

RESOLUCIÓN DEL EXPERTO

Procedimiento núm.: 200702c0010oracle

Demandante: Oracle Ibérica, S.R.L.

Representante Sr.: D. José Carlos Erdozain López

Demandado: D. P.P.G.B.

Representante Sr./Sra.:

Agente Registrador del Demandado: Entorno Digital, S.A.

Representante Sr./Sra.:

1. Las Partes

La Demandante es ORACLE IBÉRICA, S.R.L., sociedad con domicilio en Las Rozas (Madrid), calle XXXXXXXX, número #, XXXXXX (CP#####), representada en este procedimiento por D. José Carlos Erdozain López, en su condición de ABOGADO (en adelante, la DEMANDANTE).

El Demandado es D. P.P.G.B., con domicilio en Badajoz, calle XXXXXXXXX, número ## (CP#####) en su calidad de titular registral del nombre de dominio objeto de controversia (en adelante, el DEMANDADO).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio en disputa es "oracle.es".

El agente registrador acreditado a través del cual el Demandado procedió a registrar el citado dominio es ENTORNO DIGITAL, S.A., con Código de Identificación Fiscal A61397212, y domicilio en Cerdanyola del Vallés (Barcelona), calle Santa Anna, número 32 (CP08290).

3. Iter procedimental

Con fecha 7 de febrero de 2007 la Demandante presentó su demanda para la recuperación del nombre de dominio "oracle.es" y los documentos que la acompañan.

En fecha 9 de febrero de 2007 se procedió al bloqueo del nombre de dominio, de acuerdo con lo que establece el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es) (en adelante, el REGLAMENTO).

El 6 de marzo de 2007 se dió traslado de la demanda al Demandado por correo electrónico, habiéndosele entregado ya, en fecha 26 de febrero de 2007 una copia por correo postal. A su vez, el agente registrador recibió el 23 de febrero de 2007 una copia de la demanda por correo postal, tal y como consta en el expediente que me ha sido entregado.

El 15 de marzo de 2007 el Demandado envió un correo electrónico a AECEM presentando escrito de contestación a la demanda y la documentación que lo acompaña.

El 19 de marzo de 2007 la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM nombró como Experto a D. Rodolfo Fernández Fernández y acordó darle traslado del expediente que forma el procedimiento.

El 27 de marzo de 2007 AECEM envió al Demandado un correo electrónico acusando el recibo de la documentación complementaria enviada por éste.

En fecha 28 de marzo de 2007 el Experto manifestó la concurrencia de circunstancias que le obligaban a inhibirse del procedimiento.

El 30 de marzo de 2007 la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM nombró como Experto a D. Martí Manent González y acordó darle traslado del expediente que forma el procedimiento.

Tras estudiar los escritos de demanda y de contestación a la demanda incorporados en el expediente, el Experto solicitó que se diera traslado a Demandante y Demandado de los escritos de fecha 14 de mayo de 2007, por medio de las cuales se les solicitó la aportación de aclaraciones y documentos adicionales a sus escritos, cosa que ambas Partes hicieron mediante escritos de contestación fechados el 30 de abril de 2007 y el 7 de mayo de 2007 respectivamente.

4. Antecedentes de Hecho

Se consideran probados los siguientes hechos y circunstancias, por estar apoyados por documentos no impugnados o por tratarse de afirmaciones no cuestionadas:

Las marcas españolas de las que ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION es titular y sobre las que la Demandante ostenta una licencia de uso son:

- I.- Marca denominativa número 1.259.213, compuesta por el signo ORACLE, concedida el 4 de marzo de 1991, registrada en la clase 42 del Nomenclátor Internacional.
- II.- Marca denominativa número 2.559.899, compuesta por el signo ORACLE, concedida el 23 de febrero de 2004, registrada en la clase 9 del Nomenclátor Internacional.
- III.- Marca denominativa número 1.804.132, compuesta por el signo ORACLE, concedida el 7 de febrero de 1997, registrada en la clase 16 del Nomenclátor Internacional.
- IV.- Marca denominativa número 1.804.136, compuesta por el signo ORACLE, concedida el 5 de septiembre de 1994, registrada en la clase 41 del Nomenclátor Internacional.
- V.- Marca denominativa número 1.804.133, compuesta por el signo ORACLE, concedida el 5 de septiembre de 1994, registrada en la clase 35 del Nomenclátor Internacional.
- VI.- Marca denominativa número 1.804.135, compuesta por el signo ORACLE, concedida el 5 de septiembre de 1994, registrada en la clase 38 del Nomenclátor Internacional.
- VII.- Marca denominativa número 1.804.134, compuesta por el signo ORACLE, concedida el 5 de septiembre de 1994, registrada en la clase 36 del Nomenclátor Internacional.

