



**RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTO SOBRE EL NOMBRE DE
DOMINIO**

<flylondon.es>

Experto: M^a ÁNGELES EMBID HERNÁNDEZ

Madrid, a 28 de diciembre de 2012

M^a ÁNGELES EMBID HERNÁNDEZ, en su calidad de Experto designado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España para dirimir el conflicto extrajudicial suscitado en relación con el nombre de dominio <flylondon.es>, dicta la presente

RESOLUCIÓN

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

(1) Con fecha 16 de octubre de 2012, la sociedad de nacionalidad portuguesa "FORTUNATO O. FEDERICO & COMPANHIA LDA", con domicilio social en Guimaraes (Portugal), representada por D. Antonio Crespo Torres, representación acreditada mediante poder general para pleitos otorgado ante el Cónsul General de España en Oporto (Portugal), presentó escrito de demanda de procedimiento de resolución extrajudicial de conflicto sobre el nombre de dominio <flylondon.es>, solicitando que le fuera transferido el nombre de dominio en litigio.

Dicha demanda se formuló contra D. F.F, en su calidad de titular del dominio <flylondon.es> con domicilio postal en Braga (xxxx) xxxxxxxxx, y correo electrónico 1xxxxx@xxxxxx.xxx.

La repetida demanda se formuló ante el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España en su calidad de Centro Proveedor acreditado por Red.es para la prestación de servicios de solución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”.

(2) La demanda se sustenta en los extremos fácticos que a continuación se relacionan de forma resumida:

*.- En primer término, la Parte Demandante afirma ser una empresa de reconocido prestigio en la industria zapatera, comenzando sus actividades en 1984, considerada notoria a nivel internacional, siendo particularmente conocida a través de Internet. Comenzó como una marca de zapatos y actualmente tiene una línea de accesorios que se venden en tiendas de toda Europa.

Invoca la existencia de Derechos Previos a favor de la propia Demandante en la medida en que, primero, es propietaria de la marca comunitaria, “FLY LONDON”, con

identificador 003265584, presentado el día 7 de julio de 2003 y registrado el pasado 28 de septiembre de 2007; y segundo, es propietaria del dominio "flylondon.com", creado el 25 de enero de 2001, ante el registrador "Eurodns, S.A."

*.- Descritos los Derechos Previos en su favor, la Parte Demandante expone las razones por las que a su entender el Demandado habría registrado el dominio <flylondon.es> con un fin especulativo y abusivo, que son básicamente (i) el hecho de que el registro del dominio <flylondon.es> por parte del Demandado se produjo el 11 de mayo de 2012, y ese mismo día se puso en contacto con la empresa demandante a través de correo electrónico para ofrecerle la venta del dominio "flylondon.pt". Tres días después, el 14 de mayo de 2012, el demandado volvió a enviar otro correo electrónico a la empresa demandante, concretando su oferta y ofreciéndole tres dominios -flylondon.pt + flylondon.es + flylondon.eu-, bien temporalmente por un periodo de un año al precio de 7.500 euros, bien de forma definitiva por el precio de 350.000 euros, cantidades a las que, en ambos casos, debería sumarse el IVA correspondiente; y (ii) el hecho de que el dominio <flylondon.es> es idéntico al término utilizado en la marca y nombre de dominio que constituyen los derechos previos del demandante, y por el que es conocido la Parte demandante y su actividad profesional.

Todos los anteriores extremos fácticos se acreditan mediante los oportunos documentos que constan adjuntados a la demanda.

*.- Finalmente, en mérito a los anteriores expositivos, la Parte Demandante solicita que le se transfiera el nombre de dominio objeto del procedimiento, esto es <flylondon.es>.

(3) Recibida la Demanda y su documental, el Centro Proveedor, dio traslado de la misma en fecha 16 de octubre de 2012 mediante comunicaciones cursadas por correo electrónico a los siguientes sujetos interesados:

*.- D. F.F, en su calidad de Parte Demandada, a quien al tiempo que se le remitió la demanda y su documental, se le otorgó, de acuerdo con el artículo 16 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondientes a España (".ES"), el plazo de 20 días naturales a fin de que contestara a la misma.

Dicha notificación de la demanda se realizó al amparo del artículo 7 del Reglamento mediante correo electrónico a la dirección 2xxxxx@xxxxxx.xxx, siendo que la dirección de correo electrónico correcta era 3xxxxx@xxxxxx.xxx, por lo que, siguiendo instrucciones del EXPERTO designado en el conflicto de referencia, D^a M^a Ángeles Embid, al amparo de lo establecido en el artículo 18 a) del Reglamento de resolución de

conflictos, según el cual, "el Experto dirigirá el procedimiento en la forma que estime más adecuada para su adecuada tramitación con arreglo al Reglamento y que "El Experto garantizará la igualdad de trato para las Partes" y al amparo de la Disposición Adicional Sexta, Apartado Octavo, de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, a cuyo tenor el sistema extrajudicial de resolución de conflictos sobre utilización de nombres de dominio deberá asegurar a las partes afectadas las garantías procesales adecuadas, se ordenó subsanar dicho error involuntario y proceder a una nueva notificación de la Demanda al Demandado.

