. (Conforme se acredita con la copia de la escritura pública de fecha 30 de octubre de 2007 aportada junto con la demanda).

- La demanda con fecha 1 de agosto de 2007 procedió a solicitar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro de la marca ET Systems Global Storage Solutions, denominación coincidente en cuanto a su vocablo dominante “etsystems” con la utilizada por STORAGE SOLUTION IBERICA, S.L. como marca notoria empleada entre otros, en su sitio Web “www.etsystems.es”.

La solicitud de marca ha sido trasferida a la sociedad ET SYSTEMS GLOBAL STORAGE SOLUTIONS S.L., mediante escritura pública de fecha 30 de octubre de 2007.

(Todo ello conforme se acredita con la diversa documentación aportada junto con la demanda y contestación a la demanda).

- En la página www.etsystems.com.es figuran como suyos “referencias y fotografías” de servicios y trabajos, siendo estos trabajos realizados por la demandante con anterioridad para sus clientes, cuestión que ha reconocido la Demandada, si bien estima que sólo un porcentaje de ellas.

5.- Alegaciones de las partes

5.1.- Demandante

En su escrito de demanda la Demandante afirma:

Que el registro y uso del nombre de dominio impugnado por medio de su demanda, perturba gravemente la actividad comercial de STORAGE SOLUTION IBERICA, S.L. desde el momento en que ofrece los mismos productos y servicios bajo una presentación prácticamente idéntica, con la indudable inducción a la confusión frente a los usuarios de Internet sobre la auténtica identidad de la empresa que realmente está detrás de dicha página web, puesto que incluso, a nivel de contacto, se presenta como titular de la página una empresa con nombre similar y con domicilio en el mismo inmueble que la demandante. Solicitando por ello, que se acuerde la cancelación del nombre de dominio www.etsystems.com.es.

5.2.- Demandada

En su escrito de contestación a la demanda la Demandada afirma:

- Que este procedimiento arbitral de resolución extrajudicial de conflictos sobre nombres de dominio no es el adecuado siendo los Tribunales de Justicia los competentes para conocer y fallar en estas materias.
- Que no obstante se opone, a pesar de no ser actualmente propietaria del dominio, que desde octubre del 2007 pertenece a la sociedad ET Systems Global Storage Solutions.
- Que es cierto que solicitó el nombre de dominio al igual que la denominación social y sin ninguna mala fe ya que es más razonable que una compañía cuya denominación social comienza por ET Systems sea la que tenga derecho a utilizar un nombre de dominio, que le ha sido concedido, en vez de una empresa cuya denominación social es Storage Solution Ibérica, que dejó de utilizar su antigua denominación de ET Systems desde hace años.
- Que la única pretensión de Storage Solution Ibérica S.L. al solicitar la transferencia y/o cancelación del dominio etsystems.com.es, es aprovecharse del nombre y prestigio de la compañía ET Systems Global Storage Solutions, S.L.

Por lo que solicita que se desestime la solicitud presentada por Storage Solution Ibérica y no acuerde la cancelación del dominio etsystems.com.es

II- FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Preliminar

La Disposición Adicional Sexta de la Ley 34/2002, sobre Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, establece, en su apartado cinco, que:

“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 su parte, 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 “.es”, establece que:

“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”.

Dicho “sistema de resolución extrajudicial de conflictos” para los nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es” está regulado por el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”.

2.- Sometimiento al CENTRO PROVEEDOR y al sistema de resolución extrajudicial de conflictos de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”.

La negativa sostenida por la Demandada en su contestación respecto al sometimiento al CENTRO PROVEEDOR por considerarlo incompetente para conocer y fallar en estas materias decae en la medida que, como titular de un dominio de tercer nivel (.com.es) está obligada a someterse al sistema de resolución extrajudicial de conflictos de acuerdo con la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es):

“Los titulares de nombres de dominio de segundo o tercer nivel se someterán al sistema de resolución extrajudicial de conflictos previstos en la disposición adicional única, sin perjuicio de las eventuales acciones judiciales que las partes puedan ejercitar” (disposición común decimotercera, apartado 7).

“La participación en el sistema de resolución extrajudicial de conflictos será obligatoria para el titular del nombre de dominio.” (Disposición adicional única, apartado c).

En el mismo sentido, se pronuncia el artículo 1º, párrafo tercero, del Reglamento del Procedimiento aplicable de acuerdo con la Instrucción dictada por el Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es.

