

**RESOLUCIÓN DE CONFLICTO SOBRE DOMINIO “.es”
ENTRE UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS Y X.V.R.
SOBRE EL NOMBRE DE DOMINIO: “upco.es”.**

En Madrid, a 15 de octubre de 2015, Borja Adsuara Varela, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por la Universidad Pontificia Comillas, frente a X.V.R., en relación con el nombre de dominio “upco.es”, dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

A. Demanda

1. Mediante escrito fechado el 24 de julio de 2015, la Universidad Pontificia Comillas (en adelante, UPCO o la demandante) presentó ante la Secretaría de Autocontrol (Asociación para la autorregulación de la comunicación comercial) demanda frente a D. X.V.R. (el demandado), en relación con el nombre de dominio “upco.es”.
2. La demandante inicia su escrito explicando que es una Universidad creada en 1890 y que está legalmente inscrita, con el código 033, en el Registro de Universidades, Centros y Títulos, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y que se le viene conociendo como UPCO, acrónimo de U-niversidad P-ontificia de CO-millas.
3. También alega que desde el 29/01/1996 es titular de la marca mixta UPCO, M-2009067 para la clase 9, del Nomenclátor Internacional, para productos de software de creación, diseño y desarrollo de sitios web y para servidores de alojamiento web que, según el demandante, protege a su titular para que sólo él pueda crear, diseñar y almacenar un sitio web con ese nombre.
4. Asimismo desde 1996 (1995, según red.es) es titular del nombre de dominio “upco.es”, que viene utilizando tanto para su página web (para publicitar la oferta educativa de la Universidad y albergar un “campus virtual” para los alumnos), como para las cuentas de correo del personal docente y/o laboral y colaboradores, aportando abundante documentación probatoria.
5. Admite la demandante la falta de renovación en plazo del citado nombre de dominio, el 28 de mayo de 2015, diciendo que se está investigando de forma interna si se ha recibido algún correo advirtiendo de su caducidad; extremo comprobado con red.es, que sí le envió tres comunicaciones (de 17 de abril, 7 de mayo y 12 de mayo) a la dirección que constaba como contacto.

6. Termina diciendo que, no obstante, el descuido en la renovación del nombre de dominio “no es óbice” (más bien, “no es justificación” suficiente) para que el demandado se aproveche de la reputación del demandante y utilice una marca registrada y notoriamente conocida desde el siglo XIX, aportando a continuación argumentos sobre la actuación especulativa o abusiva de éste:

a) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión a la marca sobre la que el demandante posee derechos previos:

“El riesgo de confusión es obvio -argumenta el demandante- ya que miles de empresas y antiguos alumnos conocen a la Universidad y a su web por UPCO” y “en Google existen más de 3.000 referencias al dominio upco.es”, de forma que, si cualquier usuario pulsa algunos de los enlaces que figuran en esas páginas, le conducirá a la actual página de X.V.R., aprovechándose éste, de forma injusta, de la reputación alcanzada (y el tráfico generado en la red) por la parte demandante y suponiendo para ésta un perjuicio notorio.

b) El demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

La demandante argumenta que el demandado carece de derechos previos y de intereses legítimos sobre el nombre de dominio “upco.es”, aportando como prueba (documento nº 9) una captura de la pantalla de inicio de la web del demandado (“UP Company ES”), y de una página de consultoría, diseño y posicionamiento web vinculada con aquella (“posicionarweb.pro”).

c) El nombre de dominio ha sido registrado de mala fe

El demandante ofrece los siguientes motivos por los que debe considerarse que el nombre de dominio “upco.es” ha sido registrado de la mala fe, y que su único objetivo era: usar la reputación en red de UPCO para posicionar su sitio web (precisamente, de consultoría, diseño y posicionamiento de webs) y “vender” el dominio a su anterior titular, obteniendo grandes beneficios.

1º) El demandado es ingeniero informático, experto en la compra de dominios, diseño y posicionamiento web (documento nº 13), por lo que es conocedor de los beneficios de cazar dominios caducados para posicionamiento web, como demuestra un artículo escrito por el demandado en 2014 (se adjunta como documento nº 12, y se incluye un extracto del mismo en la demanda).

2º) La parte demandante envió el 3 de julio de 2015 al demandado un “burofax” (en pdf en un correo electrónico), requiriéndole la cesión gratuita del nombre de dominio “upco.es”, al que éste contestó, el mismo día, mediante un correo electrónico (documento nº 11), en el que, por un lado, reconoce los derechos previos del demandante, y, por otro, le ofrece su venta, en vez de la cesión.