Este Experto ha constatado la veracidad de la afirmación anterior mediante el examen de los documentos 5 a 12 que acompañan al

Escrito de Demanda y tras haber realizado la pertinente búsqueda en la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Se considera también probado que el dominio en controversia apareció ofertado para su venta en la página Web 1www.1xxx.xxx durante los días 3 de febrero de 2007 a 5 de febrero de 2007.

Al tiempo de dictaminar sobre la presente controversia, este Experto ha podido constatar que el nombre de dominio "oracle.es" direcciona a un sitio Web donde, en términos generales, se habla del significado del término inglés *oracle*. Según aparece en dicha página Web, la misma está en construcción.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante expone que la marca de la cual es titular (ORACLE), es notoria y renombrada, siendo ampliamente conocida a nivel internacional como resultado de las elevadas inversiones que en concepto de publicidad y marketing se realizan sobre la misma.

También pone de manifiesto la absoluta identidad del dominio en controversia en relación con las marcas de las que es licenciataria, advirtiendo del peligro de confusión que ello puede ocasionar en el consumidor.

Alega además que el Demandado no guarda ninguna relación con la Demandante, así como tampoco respecto a ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION, entidad licenciante de las marcas presentadas.

La Demandante considera que el hecho de que a través del dominio "oracle.es" se esté hablando del significado del término inglés *oracle* (en español, *oráculo*), supone un descrédito para ella y considera que el Demandado, de nacionalidad española, pudo haber optado por el idioma español a la hora de registrar su dominio (*oraculo.es*) y redactar el contenido de la página Web a la cual direcciona. En este sentido, entiende que el hecho de haber realizado dichos actos en lengua inglesa supone un claro acto de mala fe. Por este motivo, manifiesta que, en realidad, el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación con el uso del nombre de dominio en controversia.

La Demandante manifiesta que el verdadero interés del Demandado respecto al registro del nombre de dominio "oracle.es" ha sido el de su posterior venta, tal y como se muestra en el documento número 14 que acompaña a la Demanda, donde puede verse que el dominio en controversia apareció en el listado de dominios en venta de la página Web 1www.1xxx.xxx.

La Demandante concluye que el Demandado ha llevado a cabo el registro del nombre de dominio en disputa con la finalidad de entorpecer la legítima actividad de la primera, así como su desarrollo en el mercado de Internet y especialmente el español.

Considera también la Demandante que el Demandado es un *cybersquatter*, ya que el mismo a realizado otros registros de dominio en presunta vulneración de derechos de propiedad industrial de titulares con los que no guarda ningún tipo de relación mostrando, en este punto y a efectos probatorios, el documento número 15 que acompaña a la Demanda.

Por último, la Demandante solicita la transmisión del nombre de dominio.

B. Demandado

En su Escrito de contestación a la Demanda el Demandado manifiesta, en primer lugar, que antes de la recepción de la misma no tenía conocimiento de la existencia de la Demandante.

Esgrime el Demandado que si bien la Demandante tiene una elevada posición en relación con su capital económico, esto nada tiene que ver con su notoriedad pública, dado que el número de clientes que la Demandante tiene en España es proporcionalmente muy inferior al número total de habitantes de España. Concluye este punto afirmando que la marca ORACLE es, a excepción del sector de expertos informáticos, desconocida para el conjunto de la población.

Manifiesta también que el término ORACLE constituye una palabra genérica y que, por tanto, puede hacerse uso de la misma sin que ello suponga la vulneración de derecho marcario alguno.

El Demandado explica que actualmente hay registrados otros nombres de dominio basados en el término ORACLE, como por ejemplo

"oracle.us", que no pertenecen a la Demandante o a ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION y cuyo contenido también está dedicado a los oráculos.

