

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

**“HYPERION SOLUTIONS IBERICA, S.A. contra “AT. SEARCH.”
(www.hyperion.es)**

En la villa de Madrid, a 4 de agosto de 2006, Eduardo Galán Corona, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) para la resolución de la demanda formulada por “Hyperion Solutions Ibérica, S.A.” contra “AT Search” en relación con el nombre de dominio “*www.hyperion.es*”, dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- Mediante escrito fechado en Madrid a 15 de junio de 2006, “HYPERION SOLUTIONS IBERICA, S.A.” (en adelante, HYPERION), 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 “AT. SEARCH”, solicitando al Experto que se designe dicte una resolución por la que, primero, se bloquee de forma inmediata el dominio en litigio (*hyperion.es*) y, segundo, se acuerde su inmediata transferencia a la demandante en el presente procedimiento.

2.- En su demanda HYPERION argumenta:

A) Que se constituyó e inició sus actividades con fecha 4 de septiembre de 1995, bajo la denominación “IMRS HYPERION SOFTWARE IBERICA, S.A.”, cambiando su denominación social a la actual (“HYPERION SOLUTIONS IBERICA, S.A.”) el 23 de junio de 2000, siendo su socio único la compañía estadounidense “HYPERION SOLUTIONS CORPORATION”.

El objeto social de la actora es la investigación, desarrollo, diseño, fabricación, distribución, importación, exportación, compraventa, licencia o alquiler y comercialización de todo tipo de productos y procedimientos relacionados con la informática.

B) Que su socio único, "HYPERION SOLUTIONS CORPORATION", es titular de las siguientes marcas registradas y en vigor, todas ellas, en España:

a) Concedidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas:

- Nº 1.758.540, denominativa, "HYPERION", clase 9 del Nomenclátor
- Nº 2.007.423, denominativa, "HYPERION ENTERPRISE", clase 9 del Nomenclátor
- Nº 2.015.291, denominativa, "HYPERION PILLAR", clase 9 del Nomenclátor.

b) Concedidas por la Oficina de Armonización del Mercado Interior:

- Nº 123.117, denominativa, "HYPERION", clases 9, 41 y 42 del Nomenclátor
- Nº 124.180, mixta, "HYPERION SOFTWARE", clases 9, 41 y 42 del Nomenclátor
- Nº 807.735, denominativa, "HYPERION MBA", clases 9 y 42 del Nomenclátor
- Nº 863.894, denominativa, "HYPERION SOLUTIONS", clases 9, 41 y 42 del Nomenclátor
- Nº 891.564, denominativa, "HYPERION READY", clases 9 y 42 del Nomenclátor

Todas estas marcas, cuya titularidad corresponde al socio único de la demandante, son utilizadas en España por ésta en virtud del expreso consentimiento y autorización de la propietaria de las mismas.

C) Que HYPERION obtuvo, con fecha 17 de marzo de 2005, el nombre de dominio "*hyperion.es*", utilizándolo en la promoción de sus negocios y prestación de sus servicios. Sin embargo, HYPERION omitió realizar las gestiones tendentes a la renovación de dicho nombre de dominio en el plazo establecido al efecto, de modo que el día 26 de abril de 2006 "AT. SEARCH" obtuvo de la entidad "Red.es" la concesión a su favor del expresado nombre de dominio.

D) La demandada, AT. SEARCH, entidad de nacionalidad austriaca, no tiene ninguna relación, ni comercial ni personal, con el nombre de dominio "hyperion"; incluso, el nombre de dominio correspondiente al código de país de Austria, "hyperion.at", se encuentra asignado al socio único de la actora. La utilización que del nombre de dominio en litigio hace la demandada origina, a

juicio de aquélla, confusión, pues clientes, proveedores y usuarios finales de la demandante que pudieran estar interesados en contactar con ella para gestionar “on line” sus productos y/o servicios, se encontrarán con la página “hyperion.es”, no solo en idioma alemán, sino con contenidos que nada tienen que ver con los tradicionalmente alojados en ella, de modo que la pérdida de confianza de los clientes, proveedores y usuarios podría ser crítica de cara al desarrollo estratégico e, incluso, mantenimiento del negocio

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 a la entidad demandada, “AT. SEARCH”, 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.- Con carácter previo, es preciso resaltar que el “petitum” de la demanda interpuesta solicita de este Experto que dicte una resolución conteniendo dos pronunciamientos: primero, el bloqueo de forma inmediata del dominio en litigio (*hyperion.es*) y, segundo, se acuerde su inmediata transferencia a la demandante en el presente procedimiento.

