

En la villa de Madrid a catorce de agosto de dos mil seis.

Rafael Gimeno-Bayón Cobos, Experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, para la resolución de la demanda de restitución del nombre de dominio "Free.es" dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por escrito de 20 de junio de 2006, la sociedad mercantil FREE CONSULTING, S.L., con domicilio a efectos de notificaciones en la calle XXX, con CIF número XXXX, representada por D. C.T.M.M., formuló demanda de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código ".es" contra D. M.N., con domicilio en XXX, ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, interesando la restitución del dominio www.Free.es.

SEGUNDO.- La demandante, para sustentar su petición, en los epígrafes correlativos del escrito de demanda alegó, en síntesis, los siguientes antecedentes de hecho:

Primero.- Que FREE CONSULTING, S.L., es una sociedad española inscrita en el Registro Mercantil que opera bajo dicha denominación social.

Segundo.- Que en diciembre de 2004 solicitó el registro del dominio "www.free.es".

Tercero.- Que la entidad Red.es, adjudicó a FREE CONSULTING, S.L. el indicado dominio.

Cuarto.- Que desde su adjudicación, FREE CONSULTING, S.L. incorporó la reseña de la web a toda la documentación empresarial y administrativa de la compañía.

Quinto.- Que se efectuaron las gestiones precisas para redireccionar las consultas en la web "www.free.es" a la web "www.abogados_personales.com" a fin de unificar las consultas de las tres firmas comerciales de la empresa.

Sexto.- Que desde que obtuvo el dominio se han efectuado más de 2000 visitas y, valiéndose del mismo, se ha comunicado con cientos de clientes, proveedores, etc., a quienes se les ha facilitado el dominio como web de la empresa y escaparate virtual de sus servicios.

Séptimo.- Que tras las oportunas gestiones "Esnic" le ha comunicado que el 5 de febrero le había sido retirado el dominio y el mismo se había adjudicado a Don M. N.

Octavo.- Que ni por Esnic ni por Red.es se ha comunicado ni a FREE CONSULTING, S.L. ni al contacto administrativo de la mercantil la prescripción, ni la caducidad de la asignación del dominio, ni la pretensión de un tercero de reservar el dominio Free.es.

Noveno.- Que tampoco ha sido comunicada la necesidad de pago de tasas o trámites a fin de renovar el dominio.

Décimo.- Que FREE CONSULTING, S.L. ha sido privada de su dominio de forma abusiva, especulativa y sin previo aviso y ha sido otorgado a una persona física residente en Suiza.

Los antecedentes de hecho culminan con la manifestación de que por lo anterior FREE CONSULTING, S.L. interpone la demanda y reclamación de usurpación ilegítima del dominio www.free.es.

TERCERO.- Como fundamento de su derecho, en síntesis, en los correlativos epígrafes de la demanda, alega la recurrente lo siguiente:

A) Que la Ley 4/1999, de 4 de enero introduce en la actuación de las Administraciones Públicas los principios de buena fe dentro del que se incluye la lealtad institucional y de confianza legítima.

Que en cumplimiento de tales principios que informan el procedimiento administrativo de la entidad pública Red.es, la demandante reclama la confianza legítima en la Administración

Pública que debe evitar la indefensión y garantizar la seguridad jurídica en el ámbito de los dominios ".es".

B) Que la pretensión normativa del artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 30 de noviembre de impulsar el empleo de técnicas y medios informáticos y telemáticos en la Administración, no puede limitar lo dispuesto en el artículo 42.1 que obliga a dictar resolución expresa incluso en los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento, etc.

Que la ausencia de comunicación al interesado de la presunta caducidad del derecho sin mediar renuncia del mismo por parte de FREE CONSULTING, S.L., ha obviado una fase esencial del procedimiento de sustitución de la titularidad del dominio www.free.es, por lo que adolece de una nulidad de pleno derecho.

C) Que de conformidad con el artículo 5 de la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 1542/2005, de 19 de mayo, con cobertura en la Disposición Adicional sexta de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información, la legitimación para la asignación de nombre de dominio de segundo nivel bajo el dominio .es se le otorgará a las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad que tengan intereses o mantengan vínculos con España.

Que Don M. N. no cumple con los requisitos indicados.

D) Que dicho incumplimiento queda demostrado por las causas que enumera.

E) Que el demandado no tiene legitimación a tenor de la Disposición Adicional sexta de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información, hallándose redireccionada la página a una web del estado suizo (www.payafecard.ch).

