

**RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTO
SOBRE “ DOMINIO.ES”.**
Grupo Lar Agente Urbanizador,S.L. vs. J.D.G. (“islazul.es”).

En Madrid, a 23 de febrero de 2009, 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 la entidad mercantil GRUPO LAR AGENTE URBANIZADOR S.L. frente a J.D.G., en relación con el nombre de dominio “ www.islazul.es” dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I. Antecedentes de hecho.

1. Mediante escrito de 30 de diciembre de 2008 presentado ante la Secretaría de Autocontrol, la sociedad Grupo Lar Agente Urbanizador S.L. formuló demanda frente a J.D.G. en relación con el nombre de dominio “www.islazul.es”.

2. En su escrito de demanda Grupo Lar Agente Urbanizador S.L. manifiesta que es titular de la marca ISLAZUL registrada en España para las clases 35,36,37,41 y 43,bajo el número de registro 2670725 y cuyas fechas de solicitud y de concesión son, respectivamente: el 22 de septiembre de 2005 y el 9 de febrero de 2006.

3. La mercantil demandante expone también que tiene registrado a su favor el nombre de dominio “ www.islazul.com” para identificar su negocio en el mercado de Internet.

4. La demandante fundamenta sus pretensiones en que:

a) El nombre de dominio “islazul.es” registrado por el demandado es prácticamente idéntico, hasta el punto de crear confusión, con el nombre de dominio “ islazul.com” registrado a su favor, pues las únicas diferencias entre ambos nombres de dominio se limitan a las respectivas terminaciones “.es” y “.com” siendo idéntico el nombre de dominio propiamente dicho.

b) El registro del nombre de dominio del demandado es de fecha posterior a la del registro de la marca ISLAZUL inscrita a su favor, por lo que al amparo de lo dispuesto en el artículo 34.3 de la Ley 17/2001 de Marcas la demandante está facultada para prohibir que, sin su autorización, un tercero utilice su marca como nombre de dominio.

c) Constituye un ulterior elemento de confusión para el usuario el hecho de que la dirección del nombre de dominio del demandado redirija la ruta a www.islazul.es.com, siendo precisamente “islazul.com” el nombre de dominio de la demandante.

d) El nombre de dominio del demandado tiene carácter especulativo o abusivo, en base a que:

-este nombre genera confusión con el nombre de dominio “islazul.com” y con la marca “ISLAZUL”,

-el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en litigio,

-el demandado ha registrado su nombre de dominio de mala fe, con la única finalidad de mantenerlo activo, sin contenidos propios, mediante el concurso a una serie de *links* a otras páginas o a ofertas o avisos publicitarios, y con la intención de atraer a los consumidores a su sitio web, creándose una evidente posibilidad de confusión en relación con la marca y el sitio web de la demandante.

-el demandado ha incumplido las normas legales y reglamentarias fundamentales a que deben sujetarse los titulares de nombres de dominio, particularmente en lo que respecta a sus datos de identificación.

5. Por las razones expuestas, la demandante solicita que se dicte resolución por la que se estime la demanda presentada y se ordene que se transfiera el nombre de dominio www.islazul.es.

6. Dado traslado del escrito de demanda al demandado, éste contestó al mismo mediante escrito de 4 de febrero de 2009. En este escrito el demandado adujo en síntesis que:

i) El registro de la marca ISLAZUL de la demandante es de fecha posterior (9 de febrero de 2006) a la del registro de su nombre de dominio (11 de noviembre de 2005).

ii) Es titular del nombre de dominio “islazul.com.es” registrado con fecha de 19 de septiembre de 2005.

iii) Cuando “apareció” el nombre de dominio “islazul.com” de la demandante, su web llevaba funcionando dos años.

iv) No actuó de mala fe en el registro del nombre de dominio en cuestión, estando motivada la solicitud del mismo en la existencia de otras webs de viajes; y si bien se registró el dominio “islazul.com.es” con anterioridad al dominio “islazul.es”, ello se debió a que en aquel momento las normas rectoras del “.es” no permitían el registro de “islazul.es”.