El demandado justifica así “Por qué una venta y no una cesión?”:

- Hay un trabajo y unos costes posteriores al registro del dominio
- Se ha realizado el diseño de una web para ese dominio
- Se ha pagado un servidor para ese dominio
- Se han generado contenidos para ese dominio
- Con la venta del dominio se tendría que trasladar todo a otro dominio y se tendría que cambiar el diseño del mismo, al igual que adaptar los contenidos a otro dominio.

Dice el demandante que el demandado le solicitó la cantidad de 6.604,20 € (IVA incluido) por dicha venta, alegando “que había invertido 5 H en ver los dominios que expiraban a través de una web habilitada” (para ello) y que había invertido, entre búsquedas y subastas, más de 2.000 € en adquirir el dominio upco.es”, pero tales extremos no figuran en el correo que adjunta.

7. Finalmente la parte demandante hace constar en “otras observaciones” que, a raíz del “burofax”, el demandado, astutamente, incluyó una nota en la web, diciendo que no tenía nada que ver con la Universidad Pontificia de Comillas y que se trataba de un blog sin fines lucrativos; extremo que la demandante niega, aunque es una cuestión que no tiene demasiada trascendencia aquí.

Dice el demandante que, aunque el lucro se consigue principalmente por la cantidad que se pretende obtener por la venta del dominio, también obtiene lucro de nutrirse de la reputación en la red y del tráfico que genera “upco.es” y dirigirlo, por un vínculo en la portada, a una página (“posicionarweb.pro”) especializada en servicios de posicionamiento web, por cuotas mensuales.

8. En atención a todo lo hasta aquí expuesto, la demandante solicita que se dicte resolución por la que se ordene la transferencia del nombre de dominio “upco.es” a la Universidad Pontificia de Comillas.

B. Contestación a la Demanda

1. Trasladada la reclamación en tiempo y forma al demandado (X.V.R.), no se ha recibido contestación a la misma dentro del plazo reglamentariamente previsto.
2. No obstante, una vez designado el experto para la resolución del expediente extrajudicial y notificada esta designación por Autocontrol al demandado, mediante correo electrónico de fecha 29 de septiembre de 2015, facilitando la dirección de correo electrónico de contacto del experto, el demandado se puso en contacto con él ese mismo día, a través del mencionado correo.
3. El experto contestó al demandado ese mismo día, ofreciéndole la posibilidad de hacer alegaciones, hasta el 2 de octubre, utilizando la facultad de requerir a las partes la aportación de documentación adicional,

que le concede el art. 18.2.b) de las Normas de procedimiento de Autocontrol para la resolución de conflictos sobre nombres de dominio ".es".

4. El demandado contestó al día siguiente, 30 de septiembre, lo siguiente: *“Mi única alegación es que este dominio estaba libre de registro y lo registré, en ningún lado he usado ninguna marca registrada ni logotipo, todo esto al final me ha incurrido en unos gastos que no son culpa mía, sino que por el capricho de unas personas que no quieren un dominio y luego lo dejan libre y cuando alguien lo registra lo reclaman, y dicen que he hecho mala fe y uso, cuando yo nunca he usado su marca en ningún lado, y cuando me pidieron el dominio les ofrecí una venta pero no quisieron...”*.
5. De todo ello se ha informado oportunamente a la Secretaría de Autocontrol.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

A. Regulación aplicable

1. La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, en su Disposición Adicional Sexta (referida al Sistema de asignación de nombres de dominio bajo el ".es"), apartado Cinco, prevé 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”*.
2. Por otra parte, la Orden Ministerial 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"), dice en su Disposición Adicional Única (sobre el Sistema de resolución extrajudicial de conflictos): *“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.*
 - 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.” (...)

3. El Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), aprobado por Instrucción del Director General de la entidad pública empresarial Red.es, de 7 de noviembre de 2005, dice en su artículo 2 (de Definiciones) que: *“se entenderá por registro (de nombre de dominio) de carácter especulativo o abusivo, entre otros casos, cuando concurren los siguientes requisitos:*
- a) *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;*
 - b) *El demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y*
 - c) *El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe”.*