F) Que conforme al artículo 1 del Reglamento, el procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombre de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es") se aplicará a todos los conflictos de titularidad que se susciten.

G) Que FREE CONSULTING, S.L. tiene derechos previos conforme al artículo 2 del Reglamento, por lo que está legitimada para demandar.

Que el demandado ha registrado el dominio con carácter especulativo, abusivo y de mala fe.

En el fundamento de derecho H la actora hizo referencia a la procedencia del bloqueo del dominio.

CUARTO.- La demandante, con base en los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho expuestos, en los apartados correlativos formuló las siguientes alegaciones.

Primera.- Que ha sido infringida la necesaria audiencia del interesado en la privación del dominio www.free.es.

Segunda.- Que en caso de haber caducado o prescrito los derechos económicos, la demandante tiene el derecho preferente de restitución económica de las tasas con los intereses de demora y gravámenes que el procedimiento administrativo exige, sin que, al quedar ausente de la audiencia debida a la finalización del periodo de pago voluntario de los derechos de reserva de dominio, se le pueda privar del mismo para otorgarse a un tercero.

Tercera.- Que el uso del dominio por la demandante ha comportado importantes gastos en papelería, publicidad, etc., y ha generado vínculos que han quedado rotos, provocando un lucro cesante de significativa cuantía.

Cuarta. Que la obtención del dominio por el demandado el mismo día en que el demandante fue privado del mismo, demuestra la voluntad especulativa y abusiva del demandado.

Quinta.- Que el demandado no tiene legitimidad para ostentar un dominio .es.

Sexta.- Que la mercantil FREE CONSULTING, S.L. requiere la restitución del derecho que considera ilegítimamente conculcado sobre el dominio www.free.es sin perjuicio de los derechos económicos que tenga que satisfacer a la Entidad Gestora por tal dominio.

QUINTO.- En la parte que interesa a efectos de esta resolución, la pretensión formulada al experto en la demanda es la siguiente:

“acuerde restituir a la demandante FREE CONSULTING, S.L. el dominio www.free.es en su posesión legítima y pacífica, interrumpida por la demandada de forma irregular, abusiva y especulativa”.

SEXTO.- Trasladada la demanda al demandado, éste no ha contestado ni ha comparecido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: LA FALTA DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

En la resolución "open-bank.es" de 6 de junio de 2006, el Experto afirmó:

La demandada no ha contestado a la demanda. Por ello el Experto debe considerar las pretensiones de la demandada teniendo en cuenta las alegaciones y la prueba aportada por la demandante. Evidentemente, el Experto no puede resolver a favor de la demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del demandado, sino que tiene que sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del demandado (así se ha pronunciado la Doctrina del Centro OMPI en los Casos OMPI Nos. 02000-0277, Deutsche Bank Ag v. Giego-ArturoBruckner; 02001-1183, Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. S. R. ; 0-2001-1479, Retevisión Móvil v. M. M. ; 02002-0908, Pans & Compañía Internacional, S.L. y Pansfood, S.A. v.E. B. G. y 02002-1088 , Transportes y Distribución, S.A. Tradisa v. A. L. A.).

También se aborda el valor del silencio de la parte demandada en la resolución "elconfidencial.es" de 14 de julio de 2006. En esta resolución se afirma:

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

Resulta en éste 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, maguer no responda; mas esto es verdad, que non niega lo que oye" (Partida Séptima, Título XXIIII, Regla XXIII).

Desde otra perspectiva, debe tenerse en cuenta que el silencio puede tener incidencia en orden a la prueba y a la valoración de la misma, pero está claro que ello afecta exclusivamente a los hechos: en ningún caso al Derecho.

Aplicando dicha doctrina al presente caso, el silencio de la demandada no es determinante de la estimación de la demanda, por

lo que es necesario analizar si es procedente la petición de la demandante.

SEGUNDO: ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS.

El apartado ocho de 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, dispone:

En los términos que permitan las disposiciones aplicables, la autoridad de asignación podrá establecer un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio, incluidos los relacionados con los derechos de propiedad industrial. Este sistema, que asegurará a las partes afectadas las garantías procesales adecuadas, se aplicará sin perjuicio de las eventuales acciones judiciales que las partes puedan ejercitar.

A su vez, la disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España («.es») dispone:

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.

Estas normas, constituyen el marco dentro del que debe interpretarse la Instrucción de 7 de noviembre de 2005 del Director General de la entidad pública empresarial Red.es por la que se establece el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondientes a España (".ES"), (en lo sucesivo también "el Reglamento"), cuyo artículo 1 dispone:

El presente Reglamento se aplicará a todos los conflictos de titularidad que se susciten en relación con el registro de nombres de dominio bajo ".es" sin perjuicio de las acciones judiciales que las Partes puedan ejercitar.