Efectivamente, en aras de garantizar la igualdad de las partes en el procedimiento y el derecho de defensa, se procedió a notificar la Demanda al Demandado a la dirección de e-mail exacta 1xxxxx@xxxxxx.xxx, así como, de nuevo, al Agente Registrador del demandado para su debida constancia, dando cumplimiento al Art. 12.1 del Reglamento de Procedimiento y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 11 del Reglamento de procedimiento de este Centro-Proveedor, y se otorgó al Demandado un plazo de 20 días naturales para su contestación, u oposición, según se establece en el Art. 13.1 del citado Reglamento.

*.- CMON. en su calidad de agente registrador del Demandado, mediante remisión a la dirección de correo electrónico eurid@cdmon.com, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.b del Reglamento citado.

*.- RED.ES mediante remisión a su dirección de correo electrónico proveedor_esdrp@red.es, a quien se solicitó el bloqueo del nombre de dominio en conflicto, <flylondon.es>, de conformidad con lo prevenido en el artículo 14 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondientes a España (".ES").

De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del precitado Reglamento las comunicaciones se han cursado mediante correo electrónico, al ser la vía interesada, sin que conste oposición al respecto.

Asimismo, consta en expediente en poder del Centro Proveedor la efectiva notificación de la demanda a la Parte Demandada, cuya transmisión en fecha 16 de octubre de 2012 a la dirección de correo 1xxxxx@xxxxxx.xxx, no consta devuelta ni que haya tenido incidencia alguna.

Igualmente, a la vista de la información facilitada por Red.es en cuanto al registro de nombre de dominio <flylondon.es>, el titular del mismo, a la sazón aquí Demandado, tiene registrada como dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones

1xxxxx@xxxxxx.xxx,siendo que, de acuerdo con lo previsto en el artículo tercero de la Instrucción relativa a los procedimientos aplicables a la asignación y demás operaciones asociadas al registro de nombres de dominio bajo “.es”, hemos de considerar idónea y eficaz a todos los efectos habida cuenta de la obligatoriedad a cargo del titular del dominio de que la dirección de contacto sea válida, correcta y se mantenga actualizada.

(4) El Demandado, D. F.F, no ha presentado escrito de contestación a la demanda, ni en momento posterior ha formulado o traído en el curso del procedimiento respuesta, alegación o prueba alguna en base a las que considerara que debe mantenerse en su favor la titularidad del nombre de dominio <flylondon.es> objeto de controversia.

A los efectos previstos en el artículo 20.e) del Reglamento se hace constar que el silencio del Demandado no implica en modo alguno admisión tácita ni implícita de las alegaciones fácticas y jurídicas de la Parte Demandante, ni conformidad con las pretensiones solicitadas en el escrito de Demanda, por lo que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.e) de la misma Norma, el Experto resolverá la presente controversia basándose en la solvencia de las alegaciones contenidas en la demanda y prueba documental que la acompaña.

(5) El Centro Proveedor procedió a la designación y nombramiento del Experto que emite la presente Resolución, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento. Dicho nombramiento fue aceptado en fecha 16 de noviembre de 2012 dejando expresa declaración de independencia e imparcialidad y con el compromiso de observar, en su totalidad, la normativa que regula el Procedimiento de Resolución extrajudicial de conflictos para Nombres de Dominio bajo “.es” con especial referencia al Reglamento de que regula el mencionado procedimiento, aprobado por Instrucción del Director General de la entidad pública empresarial Red.es de fecha 7 de noviembre de 2005.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

(1) La Disposición Adicional Sexta, Apartado Octavo, de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, indica que la autoridad de asignación podrá establecer un sistema extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio, incluidos los relacionados con los derechos de propiedad industrial. Esta previsión legislativa fue desarrollada por la Disposición Adicional Única de la Orden Ministerial ITC/1542/2005 por la que se aprueba el Plan Nacional de Nombres de dominio, que bajo la rúbrica “Sistema de resolución extrajudicial de conflictos” previene 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". Al mismo tiempo, prevé que el 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."

El procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos para nombres de dominios bajo el código de país correspondiente a España (".ES") ha sido aprobado por Resolución del Director General de la entidad pública empresarial Red.es de 7 de noviembre de 2005, bajo cuyas normas se está tramitando la presente controversia.

En el citado Reglamento se establecen los requisitos que deben concurrir para que un registro de nombre de dominio haya sido de carácter especulativo o abusivo, que son, entre otros casos, las siguientes:

"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;

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".

(2) La Parte demandante tiene un derecho previo al ser titular de una marca comunitaria FLY LONDON, con número 003265584, concedida el 28 de septiembre de 2007, según queda acreditada con copia certificada expedida por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), que se ha aportado a la demanda como Documento número 2.

La marca comunitaria tiene efectos en España, en virtud de lo establecido en el artículo 1.2 del vigente Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (y antes de éste, en Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria), que establece que "la marca comunitaria tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad".

