

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

ISOTRON S.A. c. DON D.B.P
(www.istron.es)

En de Madrid, a veinte de noviembre de dos mil seis.

José Massaguer Fuentes, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, para la resolución de la demanda de transferencia del nombre de dominio “isotron.es” promovida por ISOTRON, S.A. contra Don D.B.P dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante escrito de 27 de julio de 2006, D^a M.H.M., en nombre de la sociedad ISOTRON, S.A., con domicilio social en la calle XXX, con CIF número XXX, formuló demanda de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código “.es” contra Don D.B.P, con domicilio en la Calle XXX ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (en lo sucesivo “Autocontrol”), interesando en particular que el nombre de dominio “isotron.es” le sea transferido.

SEGUNDO.- En el escrito de demanda, la demandante alega en síntesis, que el nombre de dominio objeto de la demanda es idéntico hasta el punto de crear confusión con la denominación «isotorn», sobre la que la demandante tiene derechos previos y, en particular, una marca española registrada y en vigor. Argumenta, además, que el demandado carece de derechos o interés legítimos respecto del nombre de dominio objeto de la demanda, toda vez que carece de derecho registral alguno sobre esa denominación y no utiliza dicho nombre de dominio. Finalmente, la demandante alega asimismo que el demandado procedió a registrar el nombre de dominio de mala fe con la doble finalidad. Por una parte, con la finalidad de obstaculizar la actividad de la demandante, puesto que el desuso del un nombre de dominio idéntico a una marca notoria, sin que se conozca la existencia de un interés legítimo sobre él en quien lo registra, al menos da pie a deducir ese fin. Por otra parte, con la finalidad de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio a la demandante, puesto que, en primer lugar, ISOTRON S.A. es una empresa de reconocido prestigio; en segundo lugar, el demandado, en la fecha en la que obtuvo el registro del nombre de dominio controvertido, obtuvo asimismo el registro de otro signo sobre el que tampoco tiene derecho o interés legítimo alguno y que es idéntico a una marca registrada titularidad de un tercero, y, en fin, el demandado es también titular del nombre de dominio que consta en su dirección de correo electrónico, sin que la página web a que remite esa dirección conste, al margen del logo empresarial, contenido alguno lo que da indicios para presumir el tipo de empresa que está creando. Sobre la base de lo anterior,

la demandante, concluye que se ha producido un registro abusivo o especulativo del nombre de dominio “isotron.es”, por lo que solicita que se dicte una resolución por la que aquel nombre de dominio sea transferido a ISOTRON S.A.

TERCERO.- Traslada la demanda al demandado, no consta que se haya presentado escrito alguno de contestación.

CUARTO.- Mediante resolución de este experto de 31 de octubre de 2006 se acordó que el demandante completara su escrito de demanda con la aportación de determinados medios de prueba y se suspendió la tramitación del procedimiento por cinco días hábiles.

QUINTO.- El demandante procedió a la aportación de pruebas requerida en plazo y se levantó la suspensión del procedimiento.

SEXTO.- Mediante Se consideran hechos probados los siguientes:

(a) ISOTRON, S. A. es una sociedad española inscrita en el Registro mercantil que opera bajo esa denominación social.

(b) ISOTRON, S. A. es titular de la marca española ISOTRON núm. 2250281, clase 37 del Nomenclátor, concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas el 5 de noviembre de 2000 y en vigor hasta el 28 de julio del 2009.

(c) ISOTRON, S. A. obtuvo, el 9 de junio de 2000, el nombre de dominio “isotron.es”, que caducó el 9 de junio del 2005.

(e) El 11 de noviembre de 2005, el demandado registró el nombre de dominio “isotron.es”.

(f) No consta que el demandado sea titular de una marca española, comunitaria o internacional con efectos España, de nombre comercial o de un viejo rótulo de establecimiento, ni de una solicitud de estos títulos que tenga por objeto el signo ISOTRON u otro similar.

