

En Madrid, a 30 de diciembre de 2008, Anxo Tato Plaza, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por la mercantil Lycos Europe N.V., frente a D. L. K., en relación con el nombre de dominio angelfire.es, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- La mercantil Lycos Europe N.V. (en lo sucesivo, Lycos) presentó ante la Secretaría de Autocontrol (Asociación para la autorregulación de la comunicación comercial) escrito de demanda frente a D. L.K. en relación con el nombre de dominio angelfire.es.

2.- En su escrito de demanda, la compañía demandante expone que es una compañía líder en el sector de Internet y nuevas tecnologías en España y en el resto del mundo. Afirma también que es licenciataria de la denominación Angelfire en virtud del acuerdo de licencia suscrito el 28 de febrero de 2007 con Lycos Inc., y que:

a) En virtud de lo dispuesto en la cláusula 2.1. del acuerdo de licencia, Lycos Inc. ha cedido de forma exclusiva a Lycos Europe N.V. todos los derechos de explotación sobre las marcas registradas por Lycos Inc. en el territorio de la Unión Europea.

b) En virtud de lo dispuesto en la cláusula 10.1 del Acuerdo, Lycos Europe N.V. está legitimada para tomar las medidas necesarias contra terceros para proteger los derechos que Lycos Inc. ostenta sobre las marcas registradas objeto de cesión.

c) En virtud de un acuerdo específico suscrito el 2 de julio de 2007, Lycos Europe N.V. está autorizada para registrar a su nombre, nombres de dominio bajo códigos de país que incluyan la denominación Angelfire.

3.- Continúa su escrito la demandante alegando que la sociedad Lycos Inc. ostenta derechos previos respecto a la denominación Angelfire, puesto que:

a) Lycos Inc tiene registrada la marca comunitaria Angelfire (figurativa y denominativa) en las clases 35, 38 y 42 desde el año 2001.

b) Lycos Inc es asimismo titular de marcas nacionales que incluyen la denominación Angelfire en múltiples países, tales como Albania, Andorra, Bulgaria, Chipre, República

Checa, Estonia, Rusia, Hungría, Islandia, Letonia, Liechtestein, Lituania, Mónaco, Noruega, Polonia, Rumanía, Serbia y Montenegro, Eslovaquia, Suiza y Turquía.

c) Lycos Inc es titular del nombre de dominio angelfire.com

Concluye la demandante este apartado de su escrito afirmando que todos los derechos previos sobre la denominación angelfire son anteriores al nombre de dominio objeto de disputa, ya que éste fue registrado con fecha 3 de julio de 2008.

4.- A continuación, expone la demandante las razones por las que entiende que se ha producido un registro abusivo del nombre de dominio angelfire.es. Afirma a este respecto lo siguiente:

a) El nombre de dominio angelfire.es es idéntico a las denominaciones sobre las que se ostentan derechos previos. Puntualiza a este respecto la demandante que la identidad de los nombres de dominio angelfire.com y angelfire.es le está causando un grave perjuicio, puesto que el portal angelfire.es ofrece a los usuarios contenidos eróticos y pornográficos, cuando bajo el nombre de dominio angelfire.com se designa un portal líder y de reconocido prestigio dirigido a adolescentes, con el fin de ofrecerles una herramienta eficaz para construir y publicar su propia web, blogs, álbumes de fotos, etc.

b) El demandado carece de derechos e intereses legítimos para la utilización de cualquier nombre de dominio que contenga la denominación angelfire.

c) El nombre de dominio angelfire.es ha sido registrado y es utilizado de mala fe. Destaca a este respecto la demandante lo siguiente:

- Puesto que el demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre la denominación angelfire, es difícil imaginar que el demandado haya podido registrar el nombre de dominio angelfire.es de buena fe, sobre todo si se tiene presente el carácter renombrado de la marca angelfire.

- El demandado es un experto en registrar nombres de dominio sobre los que no ostenta derecho alguno para posteriormente proceder a la subasta de los mismos. En este sentido, el demandado es titular del website [xxx.xxxxxx.xx1](#), a través del cual subasta dominios registrados a su nombre a favor del mejor postor, incluyendo dicha página web más de 200 dominios entre los que se incluyen algunos que coinciden con marcas renombradas, tales como xxxxxx.xx2, .xxxxxx.xx3, etc.

5.- En atención a lo expuesto, la demandante solicita que se dicte resolución acordando la transferencia del dominio angelfire.es a la sociedad Lycos Europe N.V.