La marca comunitaria entra dentro de la definición que hace el Reglamento de “Derechos Previos” en concreto de aquellos recogidos en el primer párrafo de la definición, a saber “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”.

La Parte Demandante solicitó la mencionada marca comunitaria y le fue concedida mucho antes de que el demandado obtuviera el nombre de dominio objeto de la controversia.

Habiendo quedado establecido el Derecho Previo de la Parte Demandante con la citada marca comunitaria, quedamos relevados de pronunciarnos sobre el carácter de “Derecho Previo” del otro elemento alegado por la parte, que es el nombre de dominio “flylondon.com”, asunto este sobre el que Reglamento no se pronuncia expresamente.

(3) Sentado sin duda alguna ese Derecho Previo de la Parte Demandante, debe constatarse a continuación que la marca comunitaria FLY LONDON es idéntica al nombre de dominio <flylondon.es> objeto de controversia. No obsta a esta identidad absoluta el hecho de que la marca tiene un espacio entre las dos palabras que la componen (FLY-LONDON), y el nombre de dominio no, ya que, como es notorio, la sintaxis de los nombres de dominio de Internet no permite dejar espacios entre caracteres.

Es indiscutible, pues, que se generaría confusión entre los servicios ofrecidos bajo la mencionada marca comunitaria y los que eventualmente pudieran ofrecerse en una página web bajo el dominio <flylondon.es>.

(4) La falta de contestación a la demanda ha impedido conocer la hipotética existencia de un interés o derecho legítimo sobre el nombre de dominio a favor del Demandado.

Además, como bien dice la Parte demandante, el dominio no está activo ni se utiliza para albergar ninguna página web (extremo que este Experto ha comprobado en la fecha de emisión de esta resolución), por lo que parece difícil concebir que exista un interés o derecho legítimo por parte del Demandado en registrar un dominio que permanece inactivo.

Es por ello que, a la vista de las pruebas obrantes en el expediente y aceptando en este punto lo manifestado por la Parte Demandante, ha de afirmarse la ausencia de derecho o interés legítimo del Demandado respecto del nombre de dominio impugnado.

Cualquier duda al respecto quedará disipada, en todo caso, a la vista de lo que se dirá en el siguiente apartado.

(5) Aporta la Parte Demandante como Documento nº 5 de su Demanda, dos correos electrónicos enviados por el demandante desde la dirección 4xxxxx@xxxxxx.xxx (la misma que figura en el presente procedimiento y en la información del registro del nombre de dominio en nic.es como dirección de contacto del demandante), fechados los días 11 de mayo de 2012 y 14 de mayo de 2012, en que ofrece la venta del nombre de dominio a la Parte demandante, concretando en el segundo de dichos correos el precio a pagar, que sería, por tres dominios ofrecidos en un pack (flylondon.pt + flylondon.es + flylondon.eu), de 7.500 euros en caso de alquiler anual, y de 350.000 euros por la adquisición definitiva de los mismos.

Se da la circunstancia de que el primero de los correos fue enviado por el demandante el día 11 de mayo de 2012, que fue el mismo día en que el dominio quedó registrado a su favor (según figura en la información del registro del nombre de dominio, que figura aportada a la demanda como Documento número 4).

Todas estas circunstancias llevan a la conclusión, sin sombra alguna de duda, de que el Demandado llevó a efecto el registro del dominio <flylondon.es> con la intención de obtener un enriquecimiento injusto derivado de la venta del dominio a quien sería su titular natural, ajustándose su comportamiento completamente a la primera de las "Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe", que es cuando "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".

(6) Se cumplen, pues, todos los requisitos establecidos en el Reglamento para estimar una demanda, que son, como queda dicho, que el nombre de dominio sea idéntico o similar con otro término sobre el que Demandante tenga Derechos Previos, que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y que el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe".

No obstante, al haber solicitado que el nombre de dominio sea transferido a la Demandante, y al ser ésta una empresa de nacionalidad portuguesa sin que conste sucursal ni establecimiento en nuestro país, quedaría, a juicio de este Experto, la

acreditación de otro requisito adicional, que es la existencia en la Demandante de intereses o vínculos con España.

En efecto, el número Sexto de la Orden Ministerial ITC/1542/2005 por la que se aprueba el Plan Nacional de Nombres de dominio, indica que *“podrán solicitar la asignación de un nombre de dominio de segundo nivel las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad que tengan intereses o mantengan vínculos con España”*.

Aunque nada se alega en la demanda sobre este particular, este Experto entiende que los intereses o vínculos de la Demandante existen, ya que sus productos se venden el mercado español, como puede comprobarse sencillamente con una visita a la página web albergada bajo el dominio “flylondon.com”.

En consideración a todo lo expuesto, el Experto emite la presente

DECISIÓN

Se estiman las pretensiones de la Demandante "FORTUNATO O. FEDERICO & COMPANHIA LDA", y, en consecuencia, se ordena que el nombre de dominio <flylondon.es> sea transferido a la Demandante.

**Fdo. M^a Ángeles Embid Hernández
Madrid, 28 de diciembre de 2011**