

**RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTO SOBRE NOMBRE DE  
DOMINIO "ES".**

**D. G. A. M.**

**Vs**

**D. E. A. L.**

**(www.cristaleriassalmantinas.es)**

En Madrid, a once de diciembre de dos mil siete.

D. Rafael Illescas Ortiz, experto designado por la Asociación de Autorregulación de la Comunicación Comercial, para la resolución de la demanda de transferencia del nombre de dominio "*cristaleriassalmantinas.es*" promovida por **D. G. A. M.**, contra **D. E. A. L.** dicta la siguiente

**RESOLUCION**

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.**- Mediante escrito de fecha 25 de septiembre de 2005, D. G. A. M., interpuso DEMANDA de procedimiento de resolución extrajudicial de conflicto para nombre de dominio ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial –en lo sucesivo "Autocontrol"- y frente a D. E. A. L., interesando la transferencia del nombre de dominio *www.cristaleriassalmantinas.es*

**SEGUNDO.**- En el escrito de demanda, el demandante alega, en síntesis:

i.- Que existen derechos previos del demandante sobre la denominación "cristalerías salmantinas" derivados de la marca española de su titularidad "cs cristalerías salmantinas", expediente que figura en la OEPM bajo el nº M0875833.

ii.- Que el nombre de dominio del demandado: "*www.cristaleriassalmantinas.es*" es prácticamente idéntico a la marca registrada titularidad del demandado, hasta el punto de crear confusión con la marca registrada por el demandante.

iii.- Que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe y además se viene utilizando con el fin de crear confusión y/o asociación de la marca registrada por el demandante con el negocio del demandado.

iv.- Que cabe pensar que el registro del nombre de dominio ha sido efectuado con el fin de perturbar la actividad comercial del competidor, es decir, del propio demandante.

v.- Que el demandado intenta con el nombre de dominio registrado, atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web que identifica a otra persona: “scs cristalerías” que nada tiene que ver con la empresa “cristalerías salmantinas sl” ni con la marca registrada por el demandante. Dicha atracción sirve además para ofrecer sus propios servicios ofertados bajo el signo “scs cristalerías”, idénticos a los servicios amparados por la marca del demandado, cuales son la instalación y montaje de cristales, vidrios y lunas comerciales.

Y ello es un acto que debe reputarse necesariamente, y en si mismo considerado, de mala fe.

vi.- Que el demandado no sólo impide con sus actos, el uso de la marca registrada por el demandante a través del nombre de dominio, sino que dificulta o anula su presencia en internet, ya que al introducir los términos o vocablos de su signo distintivo “cristalerías salmantinas” en los buscadores, estos dirigen al usuario hacia el nombre de dominio registrado por el demandado, en lugar de dirigirlos hacia direcciones que contengan información comercial relativa a la marca del demandante. Pero no sólo el nombre de dominio dificulta el negocio del demandante, sino que sirve como medio de captación de nuevos clientes para la empresa del demandado, direccionando dicho nombre hacia una página cuyo contenido es su propia empresa. Estos actos, denominados por la doctrina “*competencia por obstaculización*”, pueden conllevar a una pérdida potencial de clientes por el demandante. Cuanto menos, dichos actos resultan idóneos para crear confusión, y debe reputarse inequívoca en tales circunstancias la asociación del nombre de dominio con la marca registrada.

vii.- Que el demandado, en la aplicación de la doctrina de los actos propios, se comprometió a cesar en el uso en el tráfico económico de cualquier denominación o términos que colisionaran con la marca registrada del demandante “cs cristalerías salmantinas”. Tal compromiso alcanza a los medios telemáticos e Internet, por lo que pierde cualquier derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio que pudiera intentar defender.

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

**CUARTO.-** Se consideran hechos probados los siguientes:

i.- Que el demandante, D. G. A. M., es titular de la marca española “CS CRISTALERIAS SALMANTINAS”, clase 37 del Nomenclátor, concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas el 18 de abril de 1.978 y en vigor hasta el día 18 de abril de 2.008.

ii.- Que el demandante ha requerido en tres ocasiones al demandado al cese en el uso del nombre de dominio [www.cristaleriassalmantinas.es](http://www.cristaleriassalmantinas.es), sin que el demandado se haya opuesto a ello.

iii.- Que el demandado se comprometió con fecha 22 de Enero de 2007 a cesar en el uso del nombre social Sucesores de Cristalerías Salmantinas S.L., así como a su utilización en cualquier tráfico comercial de análogo objeto; igualmente se comprometió a proceder de manera inmediata a su rectificación en la documentación mercantil existente y a modificar en el Registro Mercantil de Salamanca la denominación social de “Sucesores de Cristalerías Salmantinas”

iv.- Que el nombre de dominio “[www.cristaleriassalmantinas.es](http://www.cristaleriassalmantinas.es)” está concedido a favor del demandado con fecha 4 de enero de 2007 y hasta el 4 de enero de 2008.

v.- Que el demandado viene utilizando para darse a conocer en el mercado el citado nombre de dominio [www.cristaleriassalmantinas.es](http://www.cristaleriassalmantinas.es), así como la dirección de correo electrónico [scs@cristaleriassalmantinas.es](mailto:scs@cristaleriassalmantinas.es).

