

En la villa de Madrid a catorce de julio 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 transferencia del nombre de dominio "Elconfidencial.es" dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por escrito de 8 de mayo de 2006, la sociedad mercantil TITANIA COMPAÑÍA EDITORIAL, S.L., con domicilio social en la calle XXX, con NIF número XXX, representada por el Consejero Delegado D. J. A. S. G., bajo la dirección del Letrado D. E. S. P. en nombre del despacho de abogados "ICEF Consultores", formuló contra D. P. A., con domicilio en XXX, demanda de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código ".es", ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (en lo sucesivo también Autocontrol), interesando que el nombre de dominio "elconfidencial.es" sea transferido a la demandante.

SEGUNDO.- La demandante, para sustentar su petición, en el escrito de demanda alegó, en síntesis, los siguientes hechos:

1) Que Titania es una empresa editora que tiene por principal objeto social la impresión digital del Diario de Información y Opinión "El Confidencial", operativo en la red desde el año 2001, comúnmente conocido como "El Confidencial punto com" que puede ser considerada como marca notoria.

2) Que el 11 de noviembre de 2005, fecha de apertura del registro de dominios de primer nivel nacional a toda persona física o jurídica, procedió a solicitar de la Entidad Pública Empresarial Red.es el dominio en disputa hallándose con que el mismo estaba registrado a nombre de P. A. que había formulado su solicitud a las 00:00 horas del mismo día que se liberalizaban los dominios ".es"

3) Que tras dos reuniones entre actora y demandado sin llegar a ningún acuerdo, éste solicitó la cantidad de 18.000 euros en concepto de traspaso del dominio en disputa.

4) Que el demandado ha realizado diversos actos que describe de aprovechamiento del prestigio de "El Confidencial", y que este mismo comportamiento lo ha observado en relación con el nombre de dominio "elplural.es".

5) Que el demandado es titular de los dominios "puntoapunto.info" y "puntoapunto.es" cuyos servicios nada tienen que ver con los prestados por "El Confidencial".

6) Que dada la vulnerabilidad de "El Confidencial" Titania ha solicitado su registro como marca nacional.

7) Que RED.ES ha cancelado varios nombres de dominio bajo el código ".es" declarándose la actuación negligente del Prestador de Servicios HOSTALIA INTERNET, S.L. que es la entidad a través de la que se ha registrado el nombre en disputa.

TERCERO.- La demandante expuso los argumentos por los que entendía que el registro del dominio "Elconfidencial.es" a favor de la demandada constituye un supuesto de registro de carácter especulativo o abusivo.

CUARTO.- Traslada la demanda al demandado, éste no ha contestado ni ha comparecido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: LOS LÍMITES AL PRINCIPIO DE PRIORIDAD EN EL TIEMPO.

Constituye el dominio una forma de identificación del individuo y de sus iniciativas en Internet, de manera fácilmente reconocible y estable, consistente en la asociación entre un término y una dirección IP alfanumérica, que coexiste con los signos de individualización en otros ámbitos, y que debe conjugarse con estos a fin de evitar confusiones e ilícitos aprovechamientos, ya que el uso del dominio con frecuencia trasciende del ámbito estrictamente técnico, cumpliendo además otras funciones.

Esta coordinación de los dominios *on-line* con signos de identidad de otra naturaleza impone ciertas limitaciones al principio *first come, first served*.

En este sentido 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") se refiere a la necesidad de 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, y precisa:

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.

En desarrollo de tal exigencia el artículo 13.b).viii) del Reglamento del Procedimiento de Resolución extrajudicial de conflictos en materia de nombres de dominio ".es" de 7 de noviembre de 2005 (en lo sucesivo también "el Reglamento"), reconoce al titular de ciertos derechos *off-line*, la facultad de demandar en determinados supuestos la transmisión a su favor de un nombre de dominio ajeno.

SEGUNDO: REQUISITOS PARA LA TRANSMISIÓN.

Constituyen requisitos para que proceda la transmisión de un dominio 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 Departamento 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 Titania Compañía Editorial, 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.

TERCERO: 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.

Centrando el presente análisis en lo que es objeto del conflicto, el examen comparativo de ambas reglas permite constatar que, a diferencia del Reglamento que alude a “marcas registradas”, la Orden se refiere a “marcas protegidas”; ahora bien, tanto la Orden como el Reglamento contienen una enumeración no exhaustiva de derechos previos susceptibles de protección, como lo evidencia la expresión “entre otros” que se utiliza en la disposición adicional única y la referencia a “otros derechos de propiedad industrial protegidos en España”, que se usa en el Reglamento.

