

En Madrid, a 20 de junio de 2006, Manuel José Botana Agra, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por las entidades mercantiles LaNetro Zed, S.A. y LaNetro Mobile Factory, S.L.U. frente a DON R.M., en relación con el nombre de dominio ociomovil.es, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- Mediante escrito de 18 de abril de 2006 las entidades mercantiles LaNetro Zed, S.A. (en adelante, LaNetro Zed) y LaNetro Mobile Factory, S.L.U. (en adelante, LaNetro Mobile) formularon demanda conjunta frente al Sr. D. R. M. (en lo sucesivo, señor M.) titular del nombre de dominio www.ociomovil.es.

2.- En su demanda alegan las entidades demandantes que LaNetro Zed es titular de la marca OCIO MOVIL registrada para distinguir servicios de las clases 38 y 41; marca que fue solicitada para ambas clases con fecha de 7 de noviembre de 2001, y cuyo registro por la Oficina Española de Patentes y Marcas se produjo con fecha de 16 de mayo de 2002. Asimismo, en el escrito de demanda se afirma que LaNetro Mobile es

titular del nombre de dominio www.ociomovil.com registrado con fecha de 20 de septiembre de 2001.

Según las sociedades demandantes, el nombre de dominio objeto de controversia, ociomovil.es, es prácticamente idéntico a la marca y al nombre de dominio que tienen registrados a su favor; y subrayan, además, que los productos y servicios ofrecidos en la página web, www.ociomovil.es, son idénticos a los comercializados mediante la marca OCIO MOVIL y en la web, www.ociomovil.com, creándose así una manifiesta confusión entre los productos y servicios de las demandantes y del demandado.

De otra parte, las entidades LaNetro Zed y LaNetro Mobile afirman en la demanda que el señor M. carece de legítimos intereses en relación con la expresión ociomovil objeto de conflicto, toda vez que no le asiste derecho registral alguno sobre esa expresión. A lo que debe añadirse, según las demandantes, que el nombre de dominio del demandado ha sido registrado y se está usando de mala fe. Se alega al efecto que el señor M. ha registrado el nombre de dominio ociomovil.es con la única finalidad de perturbar el desarrollo de las actividades empresariales de las demandantes, tratando de atraer hacia su página web o hacia cualquier otro sitio en línea a usuarios de internet y de los productos y servicios comercializados a través de ociomovil.com, creando confusión tanto con este nombre de dominio como con la marca OCIO MOVIL.

3.- En atención a lo expuesto, las demandantes concluyen que se ha producido un registro de mala fe, abusivo y especulativo del nombre de dominio ociomovil.es, por lo que solicitan que se dicte resolución por la que este nombre de dominio sea transferido concretamente a LaNetro Zed, titular de la marca OCIO MOVIL.

4.- Trasladada la demanda al demandado, no consta que éste haya presentado escrito alguno de contestación a la misma.

II.-Fundamentos de Derecho.

1. La Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio electrónico potencia los procedimientos alternativos de la resolución de conflictos que puedan surgir en el uso de los servicios de la sociedad de la información, por ser procedimientos sencillos, rápidos y cómodos para los usuarios. Y en este marco, la resolución extrajudicial de conflictos surgidos sobre nombres de dominio “.es” constituye una forma ágil y eficaz para hacer frente al registro especulativo o abusivo de tales nombres de dominio. Se comprende así que la propia Ley 34/2002 disponga en el apartado cinco de su Disposición Adicional Sexta 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”.

Por su parte, abundando en la misma finalidad y objetivos, la Disposición Adicional Única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, *que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de internet bajo el código correspondiente a España (“.es”)* establece 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”. Y entre los principios sobre los

que debe basarse el sistema de resolución extrajudicial de conflictos, la misma Disposición Adicional Única de la citada Orden formula el de que este sistema “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”.

2.-El Plan Nacional de Nombres de dominio de Internet bajo el Código correspondiente a España(“es”),no se limita a enunciar los objetivos perseguidos a través del sistema de resolución extrajudicial de conflictos relativos a nombres de dominio “es”.Antes bien,se ocupa asimismo de definir lo que ha de entenderse por registro abusivo o especulativo;y así,según la letra b) de la mencionada Disposición Adicional Única : “ se entenderá que existe un registro especulativo o abusivo cuando el titular del dominio haya registrado el mismo careciendo de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión y haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe”.