7. En base a lo alegado, el demandado solicita que se desestime la demanda y, por tanto, que se deniegue la transferencia del nombre de dominio www.islazul.es a la demandante.

II. Fundamentos de Derecho.

1. Preliminar.

1.1. 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; en este marco la resolución extrajudicial de conflictos surgidos sobre nombres de dominio “.es” constituye también una forma ágil y eficaz para hacer frente al registro especulativo o abusivo de esos nombres de dominio. Se comprende de este modo que en el apartado cinco de su Disposición Adicional Sexta la propia Ley 34/2002 disponga 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, 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 de país 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 en que debe basarse el sistema de resolución 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”.

1.2. A tenor de lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento del Procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España(“.es”), el Experto resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las Partes y respetará, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”.

2. Registro abusivo o especulativo de un Nombre de Dominio.

2.1. El Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España “.es” se ocupa de aclarar qué ha de entenderse por registro abusivo o especulativo. En efecto, según la letra b) de la mencionada Disposición Adicional Única de la Orden ITC 1542/2005 dispone que *“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”.*

El transcrito concepto de registro especulativo o abusivo aparece desarrollado 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”),de 8 de noviembre de 2005. A tenor de ese artículo se entenderá que se ha producido un registro de carácter especulativo o abusivo, entre otros casos, cuando concurren a la vez o conjuntamente los siguientes requisitos:

- a) 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.
- b) Que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.
- c) Que el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

2.2. En relación con el requisito formulado en la precedente letra a),el propio artículo 2 del citado Reglamento indica qué ha de entenderse por *derechos previos* a los efectos de enjuiciar los derechos que la demandante alegue tener sobre el término o expresión con el que el nombre de dominio en disputa estime ser confundible por identidad o semejanza. Esos derechos son:

- i) 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.
- ii) Nombres civiles o seudónimos, notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte.
- iii) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

2.3. Por lo que respecta al requisito concerniente al registro o utilización del nombre de dominio de mala fe, el propio artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es” enumera los supuestos en los que se entiende que ha existido mala fe en el registro o en el uso del nombre de dominio. Estos supuestos son:

i) Que 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) Que el demandado haya registrado el nombre de dominio con el 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, 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.

v) El demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.

3. Derechos previos de la demandante.

3.1. En su escrito de demanda la sociedad demandante alega como *derechos previos* la titularidad de la marca ISLAZUL registrada en España

para las clases 35,36,37,41 y 43 bajo el número de registro 2670725. Según manifiesta la propia demandante y consta en la documentación por ella aportada, esta marca ha sido solicitada el 22 de septiembre de 2005 y concedida el 9 de febrero de 2006.

La demandante indica asimismo que es titular del registro del nombre de dominio www.islazul.com, si bien ni en el escrito de demanda ni en la documentación adjunta al mismo se especifica la fecha concreta en que este nombre de dominio se ha registrado a su favor.

3.2. Así las cosas, y a la vista de que en el expediente aparece acreditado que el demandado es titular del nombre de dominio “islazul.com.es” desde el 19 de septiembre de 2005 y del nombre de dominio “islazul.es” desde el 11 de noviembre de 2005, el Experto entiende que en la fecha en que se registraron estos nombres de dominio a favor del demandado, la demandante carecía de derechos previos sobre el vocablo “islazul”. El Experto fundamenta esta conclusión, de un lado, en que al desconocer la fecha de registro del nombre de dominio invocado por la demandante, le resulta imposible valorar si ésta era o no titular de *derechos previos*, con respecto al nombre de dominio “islazul.com”, en la fecha en que tuvieron lugar los registros de los nombres de dominio del demandado; y, de otro lado, en que en el momento del registro de estos nombres por el demandado (19/9/2005 y 11/11/2005), la demandante no era titular de *derechos previos*, entendidos éstos conforme al arriba mencionado artículo 2 del Reglamento del Procedimiento, con respecto a la marca “ISLAZUL” número 2670725, toda vez que el derecho sobre esta marca únicamente ha sido adquirido por la demandante en virtud del registro de la misma válidamente efectuado (art.3.1 Ley 17/2001); registro que se produjo con fecha de 9 de febrero de 2006. Por consiguiente, el hecho de que la solicitud de registro de la marca “ISLAZUL” tenga como fecha de presentación el 22 de septiembre de 2005 (anterior a la fecha de registro del nombre de dominio “islazul.es”, pero posterior a la de registro del nombre de dominio “islazul.com.es”, ambos del demandado), tal solicitud no ha atribuido a la demandante, en relación con nombre de dominio “islazul.es”, *derechos previos* jurídicamente relevantes a los efectos de poder calificar como especulativo o abusivo el registro de este nombre por el demandado.