(g) El demandado utiliza el nombre de dominio “isotron.es” tan sólo para redireccionar a los usuarios de Internet a una página web de cortesía, que la empresa Arsys.es proporciona de forma gratuita a sus clientes como servicio de parking al contratar un nombre de dominio con el objetivo de evitar que las visitas a al dominio muestren un mensaje de error.

(h) El demandado registró, también el 11 de noviembre de 2005, el nombre de dominio “Ceyco.es” que es idéntico hasta el punto de crear confusión con la denominación «Ceyco» sobre la que un tercero y, en particular, Ceyco Cerramientos y Construcción Navarra, S. L. tiene derechos previos y, en particular, una marca mixta registrada en la clase 37 del Nomenclátor, sin que conste que el demandado sea titular de una marca española, de nombre comercial o un viejo rótulo de establecimiento, ni de una solicitud de estos títulos que tenga por objeto ese signo u otro similar.

(i) El demandado tiene registrado asimismo el nombre de dominio “diio.es”, el cual dirige una página web que no está en funcionamiento y cuyo único contenido es un logotipo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 2 de la Instrucción del Director General de la entidad pública empresarial Red.Es, de 7 de noviembre de 2005, por la que se establece el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código del país correspondiente a España “.es” (en adelante, el Reglamento) establece que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, entre otros casos, cuando concurren los siguientes requisitos: (i) 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 alegue poseer algún derecho previo de los enumerados en el propio artículo 2 del Reglamento, (ii) el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, (iii) el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado por el Demandado de mala fe. A estos efectos, el propio artículo 2 del Reglamento considera derechos previos 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; los nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte, y las denominaciones oficiales o generalmente.

SEGUNDO.- Ha quedado suficientemente acreditado que la demandante posee uno de los derechos previos de los enumerados en el artículo 2 del Reglamento sobre el nombre de dominio controvertido. En particular, la demandante opera en el tráfico bajo su denominación social, que es Isotron, S. A., y es titular de la marca española mixta ISOTRON, registrada y en vigor. Y es indiscutible que entre el nombre de dominio “isotron.es” y dichas denominación social y marca registrada de la demandante, existe plena identidad, abstracción hecha del grupo de letras “www” y del sufijo o nTLD “.es” que, por ser elementos sin capacidad o fuerza distintiva, deben excluirse de la confrontación entre ambos signos [SSAP *Madrid* 15-VII-2004 (EDJ 2004/137808), *Madrid* 17-IX-2004 (EDJ 2004/166180), así como de forma implícita SSAP *Las Palmas* 4-X-2002 (JUR 2003\80268), *Madrid* 13-VI-2005 (EDJ 2005/107223), *Madrid* 17-V-2005 (EDJ 2005/93318) y *Barcelona* 3-XI-2003 (JUR 2004\38224)]. En consecuencia, concurre el primero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para apreciar el carácter abusivo o especulativo del registro de un nombre de dominio.

TERCERO.- Del modo en que establece el artículo 496.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y han señalado los tribunales [SSAP *Las Palmas* 30 octubre 2002 (JUR 2003\8580) y SAP *Madrid* 20 de octubre de 2004 (JUR 2004\317219)], la falta de contestación a la demanda no implica un allanamiento o renuncia a la oposición ni la admisión de los hechos constitutivos de la pretensión. Ahora bien, al no haber contestado, el demandado ha perdido la posibilidad de alegar y probar hechos que eventualmente pudieran acreditar que ostenta algún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio controvertido. De ahí que, como exige el Reglamento (*vid.* art. 16 e) en relación el art. 21 del Reglamento), el Experto sólo pueda y además únicamente

deba atender a las declaraciones y documentos presentados en la demanda para resolver la cuestión debatida. Y, bajo este aspecto, no parece dudoso que exigir a la demandante una prueba plena de que el demandado carece derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido sería tanto como imponerle la prueba de un hecho negativo que, como toda prueba negativa, es prácticamente imposible de aportar. Por otra parte, y como ha señalado la jurisprudencia y recoge el apartado 6 del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la distribución de la carga de la prueba no se rige por reglas que respondan a principios inflexibles, sino que sobre el particular se ha de resolverse en cada caso según la naturaleza de los hechos afirmados o negados y la disponibilidad o facilidad para probar que tenga cada parte [*por ejemplo*, SSTS 16-10-02 (RJ 2002\8897) y 12-11-02 (RJ 2002\9754)].