La sumisión al Centro Proveedor, se debe entender efectuada en la medida en que la normativa permite elegir a un proveedor de resolución extrajudicial de conflictos de entre los acreditados por la Entidad Pública Empresarial Red.Es. (Art. 3.a del Reglamento aprobado por la Instrucción dictada por el Director General de la Entidad Pública Empresarial Red.es).

3.- Titularidad sobre el nombre de dominio www.etsystems.com.es

En cuanto a las alegaciones de la demandada sobre la falta de titularidad sobre el nombre de dominio por haberlo transmitido a la sociedad ET Systems Global Storage Solutions S.L. indicar que a los efectos de la presente resolución y efectuada la pertinente consulta en la entidad pública empresarial Red.es consta que dicho dominio sigue figurando a nombre de la demandada y bloqueado de acuerdo con el art. 14 del Reglamento de Resolución Extrajudicial de Conflictos aprobado por Red.es, de manera que no es posible su transmisión, ni ésta consta de ninguna otra manera de acuerdo con el artículo 12 de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo.

4.- Registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio

El artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es” prevé que el registro de un nombre de dominio tendrá carácter especulativo o abusivo cuando concurren los siguientes requisitos:

- 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.*

5.- Derechos previos de la Demandante

El propio artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España

“.es” indica qué debe entenderse por “Derechos Previos” a los efectos de enjuiciar los derechos que el demandante alegue sobre el nombre de dominio en disputa. A saber:

- 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.*

En el presente procedimiento y de conformidad con los requisitos previstos en la Ley 17/2001 de Marcas en sus Artículo 8 y 9 y la Doctrina Jurisprudencial del Tribunal Supremo, entre otras (Sentencia de la Sala de lo Civil Secc. 1ª, núm. 550/2006 de 8 junio, RJ 2006\3356, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª; Sentencia de 13 febrero 2008 JUR 2008\134338 y de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 13ª) Sentencia núm. 365/2005 de 31 mayo AC 2005\1808), se concluye por este Experto:

Que la demandante ha probado ser titular de una marca notoria “etsystems” con anterioridad al registro del nombre de dominio “www.etsystems.com.es”, cuya denominación es idéntica al nombre de dominio en conflicto y cuyos servicios son idénticos a los ofrecidos por medio del indicado nombre de dominio de la Demandada entre los consumidores que usualmente adquieren o contratan esta clase de servicios.

Por otro lado la Demandante a su vez es titular con anterioridad a la Demandada de idéntico nombre de dominio de segundo nivel “etsystems.es”.

Cabe concluir, por tanto, que la Demandante ostenta “Derecho Previos” en el sentido del artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”. Y, por lo tanto, deberá determinarse si se cumplen los demás requisitos para que prospere la demanda.

6.- Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión

Al analizar este requisito es preciso, ante todo, comparar tanto la marca notoria como el nombre de dominio sobre los que la Demandante ostenta derechos legítimos previos con el nombre de dominio controvertido. Efectuada la comparación, este Experto estima que el componente “etsystems”, es el elemento dominante, desde un punto de vista denominativo, que es el que debe tenerse en cuenta. Por este motivo, el consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz que usualmente adquiere estos productos - prototipo de consumidor consagrado por la Jurisprudencia del

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas - centrará, de ordinario, su atención en el componente constituido por el vocablo “etsystems”.

En consecuencia, este Experto opina que el nombre de dominio de la Demandada - como afirma la Demandante- es idéntico a su previo nombre de dominio y marca notoria, hasta el punto de crear confusión entre los consumidores que usualmente adquieren estos servicios.

Una vez constatada tal similitud entre “www.etsystems.com.es” y el nombre de dominio “www.etsystems.es” y la marca notoria “etsystems” el Experto concluye que concurre el primero de los requisitos exigidos por el artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”, para que el Registro del nombre de dominio de la Demandada sea considerado especulativo o abusivo.

7.- Derecho o intereses legítimos del Demandado.

La Demandada no tiene licencia o relación contractual con la Demandante que le permita utilizar la marca notoria “etsystems” o aplicarla o utilizarla en cualquier nombre de dominio; y tampoco ha recibido autorización para registrar o utilizar el nombre de dominio “www.etsystems.com.es”.