B. Análisis del caso concreto

1º) Existencia de derechos previos

1. Para determinar si existe riesgo de confusión entre el nombre de dominio objeto de litigio y otros términos sobre los que el demandante tenga derechos previos, lo primero que hay que demostrar es la existencia de esos “derechos previos”.
2. La demandante alega y acredita (documento nº 7) que el nombre de dominio “upco.es” ha pertenecido, al menos, desde 1996 a la Universidad Pontificia de Comillas y que desde ese año tiene contenido asociado (documento nº 10).
3. Por otra parte, la demandante invoca (documento nº 5) la titularidad de la marca “UPCO”, iniciales pertenecientes a la Universidad Pontificia de Comillas, que solicitó el 24 de julio de 1991 y se le concedió el 5 de junio de 1992 y 5 de abril de 1994, para las siguientes clases:
 - M-1649.851 (clase 14): artículos de bisutería y joyería
 - M-1649.852 (clase 16): publicaciones
 - M-1649.853 (clase 17): productos en materias plásticas semielaboradas
 - M-1649.854 (clase 18): maletas y portafolios de piel
 - M-1649.855 (clase 25): vestidos
 - M-1649.856 (clase 34): artículos de fumador
 - M-1649.857 (clase 41): servicios de enseñanza y edición de textos
 - M-1649.858 (clase 42): informes, evaluaciones y proyectos profesionales
4. Y también (documento nº 16) la titularidad de la marca M-2009.067 (clase 9), solicitada el 29 de enero y concedida el 5 de julio de 1996, para los productos:
 - aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos,
 - fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización,

- de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza;
- aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes;
- soporte de registros magnéticos, discos acústicos;
- distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago;
- cajas registradoras, máquinas calculadoras;
- equipo(s) para el tratamiento de la información y ordenadores;
- extintores.

Asimismo, aporta una captura de pantalla de una búsqueda de la palabra “web” en la clase 9, en el buscador Clinmar (Clasificación de Niza, 10ª Edición, 2014) de la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas, con 6 registros:

- Cámaras web
- Música digital (descargable) facilitada desde sitios web de MP3 en internet
- Servidores de alojamiento de sitios web
- Software de creación y diseño de sitios web
- Software de desarrollo de sitios web
- Software informático para la creación de sitios web dinámicos

También aporta una captura del resultado de una consulta (en sitadex.oepm.es) que demuestra que es titular de la marca 2009.067, de clase 9, desde 1996 y un título de renovación del 2006, por diez años, hasta el 29 de enero de 2016.

5. Por tanto, no cabe duda de que el nombre de dominio y las marcas invocadas por la demandante, constituyen “derechos previos”, a los efectos del artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”).

No obstante, no estamos de acuerdo con la parte demandante en su conclusión de que, en virtud de la marca M-2009.067 (de clase 9), “el demandado no puede crear, almacenar, diseñar y posicionar sitios web con el término UPCO”, porque la marca protege productos (equipos: cámaras y servidores, música y software) y sólo impide la comercialización por otros de dichos productos con esa marca.

Lo que puede impedir al demandado diseñar, crear, almacenar y posicionar una web con el término “upco” es que haya hecho un registro abusivo o especulativo del nombre de dominio; que es, precisamente, el objeto de este procedimiento.

2º) Riesgo de confusión

1. Una vez llegados a este punto, debemos determinar si el nombre de dominio objeto de la presente controversia crea o puede crear confusión con las marcas sobre las que tiene derechos previos el demandante.

2. Entendemos que sí, porque no se trata de un caso de “similitud hasta el punto de crear confusión”, sino de un caso de “identidad” exacta (nombre “idéntico”), que no es que “pueda crear”, sino que siempre crea confusión en la identidad.
3. Por otro lado, “UPCO” es una marca notoria en el ámbito universitario (como demuestra la demandante en el documento nº 4, en el que se detallan las más de 100 titulaciones oficiales que puede impartir), que goza de un alto nivel de conocimiento y reconocimiento (como se demuestra en el documento nº 8, con más de 3.500 referencias en Google), lo cual incrementa el riesgo de confusión.
4. No evita la confusión el hecho de que el demandado advierta en su página web que: “UP Company ES no tiene nada que ver con la Universidad Pontificia de Comillas”. Es más, la inclusión de dicha advertencia es la mejor demostración de que el demandado admite que existe tal confusión. Por lo que bien podría aplicarse aquí la máxima de “*excusatio non petita, accusatio manifesta*”.
5. Por tanto, hemos de concluir, a la vista de todas las consideraciones hasta aquí expuestas, valoradas en su conjunto, que entre los derechos previos invocados por la demandante y el nombre de dominio objeto de controversia existe una identidad exacta, por lo que este nombre de dominio debe ser considerado apto para crear un riesgo de confusión con las marcas prioritarias de la demandante.

En consecuencia, y junto con lo dicho en el apartado anterior, debe concluirse que se cumple el primero de los requisitos exigidos para afirmar la existencia de un “registro de carácter especulativo o abusivo” de este nombre de dominio.

3º) Ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado

1. El segundo requisito que debe cumplirse para poder determinar si estamos ante el registro de carácter especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el mismo.
2. Pues bien, en este caso, y como se ha reflejado en los antecedentes de hecho, el demandado no presentó, en plazo, escrito de contestación a la demanda, por lo que no ha alegado (ni, por supuesto, ha acreditado) la existencia de derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio.