Es decir: el ámbito decisorio de este Experto queda limitado a *"los conflictos de titularidad"*, y deja fuera el control de la actuación de la regularidad de la actuación de la Autoridad de Asignación (en adelante, también *"la Autoridad"*) al cancelar la asignación del nombre de dominio a favor de la demandante.

También rebasa los límites de la competencia de este Experto el control de la regularidad del acto de asignación del dominio a su actual titular D. M. N.

TERCERO: EL DOBLE CONTENIDO DE LA DEMANDA.

Lo expuesto tiene importancia porque la demanda tiene un doble contenido.

El contenido real de la demanda no responde a un conflicto de titularidades. En la misma subyace la impugnación de los acuerdos de la Autoridad de cancelación del dominio de la demandante primero, y de asignación del dominio al demandado después.

Que ello es así, no sólo se deduce del relato de hechos, de los fundamentos y de las alegaciones de la demanda, que por ello se ha resumido *in extenso*, sino también de la propia solicitud en la que, apartándose de la literalidad del epígrafe viii) del apartado b del artículo 13 del Reglamento, lo que se solicita es que se acuerde *"restituir"* a la demandante el dominio objeto del conflicto.

Pues bien, en cuanto en la demanda late un recurso contra determinadas decisiones de la Autoridad de Asignación, la misma debe ser rechazada de plano.

Ahora bien, cualquiera que sea el trasfondo que subyace en la demanda, lo cierto es que formalmente la demandante no impugna las resoluciones de la Autoridad. Lo que se impugna son las consecuencias de dichas decisiones por el cauce del conflicto de titularidades y, en consecuencia, debe analizarse si desde dicha perspectiva procede estimar la pretensión deducida.

CUARTO: LA CONGRUENCIA.

El artículo 21.b del Reglamento exige que la decisión del experto sea *"congruente con la pretensión de la demanda"*.

Ahora bien, el epígrafe viii) del apartado b) del artículo 13 del Reglamento dispone:

La Demanda deberá incluir como mínimo la siguiente información:... viii) La pretensión que se pretende obtener, es decir la transmisión del nombre de dominio al Demandante o la cancelación del mismo.

Es decir, al referirse a las posibles pretensiones de de la demanda tan solo contempla dos excluyentes entre sí: o se solicita la transmisión del nombre de dominio al demandante o se suplica la cancelación del nombre de dominio.

Desde la perspectiva de la congruencia el problema es que en la demanda late un recurso contra determinadas decisiones de la Autoridad de Asignación, y lo suplicado por la demandante es la "restitución" del dominio, lo que tiene unas connotaciones mucho más próximas a la "revocación" de las resoluciones de la Autoridad que a la "transmisión" del mismo.

Pero lo cierto es que el principio *por actione* impone que la exigencia de congruencia se interprete de forma flexible, huyendo de literalismos.

Pues bien, en una interpretación flexible de lo solicitado, la "restitución" del dominio solicitada puede ser interpretada, sin provocar indefensión de la contraparte y sin forzar más allá de lo razonable el normal significado de los términos utilizados, como "transmisión" del dominio objeto de la demanda.

QUINTO: EL CONFLICTO.

Partiendo de la premisa de que lo solicitado es la transmisión del dominio www.free.es a favor de la demandante, formalmente el conflicto se plantea como una controversia entre:

- 1) Por un lado, la mercantil que había sido titular de un dominio bajo el código de país correspondiente a España y que se vio privada del mismo por decisión de la Autoridad.
- 2) Por otro, el actual titular de dicho dominio, beneficiario de la decisión de la Autoridad de asignarle el dominio por haber quedado al cancelarse la titularidad de la primera.

En este punto conviene precisar que no se ha aportado copia del expediente de asignación y de cancelación, por lo que desconozco los motivos por los que la Autoridad decidió cancelar la titularidad de la demandante y la asignación del dominio a la demandada.

Pese a ello, no se ha requerido su aportación al procedimiento ya que sea la razón que sea es irrelevante.

No obstante se deduce del escrito de demanda que la cancelación fue acordada al amparo del artículo decimocuarto de la Instrucción del Presidente de la Entidad Pública Empresarial Red.es de 21 de octubre de 2004, por impago de la tasa de renovación anual de los nombre de dominio conforme a la Disposición Transitoria Segunda de dicha Instrucción.