3.-El transcrito concepto de registro especulativo o abusivo es objeto,por lo demás,de un amplio desarrollo en 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”).A tenor de este artículo se entenderá que se ha producido un registro de carácter especulativo o abusivo,entre otros casos,cuando concurren a la vez los siguientes requisitos:1) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer derechos previos;2) que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio;y 3) que el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

4.- Así las cosas, para que se esté ante un registro especulativo o abusivo es necesario, en primer lugar, que el nombre de dominio objeto de registro genere un riesgo de confusión, por identidad o semejanza, con otros términos sobre los que recaen derechos previos de la parte demandante. Y para aclarar qué ha de entenderse por derechos previos, el mismo artículo del citado Reglamento considera como tales derechos: 1) las denominaciones de entidades válidamente registradas en España, las denominaciones o indicaciones de origen, los nombres comerciales, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España; 2) los nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte; 3) las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

5.- En el caso que nos ocupa se advierte un elevado grado de similitud, rayana en la identidad, entre la marca y el nombre de dominio de las entidades demandantes y el nombre de dominio registrado por el demandado; similitud que es susceptible de generar un riesgo de confusión entre dicha marca y nombre de dominio de las demandantes y el nombre de dominio del demandado. En efecto, constituye una regla comúnmente acogida por la jurisprudencia de los tribunales y por la mejor doctrina científica (FERNÁNDEZ NOVOA, *Tratado de Derecho de Marcas*, Madrid 2001, p. 227) que existe riesgo de confusión entre signos denominativos cuando en ellos es idéntico su elemento dominante. Pues bien, en el caso ahora examinado los términos o expresiones enfrentados son idénticos en el elemento central o dominante, ociomovil, variando únicamente en los sufijos “.es” y “.com”; variación que, por sí sola, es incapaz de menguar la manifiesta similitud entre unos y otros términos provocada por la identidad

de su núcleo dominante sin disminuir, en consecuencia, el evidente riesgo de confusión que existe entre tales signos.

6.- Otro de los requisitos que ha de concurrir para calificar un registro de abusivo o especulativo consiste, como antes se apuntó, en que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de controversia. Y a este respecto basta señalar que por ninguna vía y en ningún momento el demandado ha hecho valer derechos e intereses legítimos sobre la expresión ociomovil. Por consiguiente, ninguna duda ha de surgir respecto a la concurrencia aquí del requisito ahora contemplado, esto es, que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio registrado.

7.- Por último, las circunstancias que quedan descritas abonan concluir que en el presente caso concurre también el tercer requisito exigido para calificar un registro como abusivo o especulativo. Según se sabe, este requisito estriba en que el nombre de dominio en litigio haya sido registrado o utilizado de mala fe. Y en este marco, el mismo citado artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España, tipifica los supuestos en los que se entenderá que ha existido mala fe en el registro o utilización del correspondiente nombre de dominio. Tales supuestos son los siguientes: a) 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; b) cuando 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) cuando el demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor;d) cuando 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) cuando el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.

8.-Aunque en el expediente no consta declaración alguna del demandado de la que pudiera inferirse de forma inequívoca que su actuación es subsumible en alguno o algunos de los supuestos de registro o utilización del nombre de dominio de mala fe,en el escrito de demanda se le imputan intenciones y finalidades que al no ser contradichas por él, pudiendo haberlo hecho,deben tenerse aquí por concurrentes a los efectos de considerar realizado de mala fe el registro o utilización del nombre de dominio ociomovil.es por parte del señor M. En efecto,según consta en el escrito de demanda,el demandado ha registrado este nombre de dominio con el fin de perturbar la actividad comercial de las demandantes mediante el ofrecimiento de servicios idénticos a los prestados por éstas(mensajería SMS,MMS,envío de imágenes,logos,melodías,etc.);y,asimismo, en el escrito de demanda se aduce que con el registro de dicho nombre de dominio,el demandado ha intentado atraer hacia su sitio web o a cualquier otro sitio en línea a usuarios de Internet y de los productos y servicios comercializados a través de ociomovil.com,creando de esta manera confusión con los productos y servicios que figuran en este sitio web.Pues bien,no habiendo sido rebatidas las apuntadas alegaciones de las entidades demandantes contra el demandado, y no existiendo razones que justifiquen

tenerlas por infundadas,debe concluirse en buena lógica que el nombre de dominio controvertido ha sido registrado o utilizado de mala fe por el demandado.

En atención a todo cuanto queda expuesto,

RESUELVO:

1.-Estimar la demanda presentada por las entidades mercantiles LaNetro Zed,S.A. y LaNetro Mobile Factory,S.L.U. frente al Sr.Don R.M.,en relación con el nombre de dominio *ociomovil.es*.

2.-Ordenar la transferencia del nombre de dominio *ociomovil.es* a las entidades demandantes y en concreto a LaNetro Zed,S.A.,titular de la marca OCIO MOVIL en las clases 38 y 41.

Manuel José Botana Agra.