En este sentido, hay que tener en cuenta que, en otras resoluciones dictadas por expertos designados por Autocontrol (la Asociación para la autorregulación de la comunicación comercial), la falta de contestación a la demanda por parte del titular del nombre de dominio fue considerada un indicio de la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo:

- cochesdeocasion.es (Experto D. Carlos Lema Devesa)
- ociomovil.es (Experto D. Manuel José Botana Agra)
- open-bank.es (Experto D. Alberto Bercovitz)

- betis.es y patagon.es (Experto D. Ángel García Vidal)
- isotron.es (Experto D. José Massaguer Fuentes)
- media-markt.es y bbvablue.es (Experto D. Anxo Tato Plaza)
- desalas.es e hyperion.es (Experto D. Eduardo Galán Corona)
- elconfidencia.es (Experto D. Rafael Gimeno-Bayón Cobos)
- spannabis.es y expocannabis.es (Experto D. Julio González Soria)
- rubifen.es (Experto D. Carlos Fernández Nóvoa)

La circunstancia de que el nombre de dominio controvertido estuviera vacante o libre no es razón suficiente para entender que el demandado tiene un interés legítimo en su registro, según resoluciones OMPI:

- D2006-0374 Sindic de Greuges de Catalunya v. Luis Troyano, 14.06.2006
- D2005-0497 Sindic de Greuges de Catalunya v. Luis Troyano”, 18.07.2005

3. Posteriormente, en el trámite extraordinario que se le concedió al demandado por este experto para que hiciera alegaciones, tampoco alegó ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio.
4. Por otra parte, en el correo que el demandado remitió, el día 3 de julio de 2015, a la demandante, en contestación a su correo o “burofax” de esa misma fecha, no sólo no alegaba derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio, sino que aceptaba (con un “OK”) las distintas alegaciones de la demandante sobre sus derechos previos (documento nº 11).
5. Todas estas circunstancias, valoradas en su conjunto, permiten concluir que en este caso no consta derecho o interés legítimo alguno del demandado sobre el nombre de dominio objeto de esta controversia. Por lo tanto, también se cumple el segundo de los requisitos exigidos para determinar si nos encontramos ante un registro de carácter especulativo o abusivo de un nombre de dominio.

4º) Mala fe en el registro o en la utilización del nombre de dominio

1. Finalmente, para saber si nos encontramos ante un registro de carácter abusivo o especulativo, es preciso también que el demandado haya registrado o utilice el nombre de dominio de mala fe.
2. Según el artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), se entenderá que existen: “Pruebas de un registro o uso del nombre de dominio de mala fe, cuando:
 - a) 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.
 - b) 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.

- c) el demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor.
 - d) 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.
 - e) el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante”.
3. Pues bien, en este caso ha quedado demostrado (documentos nº 9, 12 y 13) que “el demandado, al registrar y utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la demandante”.

Y no tiene demasiada trascendencia si hay (o se ha probado) el ánimo de lucro, directo o indirecto, del demandado, pues basta que los actos se hayan realizado en perjuicio del demandante.

Y está claro que el aprovechamiento de la reputación y tráfico en internet de UPCO para posicionar mejor la página del demandado constituye un perjuicio para la demandante. Asimismo, el “crear la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la demandante” constituye también un perjuicio para ésta. Perjuicios, ambos, que han quedado suficientemente demostrados.

4. Por otra parte también ha quedado demostrada la intención del demandado de “vender” el nombre de dominio al demandante; extremo que él mismo admite, tanto en el correo electrónico de contestación al burofax del 3 de julio de 2015 (documento nº 11), como en el correo de 30 de septiembre de 2015, dirigido a este experto, incluyendo sus alegaciones.

Respecto a que la venta se quiera hacer “por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio”, no ha quedado probada documentalmente la cantidad que indica la demandada en su escrito, pero se deduce que es así, al incluir el demandado en el precio de venta “un trabajo y unos costes posteriores al registro del dominio”.

5. Por tanto, todas estas circunstancias, valoradas en su conjunto, permiten decir que en este caso ha concurrido mala fe en el registro y utilización del nombre de dominio.

5º) Conclusión

Puesto que en el presente caso concurren todos los requisitos exigidos por el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es") para determinar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo, procede estimar la demanda planteada y acceder a la petición de transferencia del nombre de dominio objeto de controversia planteada por la demandante.

III.- RESOLUCIÓN

Por las razones expuestas,

RESUELVO

- 1.- Estimar la demanda formulada por la Universidad Pontificia Comillas, frente a X.V.R., en relación con el nombre de dominio "upco.es".
- 2.- Ordenar la transmisión -o reasignación- del nombre de dominio "upco.es" a la demandante.

En Madrid, a 15 de octubre de 2015

Borja Adsuara Varela