A este respecto, debe señalarse que no corresponde al Experto acordar el bloqueo del nombre de dominio impugnado. La Instrucción del Director General de la entidad pública empresarial “Red.es”, de 7 de noviembre de 2005 (en adelante, el Reglamento), dictada en desarrollo de la Disposición Adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo de 2005, dispone en su artículo 14, precepto expresamente invocado por la demandante, que *“una vez recibida la demanda y verificada por el Proveedor la apariencia de buen derecho de la pretensión fundada en el Registro o Uso del Nombre de dominio*

de mala fe invocado en relación con los Derechos Previos referidos en la demanda, solicitará inmediatamente a “Red.es” el bloqueo del nombre de dominio objeto de la demanda”. No es, pues, el bloqueo del nombre de dominio competencia de este Experto, sino del Proveedor (que ha cumplido escrupulosamente lo dispuesto en la citada norma), por lo que es evidente que esta resolución no puede atender al aludido extremo del “petitum”.

Adicionalmente, el artículo 13 del Reglamento determina sin género alguno de dudas el alcance de la pretensión objeto de la demanda del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombre de dominio bajo el código de país correspondiente a España y ésta es *“la transmisión del nombre de dominio al Demandante o la cancelación del mismo”.*

2.- En lo concerniente a la segunda de las pretensiones deducidas por la demandante en su escrito de demanda, el punto de partida está constituido por 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 ya citada 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 ya también citadas Normas de procedimiento.

3.- En primer lugar, 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 que su denominación social contiene el término “hyperion” y en cuanto usuaria en el tráfico de las marcas registradas aludidas en los ya expuestos Antecedentes de hecho (en todas las cuales es elemento destacado el término “hyperion”), la demandante ve afectados sus legítimos intereses por la presencia en el mercado del nombre de dominio “www.hyperion.es” registrado a favor de la demandada 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 la demandada, “AT. SEARCH”, en su condición de titular del nombre de dominio “www.hyperion.es”, cuya transferencia se insta.

4.- 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 se idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que exista algún derecho previo de las citadas 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.

5.- Se hace preciso, en primer lugar, establecer, a la luz de la documentación aportada con la demanda, si ha quedado acreditado que HYPERION posee los necesarios Derechos Previos. La respuesta, a juicio de este Experto, ha de ser afirmativa. Por una parte, la demandante es una sociedad anónima cuya denominación social es "Hyperion Solutions Iberica, S.A." y las denominaciones sociales 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 el epígrafe "*denominaciones de entidades válidamente registradas en España*" o "*nombres de empresas*", respectivamente.

Por otra parte, HYPERION también posee, conforme establece el Reglamento (artículo 2), Derechos Previos en relación con las marcas registradas, tanto españolas como comunitarias, enumeradas en los antecedentes de hecho de esta resolución. Ciertamente, la plena titularidad de dichas marcas corresponde, no a la demandante, sino a su socio único, la entidad de nacionalidad estadounidense "Hyperion Solutions Corporation", pero tal circunstancia no debe ser óbice para afirmar que HYPERION posee derechos previos relacionados con dichas marcas. Ello es así, de un lado, porque ni la Orden ITC/1542/2005, ni el Reglamento exigen que el demandante ostente la plena titularidad sobre los Derechos previos, sino simplemente que posea derechos previos de los referidos en la citada Orden y Reglamento, sin especificar el título por el que los ostenta, ni si se trata de derechos exclusivos, como ya apuntó la decisión OMPI Caso No. D2000-0993 (*Smart Design LLC v. C. H.*), y, de otro, porque efectivamente HYPERION utiliza dichas marcas con justo título, ya que es obvio que cuenta con la autorización de "Hyperion Solutions Corporation" para su utilización, pues no en vano es una filial al cien por cien de ésta, por lo que cabe afirmar que la demandante ostenta derechos previos (marcas) sobre el término que integra el nombre de dominio debatido. En este sentido, se manifiestan asimismo las Decisiones OMPI Caso No. D2000-0756 (*Miele Inc. v. Absoluters Air Cleaners and Purifiers*) y OMPI Caso No. D2003-0796 (*Grupo Televisa, S.A., Televisa, S.A. de C.V., Estrategia Televisa, S.A. de C.V., Videoserpel, Ltd. v. Party Night Inc., a/k/a Peter Carrington*).