Pues bien: en España en determinadas circunstancias además de los signos marcarios registrados, también merecen protección los signos usados, ya sea al amparo en unos casos de la Ley de Marcas -es el caso de los signos no registrados que puedan calificarse de notorios a efectos de lo previsto en el artículo 6.bis del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883-, ya al amparo en otros de la Ley de Competencia Desleal -caso de signos simplemente usados-.

2. El derecho alegado por la demandante.

La demandante que es titular del dominio “El Confidencial.com” afirma que además es titular del signo distintivo marcario “El Confidencial.com”. Este es el verdadero núcleo de su alegato.

El conflicto, en consecuencia, no es un conflicto entre dominios bajo diferentes genéricos.

Al calificar su derecho, sostiene la demandante que la prueba aportada con la demanda acredita que “El Confidencial” es un nombre que ha adquirido notoriedad *“bajo las exigencia del artículo 8 apartado 2 y 3 de la Ley 17/2001 de Marcas”*.

3. Análisis del derecho de la demandante.

3.1. El uso de “El Confidencial” como nombre comercial.

Este experto está de acuerdo con la demandante en que el dominio "El Confidencial.com" no se utiliza en la Red solo como un simple identificador de una máquina conectada a la red.

En tanto en cuanto Internet, además de otras funciones, también constituye un inmenso mercado, "El Confidencial.com", también se utiliza, para identificar una empresa de servicios informativos on-line: un periódico digital editado por un determinado empresario.

Debe reconocerse, en consecuencia, que la demandante es titular de un nombre comercial usado.

3.2. La notoriedad.

También estoy de acuerdo en la amplia difusión del término entre los consumidores de tales servicios –según el ranking de visitas aportado con la demanda: en el mes de febrero del actual 2006 384.552 visitantes únicos y 1.937.763 visitas; desde 2002 hasta marzo de 2006 1.814.833 visitas de IP correspondientes a España-.

Desde luego no se trata de un signo al que le resulte aplicable el artículo 8 de la Ley de Marcas, en cuanto el precepto se refiere a las marcas y nombre comerciales registrados, pero está claro que, aunque la solución pudiera ser coincidente, la demandante no pretende que ésta Ley sea aplicable para la decisión de éste conflicto, sino que la difusión del signo alcanza tan grado de intensidad que a efectos de la Ley de Marcas puede calificarse de notorio.

A la vista de los datos expuestos, hay base para sostener que efectivamente se trata de un nombre comercial notorio.

CUARTO: LA SIMILITUD DEL SIGNO Y EL DOMINIO.

1. Los signos a comparar.

La identidad o similitud del signo que es objeto del derecho previo con el nombre de dominio registrado, hasta el punto de crear confusión, constituye el segundo de los requisitos que deben concurrir para estimar la demanda de transmisión del dominio.

En el presente supuesto los términos a comparar son "El Confidencial.com" y "elconfidencial.es".

2. Las reglas para la comparación.

Constituye una constante en el mundo de la propiedad industrial y de los signos de identidad la regla de que las comparaciones entre

signos de identidad debe realizarse en su conjunto, sin disgregar los diferentes elementos que se integran en ellos y valorando los aspectos fonéticos, conceptuales, gráficos y de toda índole que son percibidos por los destinatarios de los mensajes. No obstante, esta regla se matiza cuando alguno de sus elementos es evidentemente superfluo a tales efectos por carece de todo poder individualizador.

Evidentemente no se pueden aplicar las expresadas reglas de forma mimética e indiscriminada, ya que hay que tener en cuenta las características de los signos –huelga cualquier referencia a los elementos gráficos–, y del “consumidor” en Internet, pero en lo que sean aprovechables no hay razón para no utilizarlas.

En el caso de la comparación entre signos off-line y dominios, entiendo que, como regla, hay que prescindir del genérico del dominio de nivel superior por carecer el de suficiente grado de poder diferenciador.

Esta técnica de prescindir de un elemento imperativo tiene su fundamento en que pierde fuerza identificadora, y goza de un claro antecedente en el artículo 408 del Reglamento del Registro Mercantil cuando, para determinar si existe identidad entre dos denominaciones, prescinde de las indicaciones relativas a la forma social *“o aquellas otras cuya utilización venga exigida por la Ley”*.

No es tan seguro sin embargo que esta regla pueda aplicarse sin más cuando se trata de signos que precisamente nacen y se desarrollan en la Red.

Ahora bien, cuando la única diferencia es precisamente el genérico y fuera de este elemento la coincidencia entre el signo por un lado y el dominio por otro es total, es razonable rechazar que este único elemento sea suficiente para eliminar el riesgo de confusión entre el signo y el dominio.