6.- Trasladada la reclamación a D. L.K., éste presentó escrito de contestación, fechado a 19 de diciembre de 2008. Alega en su escrito el demandado que la denominación

angelfire no es notoria en España, y que, antes de procederse al registro del nombre de dominio angelfire.es se realizó una pesquisa previa en la Oficina Española de Patentes y Marcas para verificar la existencia de algún registro relacionado con el dominio en cuestión y no se encontró ningún registro. Concluye, así pues, afirmando que no era conocedor de que la empresa demandante había registrado con anterioridad la marca angelfire.

7.- Continúa su escrito el demandado alegando que no existió registro abusivo del nombre de dominio angelfire.es. Y sostiene, a este respecto, lo siguiente:

a) Los servicios para los que es utilizado el dominio angelfire.es son claramente distintos de los productos y servicios para los cuales fue registrada la marca angelfire.

b) No existió mala fe en el registro del nombre de dominio angelfire, puesto que el demandado desconocía la existencia de la marca angelfire y no era su intención lesionar el derecho de exclusiva sobre aquella marca.

8.- En atención a lo expuesto, el demandado finaliza su escrito de contestación solicitando que se desestime la demanda interpuesta por Lycos Europe N.V.

II.- Fundamentos de Derecho.

1.- Como es bien sabido, la finalidad fundamental perseguida por el sistema de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es) consiste en instaurar un sistema ágil y eficaz que permita hacer frente al registro especulativo o abusivo de aquellos nombres de dominio. Así se establece en el apartado cinco de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 34/2002, sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, conforme a la cual, “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 otra parte, idéntica finalidad u objetivo se reitera en la Disposición Adicional Única de la Orden Ministerial ITC/1542/2005, de 19 de mayo, por la que se aprueba el Plan Nacional de Nombres de dominio de Internet bajo el Código correspondiente a España, cuyo tenor literal es el siguiente: “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. Este sistema de resolución extrajudicial de conflictos se basará en los siguientes principios: a) 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, por lo demás, no se limita a enumerar los objetivos perseguidos a través del sistema de resolución extrajudicial de conflictos relativos a los nombres de dominio .es. Antes bien, también recoge una definición de lo que ha de entenderse por registro abusivo o especulativo. A estos efectos, la misma Disposición Adicional Única a la que hemos hecho referencia establece lo siguiente: “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”.

3.- El concepto de registro especulativo o abusivo recogido en el Plan Nacional, por otra parte, ha sido objeto de un amplio desarrollo a través del artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España. Establece aquel precepto que se entenderá que se ha producido un registro de carácter especulativo o abusivo, entre otros casos, cuando concurren los siguientes requisitos: a) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer derechos previos; b) El demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y c) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

4.- Conforme a lo expuesto, el primer presupuesto que debe analizarse a la hora de determinar si se ha producido un registro de carácter abusivo o especulativo de un nombre de dominio se refiere a la existencia de un riesgo de confusión entre el nombre de dominio objeto de litigio y otros términos sobre los que el demandante ostente derechos previos.

A estos efectos, la demandante alega la similitud existente entre el nombre de dominio objeto del presente procedimiento (angelfire.es), la marca comunitaria angelfire, diversas marcas nacionales con idéntica denominación, y el nombre de dominio angelfire.com.

Sin embargo, a la hora de analizar si el nombre de dominio angelfire.es entra en colisión con otros términos sobre los que el demandante alegue poseer derechos previos, deben descartarse –en primer lugar- las marcas nacionales registradas en otros países distintos de España, pues es obvio que, dado el carácter territorial de dichas marcas, no producen efectos en nuestro país.

5.- En relación con el nombre de dominio angelfire.com debe tenerse presente que el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es) contiene una precisa definición de lo que ha de entenderse por derechos previos a la hora de determinar el carácter especulativo o abusivo del registro de un nombre de dominio.

En efecto, según se dispone en el artículo 2 del mencionado Reglamento, son derechos previos los siguientes: 1) 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; 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte; 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de administraciones públicas y organismos públicos españoles.