Alega el Demandado que está en su legítimo derecho de mantenerse en posesión del dominio en disputa, dado que ORACLE es una palabra genérica en la que ha basado el proyecto de construir una página Web orientada al tarot y las ciencias ocultas sin que ello vulnere ningún derecho de terceros.

También expone, en contestación directa a una de las afirmaciones hechas por la Demandante, que en el momento de proceder al registro del nombre de dominio "oracle.es", el nombre de dominio "oraculo.es" ya se encontraba registrado, y que ha empleado la lengua inglesa para poder dirigirse a un mercado con un mayor número de usuarios.

Por otro lado, afirma el Demandado que si bien es cierto que el nombre de dominio en liza apareció a la venta en la página Web 1www.1xxx.xxx, no fue él quien ordenó tal cosa. En este sentido, aporta una carta redactada por la propia entidad SEDO, en la que se reconoce la imposibilidad de determinar quien realizó la inserción del dominio "oracle.es" en su base de datos para ofrecerlo en venta.

Finalmente, y en relación al término *cybersquatter* con el que la Demandante califica al Demandado, éste considera que tal afirmación resulta difamatoria en tanto que en el procedimiento relativo al nombre de dominio "xxxxxxxx.xx" en el que también ha sido parte Demandada, finalmente ha sido mantenido como titular de dicho nombre de dominio. Sobre este punto exige a la Demandante una rectificación.

6. Conclusiones

En virtud de lo estipulado en el Reglamento, el Experto habrá de resolver motivadamente a la luz de los hechos descritos y las pruebas aportadas por las partes, debiendo ser congruente con la pretensión de la demanda y no pudiendo decidir sobre cuestiones ajenas a la misma. De igual modo esta resolución deberá respetar las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el ".es".

Este Experto considera que en virtud de los hechos y pruebas aportados por las partes al expediente constituido en base al presente Procedimiento, el mismo debe resolverse teniendo también en cuenta el

régimen de la propiedad industrial español contenido en la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, "ley de Marcas").

De acuerdo con el Reglamento, para que prospere la demanda será necesario que el Demandante acredite que el registro del nombre de dominio efectuado por el Demandado tiene un carácter especulativo o abusivo. Con el fin de determinar ese carácter especulativo o abusivo deberán tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:

1. Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alegue poseer derechos previos.
2. Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado.
3. Que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe.

A continuación se estudiará la concurrencia de cada uno de los referidos requisitos:

- 6.1 Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alegue poseer derechos previos.

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 de país correspondiente a España (".es"), establece que la resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio se hará en relación, entre otros, a derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales y las marcas protegidas.

En este sentido, se considera un hecho probado que la Demandante es licenciataria de diversas marcas de tipo denominativo compuestas por el signo ORACLE, que han sido registradas para la comercialización de productos informáticos y bases de datos, principales vías de negocio de la Demandante. Este Experto considera suficientemente probado el alcance y repercusión que las referidas marcas tienen en España, así como el hecho de que las mismas cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 8.2 y 8.3 de la Ley de Marcas para poder considerarlas notorias y renombradas:

“[...] se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial.

Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.”

Está sobradamente demostrada la notoriedad alcanzada por la marca ORACLE en su sector de actividad desde que en el año 1994 se registrase por primera vez. Está igualmente probada la dimensión internacional de la marca, así como su considerable valoración, cosa que ha sido específicamente probada por la Demandante mediante el documento número 3 que acompaña a la Demanda. Este Experto está realmente convencido de que la marca ORACLE ha trascendido su sector de negocio llegando a ser conocida por el público en general, hecho que la convierte en renombrada.

En atención a la manifestación hecha por el Demandado según la cual el término ORACLE es una palabra genérica, razón que le permitiría su libre utilización, este Experto debe puntualizar que esta controversia versa sobre un nombre de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es), por lo que a la hora de valorar si el signo ORACLE constituye un vocablo genérico, deberá estarse a la normalización lingüística de nuestro país. En tal sentido, una simple búsqueda realizada en el Diccionario de la Real Academia Española revelará que el término ORACLE no aparece siquiera en dicho diccionario, por lo que no puede sostenerse la afirmación de que el término ORACLE es una palabra genérica en nuestro país. El término ORACLE no es una palabra genérica de la lengua castellana.