6.- La siguiente cuestión a constatar es si el nombre de dominio cuestionado en el presente supuesto, "www.hyperion.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 denominación social "Hyperion Solutions Iberica, S.A." y las marcas referidas, cuyo elemento denominativo o bien está constituido por el término "hyperion", o bien contiene dicho término de modo destacado. También en este extremo la respuesta ha de ser afirmativa.

Ello es así, porque la comparación entre el nombre de dominio y los términos sobre los que la demandante ostenta derechos previos ha de hacerse prescindiendo, tanto del nombre de dominio de primer nivel, como de los elementos gráficos de las marcas registradas que por exigencias técnicas no pueden aparecer en los nombres de dominio; estas diferencias son, a estos efectos, irrelevantes, así como también lo es que el nombre de dominio reproduzca en minúsculas un término que en la marca o en la denominación social figure en mayúsculas. (En este sentido se han expresado numerosas decisiones dictadas en el seno de la OMPI y en el marco de la resolución de conflictos sobre nombres de dominio ".es" la reciente resolución de 7 de junio de 2006 "*Patagón Euro, S.L.*" v. *D. P. T. G.*" recoge la citada doctrina).

Pero, además, nuestra doctrina y jurisprudencia (entre otras, STS, Sala 1ª, de 13 de mayo de 1996 y de 22 de septiembre 1999) ha destacado que puede crearse confusión entre signos denominativos cuando coincide el elemento dominante de los mismos. Confrontado el nombre de dominio impugnado con las marcas y denominación social de la demandante se constata que el vocablo "Hyperion" es el término dominante en éstas y en él reside la fuerza distintiva. Obsérvese que los otros vocablos ("Solutions", Ibérica, "Enterprise", "Pillar", "Software", "MBA", "Ready") que, en su caso, acompañan al término "Hyperion" son términos genéricos o descriptivos, de escasa o nula capacidad diferenciadora. Todo ello permite estimar que existe similitud entre el nombre de dominio impugnado y el término "hyperion" sobre el que la demandante posee derechos previos, similitud que provoca indudablemente confusión.

7.- 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 afirmar la concurrencia de tal requisito. Es cierto que, al no contestar a la demanda, "AT. SEARCH" 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 de la demandada en relación al nombre de dominio, ya que ninguna relación se vislumbra entre la expresión “hyperion” y el nombre de la demandada (“AT. SEARCH”), ni tampoco se percibe relación objetiva entre dicho término y la actividad que ésta desarrolla en el mercado deducible de la página a que daba acceso el nombre de dominio litigioso (doc. nº 7 de la demanda). Por otra parte, tampoco existe el más leve indicio de que la demandante, titular de los derechos previos antes referenciados, haya autorizado o licenciado a la demandada a utilizar el reiterado término “hyperion”. Si a lo expuesto se añade el uso (a que más adelante se aludirá) que la demandada ha hecho del nombre de dominio cuestionado, forzoso es concluir que carece de derechos o intereses legítimos sobre el mismo y esta conclusión se ve reforzada 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.