Interesa apuntar que teniendo en cuenta que la Demandante viene prestando de una forma notoria y, cuanto menos, desde el año 1994 (fecha de constitución de la sociedad ET SYSTEMS S.L) idénticos servicios, en el mismo mercado y con el mismo público objetivo a los que oferta la Demandada, y habiendo sido ésta socia fundadora de la sociedad demandante, parece indubitable que la Demandada utilizó como nombre de dominio, la marca notoria y nombre de dominio se segundo nivel de la Demandante, con la intención de desviar a los clientes o potenciales clientes de ésta hacia su compañía y en relación con los servicios principales “servicios de almacenaje de productos”, coincidiendo incluso la dirección social de ambas en el mismo inmueble.

No puede mantenerse que otros servicios efectuados (telefonía y electrónica) – y que constan en el objeto social de la entidad constituida por la Demandada “ETSYSTEMS GLOBAL STORAGE SOLUTIONS S.L”- , sean a los que se destina a dar publicidad y conocimiento con el nombre de dominio en cuestión, y por ende en los que se sustenta su legítimo derecho. De hecho, las referencias y fotografías que aparecen en la página Web “www.etsystems.com.es”, se tratan de trabajos realizados por la Demandante, cuestión que ha reconocido la Demandada, y se refieren a servicios de almacenaje de productos en su totalidad.

En cuanto a la marca solicitada por la Demandada ante la O.E.P.M (nº 2786622/X) y pendiente de resolución la oposición formulada por la Demandante, advertir que en cualquier caso fue solicitada con posterioridad a la obtención de la titularidad del nombre de dominio en cuestión, luego no gozaba de un derecho de propiedad industrial previo en que fundar su legítimo interés.

El Experto debe concluir que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, concurriendo en consecuencia, el segundo de los requisitos

exigidos por el artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”, para que el Registro del nombre de dominio “www.etsystems.com.es” sea considerado especulativo o abusivo.

8- Registro o utilización del nombre de dominio de mala fe

El propio artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”, establece los supuestos en los que ha de entenderse que ha existido mala fe en el registro o en el uso de un nombre de dominio; a saber, existirá mala fe en el registro o en el uso de un 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 expediente constan pruebas de las que puede inferirse de forma inequívoca que la actuación de la Demandada es subsumible en los supuestos de registro o uso del nombre de dominio de mala fe, al utilizar el nombre de dominio de manera intencionada para atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su página Web 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, conducta premeditada de competencia desleal e ilegítima.

Como dato significativo indicar que la Demandada constituyó una sociedad denominada ET SYSTEMS GLOBAL STORAGE SOLUTIONS S.L cuyo objeto social es coincide con el objeto social y actividad de la Demandante STORAGE SOLUTION IBERICA, S.L., fijando su domicilio social en el mismo edificio de oficinas donde tiene su sede social la Demandante, y empleando en su página Web incluso referencias y fotografías de trabajos realizados por la Demandante con anterioridad para sus clientes.

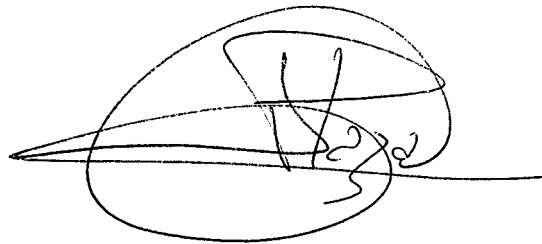
Estas circunstancias, unidas a la existencia de Derechos Previos sobre el término “etsystems” por parte de la Demandante lleva a este Experto a la conclusión de que la actuación de la Demandada cae de lleno en el epígrafe “Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe” del artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de

Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”.

Por ello, este Experto estima que también se cumple el tercero de los requisitos exigidos por el artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”, para que el Registro del nombre de dominio www.etsystems.com.es sea considerado especulativo o abusivo.

DECISIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”, y puesto que concurren los tres requisitos establecidos en dicho Reglamento para considerar que el nombre de dominio www.etsystems.com.es ha sido registrado de forma especulativa o abusiva, este Experto estima la demanda presentada por STORAGE SOLUTION IBERICA S.L. contra P.G.A. ordenando, en consecuencia, que dicho nombre dominio sea cancelado.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Julián Plaza García', enclosed within a hand-drawn oval. The signature is somewhat stylized and overlaps the oval's boundary.

Julián Plaza García
25 de mayo de 2008