Como se puede comprobar, el precepto que acabamos de transcribir no menciona expresamente a los nombres de dominio como eventuales derechos previos sobre los cuales pueda fundarse una demanda de cancelación o transferencia de un nombre de dominio posterior. Así las cosas, esta posibilidad dependería en exclusiva de la calificación de los nombres de dominio como derechos de propiedad industrial en el sentido del apartado 1 del precepto antes transcrito, calificación ésta que es objeto de debate y que incluso es negada por nuestra doctrina más autorizada [GARCIA VIDAL, *El Derecho español de los nombres de dominio*, Editorial Comares, Granada, 2004, págs 127 y sigs.]. Y éste es el criterio que también han plasmado otros expertos en resoluciones previas. A título de ejemplo, podemos citar aquí la resolución dictada por el Prof. Eduardo GALÁN CORONA de fecha 6 de junio de 2006, en relación con el nombre de dominio desalas.es. Se afirma en esta resolución lo siguiente: “Más cuestionable resulta determinar si el otro demandante, UNICONSULT, es titular de derechos previos. Conforme a la demanda, se invoca la titularidad del nombre de dominio “www.desalas.com”, de fecha anterior al nombre de dominio “www.desalas.es”, que motiva este conflicto, pero se suscita el tema de si los nombres de dominio (que no son mencionados ni por la Orden, ni por el Reglamento) forman parte de los derechos previos, a los efectos del procedimiento de resolución

extrajudicial de conflictos para nombres de dominio. Aunque la enumeración de los derechos previos contenida en la Disposición Adicional única de la Orden ITC 1542/2005 es de carácter ejemplificativo, como se acredita por la expresión “entre otros” que precede a su enumeración, no cabe decir lo mismo del artículo 2 del Reglamento. Conforme a éste, por derechos previos se entenderá: *“a) 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; b) nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte; c) denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”* y esta enumeración tiene carácter cerrado; es decir, la autoridad de asignación, a la que remite la Disposición Adicional única de la orden ITC/1542/2005 para el establecimiento de un sistema de resolución extrajudicial de conflictos, ha delimitado exhaustivamente por razones de seguridad jurídica el elenco de derechos previos y en esta enumeración no tienen cabida los nombres de dominio”.

Idéntica doctrina se encuentra también en la resolución dictada por D. Rafael GIMENO BAYÓN en fecha 14 de agosto de 2006, en relación con el nombre de dominio free.es. Se afirma en ella lo siguiente: “Evidentemente esta resolución no prejuzga la posibilidad de que legítimos intereses sobre nombres de dominio sean susceptibles de protección por otros cauces, pero en sí mismos considerados, los dominios no son susceptibles de la concreta tutela que se ofrece por el cauce del procedimiento para la resolución extrajudicial de conflictos bajo el código de país correspondiente a España”.

6.- Sin embargo, y a los efectos del presente procedimiento, no resulta necesario entrar en el debate que antes apuntábamos en torno a la eventual calificación de un nombre de dominio como derecho de propiedad industrial que permita fundar una demanda extrajudicial de cancelación o transferencia de un nombre de dominio posterior confundible. Y no resulta necesario toda vez que la demandante también ha alegado la similitud existente entre el nombre de dominio objeto de demanda y las marcas comunitarias números 1905454 (angelfire, figurativa) y 1517580 (angelfire, denominativa).

En este sentido, no cabe duda de que los derechos de exclusiva sobre las marcas mencionadas constituyen derechos previos en el sentido del artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España.

7.- No obstante lo anterior, el supuesto de hecho planteado ante este experto plantea una peculiaridad. Y es que no cabe ignorar que, en el caso que nos ocupa, la demanda ha sido planteada por una sociedad (Lycos Europe N.V.) distinta de aquélla que consta como titular registral de las marcas comunitarias antes citadas. Así las cosas, es necesario determinar si el demandante en el presente procedimiento ostenta derechos previos sobre las marcas comunitarias que pueden entrar en colisión con el nombre de dominio angelfire.es.

Bajo mi punto de vista, esta cuestión merece una respuesta positiva, por las siguientes razones:

- a) Lycos Europe N.V. ha acreditado ser licenciataria en exclusiva para la Unión Europea de las marcas comunitarias antes citadas, en virtud del contrato de licencia suscrito entre aquélla y la titular de las marcas (Lycos Inc.), aportado como documento número 2 de la demanda.
- b) Consta asimismo acreditado que la cláusula 10.1 del citado acuerdo de licencia atribuye a Lycos N.V. la legitimación para el ejercicio de las acciones por infracción del derecho de exclusiva sobre las marcas objeto de licencia. Posibilidad ésta que, por lo demás, contempla expresamente nuestro ordenamiento. Cabe recordar, a estos efectos, que el artículo 124 de la Ley de Patentes –al que remite la Disposición Adicional Primera de la Ley de Marcas- atribuye expresamente al titular de una licencia exclusiva la posibilidad de ejercitar en su propio nombre las acciones en defensa del derecho de exclusiva sobre la marca.
- c) Por último, consta también acreditado que Lycos Inc. y Lycos Europe N.V. suscribieron un nuevo acuerdo (aportado como documento número 4 de la demanda) cuya cláusula 10.4 atribuye a la aquí demandante el derecho a proceder al registro de nombres de dominio bajo códigos de países correspondientes al territorio de la licencia incluyendo la denominación angelfire.

Así las cosas, no cabe duda –como ya avanzábamos- que la demandante en el presente procedimiento ostenta derechos previos sobre la denominación “angelfire”.

8.- Una vez alcanzada esta conclusión, debe determinarse si entre la denominación “angelfire”, sobre la que la demandante ostenta derechos previos, y el nombre de dominio objeto de demanda (angelfire.es) existe un riesgo de confusión. Una vez más, esta cuestión debe ser objeto de una respuesta positiva. Y es que no cabe ignorar que –una vez excluido

el sufijo .es, que conforme a constante doctrina no debe incluirse en la comparación- el nombre de dominio objeto de demanda es idéntico al término sobre el que el demandante posee derechos previos (angelfire).

9.- Conforme a lo expuesto al inicio de la presente resolución, el segundo presupuesto que debe concurrir para afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo es la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del titular del nombre de dominio.

Pues bien, en su contestación a la demanda, el demandado no ha alegado (y, por consiguiente, tampoco ha acreditado) ningún tipo de derecho o interés legítimo sobre la denominación angelfire. De donde cabe deducir que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la mencionada denominación.

10.- Por lo demás, para poder afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo es preciso también –en tercer lugar- que el titular del nombre de dominio haya registrado o utilice el nombre de dominio de mala fe. Según establece el artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España, se entiende que se ha producido un registro o uso del nombre de dominio de mala fe en los siguientes supuestos:

- 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.

Pues bien, a la luz de las pruebas que constan en el expediente, cabe afirmar que en el supuesto de hecho que nos ocupa concurren, al menos, tres de las circunstancias anteriores.

a) Así, consta acreditado que el demandado es titular de la página web xxxxxx.xx4, en la que –entre otros servicios- se ofrecen en subasta dominios que, en algunos casos, presentan un elevado grado de similitud con marcas notorias y de elevado renombre (xxxxxx.xx2; .xxxxxx.xx3, etc.). Circunstancia ésta que permite presumir la disposición del demandado a la venta de los dominios que registra a su nombre.

b) Por otra parte, el propio demandado ha admitido en su contestación que, antes de la presentación de la demanda que ha dado origen al presente procedimiento, el nombre de dominio angelfire.es era utilizado para dirigir a una página web de contenido pornográfico. Dadas las características de la página web a la que se dirige con el nombre de dominio angelfire.com (páginas web para adolescentes que les proporcionan herramientas para la creación de webs, blogs, álbumes, etc.), parece claro que el nombre de dominio angelfire.es ha sido utilizado de una forma objetivamente apta para perturbar la actividad comercial del titular de derechos previos sobre la denominación angelfire.

c) Por último, la plena identidad entre el nombre de dominio objeto de disputa (angelfire.es) y los términos sobre los que el demandante posee derechos previos (angelfire), unida a la ausencia de cualquier tipo de derecho o interés que justificase el uso de este término como nombre de dominio por el demandado, permite también concluir que, con el registro y posterior utilización de este nombre de dominio, el demandado ha pretendido atraer hacia su página web a usuarios de Internet generando un riesgo de confusión con las marcas previas angelfire.

7.- Puesto que en el caso que nos ocupa concurren todos los presupuestos exigidos por el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España para poder afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo, procede estimar la demanda planteada y acceder a la petición de transferencia del nombre de dominio objeto de controversia planteada por la demandante.

Por las razones expuestas,

RESUELVO:

1.- Estimar la demanda formulada por la mercantil Lycos Europe N.V. frente a D. L.K., en relación con el nombre de dominio angelfire.es.

2.- Ordenar la transferencia del nombre de dominio angelfire.es a la demandante

En Madrid, a 30 de diciembre de 2008

Fdo. Anxo Tato Plaza