Consecuencia de lo hasta ahora expuesto es que a mi parecer concurre el segundo de los requisitos precisos para la estimación de la demanda.

QUINTO: LOS DERECHOS E INTERESES DEL TITULAR DEL DOMINIO.

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 que dicen, aunque no responda; mas esto es verdad, que no niega lo que oye" (Partida Séptima, Título XXVIII, Regla XXIII).

Pero el silencio del demandado me impide conocer la posible existencia de un interés o derecho protegible y, especialmente, impide a la demandante proponer y practicar prueba dirigida a desvirtuar un inexistente alegato.

En consecuencia, también entiendo demostrada la concurrencia del tercero de los requisitos precisos para estimar la demanda.

SEXTO: EL REGISTRO O EL USO DE MALA FE.

1. Los supuestos de mala fe.

El último de los requisitos aparece configurado por la norma de forma alternativa, por lo que será suficiente que concurra uno u otro.

En el caso de los dominios, en el Reglamento se enumeran una serie de supuestos de la mala fe -aunque se refiere a que constituyen "pruebas" de la mala fe-, y dispone que concurre el registro de mala fe 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 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

2. La prueba de la mala fe.

2.1. La mala fe en el registro.

Ante la imposibilidad de entrar dentro de la psique humana, la buena o mala fe subjetiva se deduce de determinados elementos externos que revelan la finalidad aparentemente perseguida por determinados comportamientos.

Por lo que hace referencia al registro de mala fe, ciertamente el silencio del demandado dificulta encuadrar la finalidad perseguida por el mismo en uno u otro de los supuestos de registro de mala fe.

Pero no puede exigirse a la demandante una prueba plena cuando se trata de extremos de hecho cuya demostración tan sólo está al alcance de la demandada, que es la única que realmente sabe que intención perseguía en el momento de registrar el dominio, ya que otra cosa sería exigir a la demandante una prueba diabólica.

Ahora bien, tanto el desuso como el uso que posteriormente se realice puede servir para deducir el fin perseguido por el registro, ya que el simple hecho del registro de un dominio idéntico o similar a un signo marcario notorio, sin que se conozca un interés legítimo, cuando menos da pie a deducir una inmediata finalidad de bloqueo o de obstaculización, toda vez que estos son los efectos que objetivamente se derivan del registro.

También el uso del dominio permite deducir "ex post" si se perseguía una finalidad diferente.

En este caso es cierto que no se ha probado de forma contundente la finalidad de vender el dominio al titular del signo "El Confidencial", pero la coincidencia de que el mismo titular del dominio haya registrado también el dominio "El plural.es" que, a su vez, coincide con el dominio de otro periódico digital bajo el genérico ".com", evidencia que el registro del primero no responde a una simple casualidad.

Si a ello se añade que no ha desmentido la oferta de vender el dominio por 18.000.000 euros que se afirma en la demanda, y que la petición del registro se efectuó justo a las 00 horas de apertura del

registro a las solicitudes, razonablemente hay que deducir que esa era la finalidad perseguida.

2.2. La mala fe en el uso.

Aunque la mala fe en el registro me releva de analizar la mala fe en el uso, dado su carácter de requisito alternativo no estará de más analizar cual ha sido el uso del dominio por el demandado, ya que en este punto no se corre el riesgo que siempre comportan las deducciones de hechos no unívocos.

Pues bien: está demostrado:

1) Que desde la página web donde se albergaba el dominio *elconfidencial.es* se contenía publicidad de terceros y bajo la impresión de pantallazo se puede apreciar la Home Page de "El Confidencial.com".

2) Que a principios de febrero los navegantes que accedían al dominio "elconfidencial.es" eran redireccionados al dominio "elconfidencial.com" con la particularidad de que se desplegaba una pop-up a través de la que solicitaban los datos de los usuarios con la excusa de la preparación de un NUEVO CONFIDENCIAL

3) Que el 27 de febrero de 2006 quedó constancia notarial del redireccionamiento y del uso en los meta-tags tanto del dominio "El Confidencial.com" como de profesionales que trabajan y colaboran en éste.

Debo concluir, en consecuencia, que también concurre el cuarto de los requisitos exigidos.

DECISIÓN

En atención a todo lo expuesto, **RESUELVO:**

1) Estimar la demanda interpuesta por TITANIA COMPAÑÍA EDITORIAL, S.L. contra D. P. A.

2) Ordenar la transmisión del nombre de dominio "elconfidencial.es" a TITANIA COMPAÑÍA EDITORIAL, S.L.