Por todo lo anteriormente descrito, el Experto considera que la utilización de la denominación ORACLE en el nombre de dominio objeto de controversia vulnera los derechos obtenidos por el titular de dicha marca mediante su registro.

Así, este Experto considera también probado que el dominio en controversia ORACLE.ES es idéntico a la marca ORACLE de la cual es licenciataria la Demandante, hecho claramente susceptible de provocar confusión entre ambos signos.

6.2 Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado.

El segundo requisito necesario para que prospere la reclamación de la Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en controversia. Esto supone para la Demandante el deber de probar un hecho negativo, lo que en Derecho se conoce como *probatio diabolica*. Por este motivo viene considerándose suficiente (a modo de ejemplo, casos OMPI N° D2000-0120 *Eauto Inc v. Available-Domain-Names.com*, o N° D2002-1037, *Caja de Ahorros del Mediterraneo v. A.A. R.*), que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. Corresponderá al Demandado, posteriormente, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos.

En este sentido, la Demandante ha manifestado que el Demandado no guarda ninguna relación ni con ella ni con ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION, entidad licenciante de las marcas presentadas, no habiendo sido autorizado para utilizar dichos signos.

Por su parte, el Demandado alega que su interés sobre el dominio en liza radica en la pretensión de desarrollar un sitio Web orientado al tarot y ciencias ocultas. A tal efecto, no ha acreditado que anteriormente al registro del nombre de dominio haya sido conocido en el mercado por el signo ORACLE o la existencia de intereses previos al respecto o, más concretamente, sobre los oráculos.

Este Experto ha constatado que actualmente el dominio "oracle.es" direcciona a una página Web en construcción cuyo contenido está exclusivamente formado por una copia literal del significado que sobre el término inglés *oracle* ofrece la página Web 1xxxxxxxxx.xxx, así como por un redireccionamiento a la Web 2www.xxxxxxxxx.xxx para la venta de libros.

A la vista de lo anterior, el Experto que suscribe considera que el Demandado simplemente ha creado una apariencia de interés sobre el

dominio "oracle.es" que no existe, si bien dicho interés deberá analizarse en conexión con el siguiente requisito.

Este Experto considera que el Demandado no acredita un interés legítimo sobre el dominio en controversia, ya que el pretendido desarrollo de contenidos y actividades relacionadas con los oráculos no ha sido acreditado con hechos o documentos anteriores al registro del dominio, y considera que copiar una definición que aparece en la Web 1xxxxxxxxxxx.xxx e insertar enlaces a libros sobre oráculos no son hechos suficientes para acreditar un interés legítimo. Este es un elemento clave para la resolución de la presente disputa, ya que el interés legítimo no se acredita simplemente creando una página Web cuyo contenido es una copia de una tercera fuente.

6.3 Que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe.

La Demandante tiene la carga de probar que el dominio en controversia ha sido registrado o se está empleando de mala fe. El art. 2 del Reglamento establece que esta mala fe debe referirse a la intención o finalidad de la persona que registra el nombre de dominio.

Se considera un hecho probado que el dominio en controversia apareció ofertado para su venta en la página Web 1www.1xxxx.xxx durante los días 3 de febrero de 2007 a 5 de febrero de 2007, por la cantidad de 1.500 euros. Si bien este hecho ha sido reconocido por ambas Partes, el Demandado alega que no fue él quien insertó el dominio en disputa en la base de datos de la entidad SEDO, poniendo además de manifiesto que resulta imposible determinar quien realizó tal acción.

En apoyo de esta última afirmación el Demandado aporta una carta emitida por la propia entidad SEDO, en la que se reconoce la imposibilidad de determinar quien realizó la inserción del dominio "oracle.es" en su base de datos para ofrecerlo en venta.

Sobre este punto, el Experto considera que no ha sido factible para ninguna de las Partes el determinar con meridiana exactitud quien ha sido el responsable de ofrecer en venta el dominio "oracle.es" en la página Web 1www.1xxxx.xxx.