3.3. Aunque en su escrito de demanda no se contiene mención alguna a marca distinta de la registrada bajo el número 2670725, en la documentación anexa a ese escrito se incorporan los datos extraídos de la base de datos de la OEPM relativos a la marca registrada bajo el número 2617016; y entre los datos referentes a esta marca figuran los de estar formada por el término “islazul”, así como los de haber sido solicitada el 8 de octubre de 2004 y haber sido concedida el 9 de febrero de 2005.

Así las cosas, es claro que el registro de esta marca se produjo con anterioridad al registro de los nombres de dominio del demandado y, por tanto, al titular registral de la marca registrada bajo el número de registro 2617016 le podrían asistir *derechos previos* entendidos conforme al artículo 2 del citado Reglamento del Procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”.

Ocurre en el presente caso, sin embargo, que la demandante no acredita ser o haber sido la titular registral de la marca número 2617016; según la citada información sobre esta marca, la titularidad de la misma corresponde actualmente a “Grupo Lar Inversiones Inmobiliarias S.A.”, y no a “Grupo Lar Agente Urbanizador, S.L.”. En consecuencia, no es admisible reconocer a la demandante *derechos previos* con base en la marca registrada bajo número 2617016.

3.4. La inexistencia de *derechos previos* de la demandante lleva a la conclusión de que en el presente caso no concurre uno de los requisitos esenciales para poder calificar como abusivo o especulativo el registro del nombre de dominio “islazul.es” del demandado.

4. Sobre los restantes requisitos necesarios para la calificación como abusivo o especulativo del registro del nombre de dominio “islazul.es”.

4.1. Según se apuntó más arriba (apartado 2.1), para considerar que el registro de un nombre de dominio es abusivo o especulativo se requiere también que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y que este nombre haya sido registrado o utilizado de mala fe.

4.2. Pues bien, a la vista de la conclusión formulada de que la demandante no posee *derechos previos* sobre el término con el que el nombre de dominio es idéntico o similar, este Experto considera innecesario entrar en el análisis de si concurren o no los restantes requisitos establecidos para calificar como abusivo o especulativo el registro del nombre de dominio “islazul.es”; y ello por la obvia razón de que para atribuir esta calificación es condición ineludible que se den a la vez los tres requisitos exigidos en el artículo 2 del citado Reglamento del Procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”. Por tanto, incluso admitiendo a los solos efectos dialécticos que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y que este nombre ha sido registrado o utilizado de mala fe, habría que mantener inalterada la conclusión de que el registro del nombre de dominio “islazul.es” no puede calificarse como

un registro abusivo o especulativo por no concurrir en la demandante la condición de ser titular o poseedora de *derechos previos* sobre el término(islazul) con el que el nombre de dominio(“islazul.es”) es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión entre ellos.

III. Decisión.

Con base en los fundamentos expuestos en la presente resolución,el Experto decide desestimar la demanda formulada por la entidad mercantil GRUPO LAR AGENTE URBANIZADOR,S.L. frente a J.D.G. ,en relación con el nombre de dominio “islazul.es” y,en consecuencia, que este nombre de dominio no se transfiera a la demandante.

Fdo/Manuel José Botana Agra