También se deduce que la atribución del dominio a la demandada se ha realizado al amparo de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo undécimo de la Instrucción referida.

SEXTO: REQUISITOS PARA LA TRANSMISIÓN.

Constituyen requisitos para que proceda la transmisión, a tenor de la definición que del registro especulativo o abusivo se contiene en el artículo 2 del Reglamento, sustancialmente coincidente con la contenida en la disposición adicional única de la Orden 1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (".es") (en adelante también "la Orden"), los siguientes:

- 1) La existencia de determinados derechos previos del demandante vinculados a la utilización de un determinado término.
- 2) El registro o uso especulativo o abusivo

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos indicados, según la disposición adicional de la Orden de 31 de mayo de 2005:

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.

A su vez, el artículo 2 del Reglamento afirma que el registro es 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 le nombre de dominio: y*

3) *El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.*

En consecuencia, para la estimación de la demanda interpuesta por FREE CONSULTING, S.L. es preciso que concurren los siguientes requisitos:

- 1) Existencia de determinados derechos previos del demandante vinculados a la utilización de un determinado término.
- 2) Identidad o similitud del mismo con el nombre de dominio, hasta el punto de crear confusión con dicho término.
- 3) Inexistencia de derechos e intereses legítimos del beneficiario del registro.
- 4) Registro o utilización del dominio de mala fe.

SÉPTIMO: EL DERECHO DE LA DEMANDANTE.

1. Los derechos previos en la norma.

La disposición adicional única de la Orden de 19 de mayo de 2005, enumera de forma expresa los siguientes derechos previos susceptibles de protección por el cauce del sistema de resolución extrajudicial de conflictos:

“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”.

A su vez, el artículo 2 del Reglamento, al indicar lo que debe entenderse como derechos previos, en lo que aquí interesa se refiere de forma expresa a:

Denominamos 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. El derecho alegado por la demandante.

La demandante alega que desde diciembre de 2004 hasta febrero de 2006 ha sido titular del dominio www.free.es.

3. La insuficiencia del derecho de la demandante.

En la resolución www.desalas.es de 6 de junio actual se aborda la cuestión de si los nombre de dominio pueden ser considerados como "derechos previos" a efectos de acordar la transmisión en caso de conflicto.

El Experto dijo en concreto:

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. Aunque la enumeración de los derechos previos contenida en la Disposición Adicional única de la Orden ITC 1542/2005 es de carácter ejemplificativo, como se acredita por la expresión "entre otros" que precede a su enumeración, no cabe decir lo mismo del artículo 2 del Reglamento. Conforme a éste, por derechos previos se entenderá: "a) las 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; b) nombres civiles o seudónimos notorios que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte; e) denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles" y esta enumeración 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.

La doctrina que emana de la indicada resolución evidencia la existencia de un primer obstáculo para la estimación de la demanda.

Evidentemente esta resolución no prejuzga la posibilidad de que legítimos intereses sobre nombres de dominio sean susceptibles de protección por otros cauces, pero en sí mismos considerados, los dominios no son susceptibles de la concreta tutela que se ofrece por el cauce del procedimiento para la resolución extrajudicial de conflictos bajo el código de país correspondiente a España.

El segundo obstáculo es que, pese a que en la solicitud de la demanda la actora afirma que ostentaba la posesión del dominio y que ésta ha sido interrumpida por la demandada de forma irregular, abusiva y especulativa, es lo cierto que se deja constancia de que quien le ha privado no ya de su posesión, sino de su titularidad, es la Autoridad de Asignación.

Más aún: en el antecedente de hecho décimo afirma literalmente:

De forma abusiva, especulativa y sin previo aviso, ni comunicación por parte de Red.es el 5 de febrero de 2006 se le priva a la demandante FREE CONSULTING, S.L. de su legítimo derecho.

Pues bien, como he anticipado en el primer fundamento de derecho, no es este el lugar adecuado para impugnar tal resolución de la Autoridad de Asignación, por lo que, mientras su nulidad no sea declarada, debo concluir que la demandante tuvo, pero ya no tiene, el derecho que invoca.

OCTAVO: CONCLUSIÓN.

Faltando el primero de los requisitos precisos para la estimación de la demanda, procede desestimar la misma y huelga analizar la concurrencia o no de los demás requisitos exigibles para su estimación.

En atención a todo lo expuesto

DECIDO

Desestimar la demanda interpuesta por FREE CONSULTING, S.L. contra D. M. N en reclamación de la transmisión del dominio "www.free.es".