Ciertamente resulta lógico pensar que quien pone a la venta un nombre de dominio no puede ser otro que su titular, ya que cualquier otra persona no podría obtener beneficio alguno de ello, más teniendo en cuenta que el dominio salió a la venta sólo tres días después de su fecha de registro. En concreto, el dominio estuvo ofertado para su venta desde el día 3 de febrero de 2007 al día 5 de febrero de 2007, sólo dos días antes de que la Demandante presentase su Demanda. Por tanto, el Experto considera que se pone de manifiesto el carácter especulativo del registro desde el momento en que sale a la venta el nombre de dominio, hecho que, al no haber quedado probado quien puso a la venta el dominio, no se puede acreditar.

Otra cuestión a debatir es el hecho de que la Demandante se refiriese, en su Escrito de Demanda, al Demandado como un *cybersquatter*. Dicho término, que en lengua española puede traducirse como *ciberokupa*, hace referencia a la persona que se dedica a comprar y registrar dominios de Internet relevantes o buscados por grandes empresas, celebridades emergentes u otros, con el fin de revenderlos a los interesados o a obtener ingresos gracias al tráfico de visitas que de forma natural obtienen dichos dominios.

Con el fin de apoyar dicha acusación, la Demandante ha aportado pruebas por medio de las cuales puede verse como el Demandado también ha sido parte demandada en el procedimiento extrajudicial para la resolución de una controversia relativa al nombre de dominio "xxxxxxxx.xx" (Procedimiento número 04113 del Centro de RAC). Tal y como afirma el Demandado, en fecha 10 de abril de 2007 se ha emitido una resolución del Grupo de Expertos de dicho procedimiento, por medio de la cual se ha rechazado la Demanda. No obstante, debe puntualizarse que el motivo de dicho rechazo ha sido el siguiente: *"la demandante no ha acreditado ser la titular de los derechos que habrían sido vulnerados por el nombre de dominio controvertido, ante lo cual no puede entrar a valorar la concurrencia de las restantes circunstancias."* Es importante señalar que en el presente procedimiento el dominio sobre el que versa la controversia es idéntico a una marca registrada en España.

Por su parte, este Experto ha podido constatar que el Demandado también ha sido parte demandada en el procedimiento extrajudicial para la resolución de una controversia relativa al nombre de dominio "2xxxxxxxx.xx" (Procedimiento número 02025 del Centro de RAC) en el que se ha demostrado que el Demandado mantuvo un intercambio de correos electrónicos con la parte Demandante en los que le ofertaba el

dominio por un precio muy superior al del coste de registro. Merece la pena puntualizar que dicho procedimiento finalizó en fecha 18 de octubre de 2006 con una resolución ordenando la transmisión del dominio a la Demandante.

Por todo lo expuesto, el Experto considera muy relevante tener presente que ha quedado acreditado que el Demandado ha desarrollado una actividad consistente en el registro de nombres de dominio sobre los cuales no tenía derechos, intereses o vínculos directos, y que, a día de hoy, es buen conocedor del funcionamiento de un procedimiento extrajudicial para la resolución de controversias en materia de nombres de dominio, motivo por el cual en el presente caso sobre el dominio "oracle.es", no ha hecho más que empezar a construir una sencilla página Web con la única finalidad de intentar aparentar un interés legítimo en relación con el signo ORACLE.

El Experto entiende que la intencionalidad de aparentar el interés legítimo que estipula el artículo 2 del Reglamento, constituye un fraude de ley en tanto que se ha llevado a cabo buscando un resultado contrario al ordenamiento jurídico. A pesar de ello, no puede impedirse la debida aplicación de la norma que se ha tratado de eludir, es decir, el Reglamento.

En conclusión, este Experto estima que el verdadero interés del Demandado respecto al registro del nombre de dominio "oracle.es" ha sido el de su posterior venta entorpeciendo a su vez el desarrollo de la actividad de la Demandante en el mercado de Internet y especialmente el español.

DECISIÓN

En virtud de lo anterior, y en consideración a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que han sido presentadas, este Experto considera que la Demandante ha probado, de acuerdo con el art. 2 del Reglamento, que concurren los tres elementos requeridos y, calificándose el registro del Nombre de Dominio practicado a favor del Demandado como especulativo o abusivo, estimo la demanda y ordeno que el nombre de dominio "oracle.es" sea transferido a la Demandante, ORACLE IBÉRICA, S.R.L.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martí Manent González', written over two horizontal lines.

Fdo.: Martí Manent González
Experto