Siendo esto así, y habida cuenta no sólo de que el demandado no ha contestado a la demanda, sino también, y en primer término, de que 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 [por todas, las resoluciones OMPI D2006-0374 "*Sindic de Greuges de Catalunya v. Luis Troyano*" (14 de junio de 2006) y D2005-0497 "*Sindic de Greuges de Catalunya v. Luis Troyano*" (18 de julio de 2005)], ha de concluirse que, en el procedimiento, no consta ningún indicio que permita afirmar que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio objeto del presente procedimiento. Y, aún más, el demandante ha logrado acreditar ciertos hechos que constituyen indicios suficientes para presumir, a los efectos de este procedimiento, que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido.

Así resulta, en particular, del hecho acreditado de que al demandado carece de derechos registrales sobre el signo "isotron" [circunstancia de la que se dedujo la inexistencia de un derecho o interés legítimo del demandado en la resolución OMPI D2005-0503 "*Cobham Plc v. Neog Inc.*" (29 de agosto de 2005)]. Y así resulta, por otra parte, del hecho, también probado, de que el demandado no hace un uso en sentido propio del nombre de dominio controvertido, teniendo en cuenta al respecto además que el lapso de tiempo transcurrido desde la fecha de registro (11 de noviembre de 2005) hasta la de presentación de la demanda (27 de julio de 2006) es lo suficientemente holgado como para haberle permitido la construcción y puesta en operación de una página web asociada al nombre de dominio reclamado [circunstancia de la que también han inferido la ausencia de interés legítimo del demandado, precisamente en supuestos en los que tampoco se había contestado a la demanda, las resoluciones OMPI D2003-0617 "*Madrid 2012, S.A. v. Soluciones Avanzadas En Informática Aplicada*" (6 de octubre de 2003), D2001-0399, "*Caja de Arquitectos S. Coop. de Credito V. Lorvi S.L.*" (8 de mayo de 2001), D2001-1054 "*Multauto, Gestión de Sanciones de Trafico España, S.A. v. Central de Recursos*" (17 de octubre de 2001), y circunstancia que, unida a la inexistencia de derecho previo y a pesar de que el demandado contestó a la demanda, sirvió para concluir la inexistencia del requisito que ahora estamos considerando en la resolución "*Grutient S.L. vs F.B.*" (26 de abril de 2006) relativa a un nombre de dominio bajo el dominio ".es"]. En consecuencia, considero acreditada la concurrencia del segundo de los requisitos a los que artículo 2 del Reglamento condiciona la existencia de un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio.

CUARTO.- Las consideraciones antes expuestas en torno a la falta de contestación de la demanda resultan también relevantes para enjuiciar el registro o uso de mala fe. En

efecto y ante la falta de contestación a la demanda, no puede exigirse al demandante una prueba plena de la mala fe con que el demandado procedió a registrar o, en su caso, a utilizar, el nombre de dominio objeto de controversia, ya que se trata de un extremo cuya demostración no está a su alcance. Por ello, para considerar producido un registro de mala fe en el presente caso será suficiente con que la demandante haya aportado, con los medios de prueba que tiene a su alcance, indicios que así lo demuestren *prima facie*.

El artículo 2 del Reglamento concreta los supuestos de mala fe en el registro o utilización del nombre de dominio. Así sucede, en particular, cuando (i) 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; (ii) 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; (iii) el demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; (iv) el demandado, al utilizar el nombre de dominio, haya 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, y, por último, (v) el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.