## **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 nombre 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, nombre comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombre comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España; los nombre 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 reconocibles de las Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

**SEGUNDO.**- Ha quedado suficientemente acreditado que el demandante posee uno de los derechos previos de los enumerados en el artículo 2 del Reglamento sobre el nombre de dominio controvertido. En particular, el demandante es titular de la marca española “CS CRISTALERIAS SALMANTINAS”, registrada y en vigor.

Asimismo, es indiscutible también que entre el nombre de dominio “[www.cristaleriassalmantinas.es](http://www.cristaleriassalmantinas.es)” y la marca registrada por el demandante, existe si no plena identidad cuanto menos amplia similitud, abstracción hecha del grupo de letras “www” y del sufijo “es” que, por ser elementos sin capacidad o fuerza distintiva, deben excluirse de la confrontación entre ambos signos [SSAP de Madrid de 15 de julio de 2004 (EDJ 2004/137808), SSAP de Madrid de 17 de septiembre de 2004 (EDJ 2004/166180), así como de forma implícita SSAP de Madrid de 13 de junio de 2005 (EDJ 2005/107223) y SSAP de Madrid de 17 de mayo de 2005 (EDJ 2005/93318)].

En lo que se refiere a las consonantes iniciales “cs” de la marca del demandante cabe indicar que ambas letras carecen en el ámbito de internet de la fuerza diferenciadora suficiente como para conjurar el riesgo de confusión entre los titulares confrontados: en ambas titularidades el peso del elemento común “cristaleriassalmantinas” es tan relevante que conduce a la confusión entre marca y nombre de dominio sin que las dichas consonantes lo impida, generándose indefectiblemente la consecuente desviación de clientela utilizadora del soporte electrónico.

Por lo tanto, concurre en el presente caso el primero de los requisitos exigidos por el artículo 2 del Reglamento para apreciar el carácter abusivo o especulativo del registro de un nombre de dominio; existe, si no identidad absoluta, amplia similitud entre la marca registrada y el nombre de dominio confrontados.

**TERCERO.**- Del modo en que establece el artículo 469.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil –LEC- y han señalado los Tribunales –entre otras, pueden verse las SSAP de las Palmas de 30 de octubre de 2002 (JUR 2003/8580) y de Madrid de 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 en su artículo 16 d) en relación con el 21, el Experto sólo pueda, y además únicamente deba, atender a las declaraciones y documentos presentados en la demanda para resolver la cuestión debatida.

Ante esta situación, así como ante la aceptación tácita por el demandado de todos los hechos alegados por el demandante –no oponiéndose a ninguno de los Burofax recibidos- no parece dudoso pensar que exigir al demandante una prueba plena de que el demandado carece de 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 otro lado cabe indicar, como ha señalado la jurisprudencia y recoge el artículo 217.6 de la LEC, que la distribución de la carga de la prueba no se rige por reglas que respondan a principios inflexibles, sino que sobre el particular 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 –en tal sentido señalar las sentencias del Tribunal Supremo de fecha 16 de octubre de 2002 (RJ 2002/8897) y 12 de noviembre de 2002 (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 Vs L. T.*” (14 de junio de 2006) y D2005-0497 “*Sindic de Greuges de Catalunya Vs L. T.*” (18 de julio de 2005)], ha de concluirse que, en el procedimiento, no consta ningún indicio que permita afirmar que el demandado ostente 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.

Finalmente, es obligado tener en cuenta que el artículo 34 de la Ley 17/2001, de Marcas, prohíbe a terceros el uso del signo registrado en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

En consecuencia de todo lo anterior, considero acreditada la concurrencia del segundo de los requisitos a los que el artículo 2 del Reglamento condiciona la existencia de un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio.

**CUARTO.-** Las consideraciones antes expuestas en relación con la falta de contestación a la demanda por parte del demandado 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 exigírsele al demandante una prueba plena de la mala fe con la 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 acreditación no está a su alcance. Por ello, para considerar producido un registro de mala fe en el presente caso será suficiente con que el demandante haya aportado, con los medios de prueba que tiene a su alcance, indicios de que así lo demuestren *prima facie*.

A tal efecto resulta útil el artículo 2 del Reglamento; el precepto 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 el demandante permiten concluir, en opinión de este Experto, que el demandado registró el nombre de dominio www.cristaleriassalmantinas.es de mala fe y, en particular, con un doble fin: (i) el de impedir que el demandante utilizara los derechos que le confiere su marca a través de un nombre de dominio, toda vez que el demandado desarrolla en la actualidad actividad de la misma índole que la del demandante y (ii) el de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de internet a su página web, creando no solo la posibilidad de que exista confusión con la identidad del demandante sino también efectivamente generándola.

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.

En atención a todo lo expuesto,

### **RESUELVO**

Estimar la demanda presentada por Don G. A. M. contra Don E. A. L. y en su consecuencia ordenar la transferencia del nombre de dominio "www.cristaleriassalmantinas.es" al demandante.

Fdo.- D. Rafael Illescas Ortiz