8.- 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 ése, 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, respecto al registro por la demandada del nombre de dominio impugnado, que: a) el nombre de dominio “hyperion.es” fue concedido a la demandante el 17 de marzo de 2005, no procediendo a su preceptiva renovación anual en 2006; b) la demandada obtuvo el registro a su favor del citado nombre de dominio el 26 de abril de 2006, tras cumplirse fecha en que el mismo caducó; c) el nombre de dominio “hyperion” con el código de país correspondiente a Austria (.at) y con el correspondiente a Alemania (.de) se encuentran registrados, como este Experto ha podido comprobar mediante la visita a las correspondientes páginas web, a favor de la entidad matriz de la demandante, esto es, “Hyperion Solutions Corporation”.

En lo concerniente a la utilización del nombre de dominio en cuestión por la demandada ha quedado acreditado: a) que en fecha 12 de junio de 2006 (documento nº 7 de la demanda) el nombre de dominio “www.hyperion.es” es utilizado por la demandada, con una redacción en lengua alemana, para posibilitar enlaces a distintas páginas web (bajo el código de país “.de”) donde se efectúan transacciones al por mayor de distintos tipos de productos, b) posteriormente, el pasado 3 de agosto este Experto ha intentado infructuosamente entrar en la página “www.hyperion.es”, encontrando la indicación de que no está disponible.

De lo expuesto, ha de afirmarse un proceder de mala fe por parte de la demandada en el registro del nombre de dominio cuestionado. Ciertamente, se hace difícil creer que la demandada haya solicitado y obtenido el nombre de dominio impugnado sin tener conocimiento de los derechos previos que asisten a la demandante, máxime cuando el nombre de dominio “hyperion” correspondiente al código de país Austria (el de la demandada) y al de Alemania pertenecen a aquélla a través de su socio único y cuando el citado registro se ha efectuado inmediatamente tras la caducidad del otorgado a la demandante, que hasta escasos días antes lo había venido disfrutando pacíficamente. Todo ello impide a la demandante el disfrute de sus derechos

previos a través del nombre de dominio impugnado y, en consecuencia, habida cuenta de la ausencia de derechos o intereses legítimos de la demandada sobre el término “hyperion”, es obligado concluir que el registro del nombre de dominio “hyperion.es” se produjo de mala fe, pues la demandada no podía desconocer que con ello, cuando menos, obstaculizaba la posición en el mercado de un tercero. En este sentido, debe resaltarse la coincidente doctrina contenida en las recientes resoluciones de conflictos sobre nombres de dominio “.es” de fechas 7 de junio de 2006, *Patagón Euro, S.L. vs. D.T.P.G.*; 14 de julio de 2006, *Titania Compañía Editorial, S.A. vs. Don P. A.*; y *Open Bank Santander Consumer, S.A. vs. Cibergirona, S.L.*

También se detecta mala fe en relación al uso del nombre de dominio por la demandada. Es obvio que la utilización del nombre de dominio por la demandada, acreditada mediante el doc. nº 7 de la demanda, provoca (o crea la posibilidad de que exista) confusión en la clientela de la demandante, tanto por el idioma en que figura, como por la naturaleza de los productos o servicios que en dicha página se comercializan o promocionan, supuesto reconducible al apartado 4 del elenco de casos de mala fe que enumera el artículo 2 del Reglamento. No distinta debe ser la valoración si se atiende al hecho de que, según ha podido comprobar este Experto, la página a la que se accede mediante el nombre de dominio “hyperion.es” en la actualidad no está disponible. Coincidiendo con criterio consolidado en decisiones sobre conflictos sobre nombres de dominio en el marco OMPI, se ha declarado recientemente en resolución relativa a un nombre de dominio bajo el código “.es” (*Open Bank Santander Consumer, S.A. vs. CiberGirona, S.L.*), que “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”. Consecuentemente, es de apreciar asimismo mala fe en la utilización del nombre de dominio impugnado.

Por lo expuesto, **RESUELVO**

1º.- Estimar parcialmente la demanda presentada por “HYPERION SOLUTIONS IBERICA, S.A.” contra “AT. SEARCH” en relación con el nombre de dominio “www.hyperion.es”.

2º.- Transferir a “HYPERION SOLUTIONS IBERICA, S.A.” el nombre de dominio “www.hyperion.es”.

Fdo.: Eduardo Galán Corona