Pues bien, las pruebas presentadas por la demandante permiten concluir que el demandado registró el nombre de dominio “isotron.es” de mala fe y, en particular, con el fin de impedir que la demandante utilizara su marca registrada o su denominación social a través del nombre de dominio y que además esa conducta responde a un patrón de conducta o, en los términos manejados por el Reglamento, que el demandado ha desarrollado una conducta de esta índole. A mi modo de ver, ello es así, en primer lugar, por cuanto el signo objeto del dominio registrado, que transcribe literalmente la denominación social y el elemento denominativo de una marca prioritaria de la demandante, es un signo de fantasía por lo que en principio, y a falta de otros elementos de juicio, cabe suponer que el demandado difícilmente habría escogido ese signo si no conociera la marca registrada de la demandante [resoluciones OMPI D2001-1447, “*Delikomats Betriebsverpflegung Gesellschaft m.b.H. v. Alexander Lehner*” (12 de febrero de 2002), D2000-1232 “*DCI S.A. v. Link Commercial Corporation*” (12 de diciembre de 2000)]. De hecho, a pesar de que la demandante no ha logrado acreditar que la marca “isotron” goce de notoriedad en el sentido del artículo 8 de la Ley de Marcas, sí ha aportado indicios suficientes para demostrar que es cuanto menos una marca conocida y consolidada en el mercado [circunstancia que, junto con otras, ha permitido concluir la existencia de mala fe en la resolución OMPI D2000-1232 “*DCI S.A. v. Link Commercial Corporation*” (12 de diciembre de 2000)], lo que en definitiva viene a reforzar la impresión de que el demandado tenía conocimiento de los derechos prioritarios de la demandante y de que registró el nombre de dominio siendo consciente o al menos asumiendo necesariamente que con ello obstaculizaba la actividad de la demandante. Si a ello se añade la falta de utilización del nombre de dominio por parte del demandado (factor que, entre otros, ha servido para fundar la mala fe del registro, por ejemplo, en la resolución *Open Bank Santander Consumer S.A. v. Ciberonia S.L.*

sobre un nombre de dominio bajo el dominio “.es”) así como la ausencia de un derecho o interés legítimo en su registro [factor que se consideró revelador de la mala fe del registro en la resolución *Patagon Euro S.L. v. T.M.G* (7 de junio de 2006)], puede concluirse que los hechos acreditados en el procedimiento permiten presumir que el demandado registró el nombre de dominio controvertido con el fin de impedir que la demandante utilizara su marca registrada o su denominación social a través del nombre de dominio.

En segundo lugar, ha quedado acreditado que el demandado ha registrado, además del dominio que incluye en su dirección electrónica, otro nombre de dominio en circunstancias similares a las del presente procedimiento y en la misma fecha en que procedió a registrar el nombre de dominio controvertido. De ahí que pueda entenderse que el registro del nombre de dominio “isotron. es” no fue casual o esporádico, sino consecuente con una efectiva línea de actuación o patrón de conducta del demandado y, por tanto, que se produjo en la forma prevista en el segundo de los supuestos de registro de mala fe del artículo 2 del Reglamento [la prueba de un solo caso en el que demandado había registrado el dominio en circunstancias parecidas fue suficiente para inferir la existencia de un patrón de conducta en la resolución OMPI D2000-0056, *Bellevue Square Managers, Inc. v. Redmond Web and Branden F. Moulton* (29 de marzo de 2000)].

A la vista de todo lo expuesto, debo concluir que concurre también el último de los requisitos exigidos por el Reglamento para calificar el registro de un nombre de dominio como abusivo o especulativo.

No puede considerarse, en cambio y tal y como la demandante alegaba en la Demanda que el demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio con el fin de vendérselo, alquilárselo o cedérselo. En el procedimiento no existe, en efecto, ninguna prueba ni indicio que permita extraer esa conclusión [resolución OMPI D2000-0056, *Bellevue Square Managers, Inc. v. Redmond Web and Branden F. Moulton* (29 de marzo de 2000)]. En particular, el demandado registró el dominio el 11 de noviembre de 2005 y no consta que haya realizado ninguna oferta de venta, cesión o alquiler del nombre de dominio a la demandante.

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

PRIMERO.-Estimar la demanda presentada por la sociedad mercantil ISOTRON, S.A. contra Don D.B.P en relación con el nombre de dominio “isotron.es”.

SEGUNDO.-Ordenar la transferencia del nombre de dominio “isotron.es” a la sociedad mercantil ISOTRON, S.A.

José Massaguer