

En Madrid, a 2 de febrero de 2011, José Manuel Otero Lastres, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por la entidad mercantil YELL PUBLICIDAD, S.A.U. frente a H. C., en relación con el nombre de dominio **laspaginasamarillasespana.es**, dicta la siguiente

## RESOLUCIÓN

### **I.- ANTECEDENTES DE HECHO.**

1.- En fecha 23 de noviembre de 2010, la entidad mercantil YELL PUBLICIDAD, S.A.U., formuló demanda frente a H. C., titular del nombre de dominio **laspaginasamarillasespana.es**.

2.- En la demanda formulada, YELL PUBLICIDAD, S.A.U. alega y acredita ser la titular de la marca renombrada número 2.314.744, consistente en la denominación “**PAGINAS AMARILLAS**”, y solicitada el 11 de mayo de 2000 para servicios de la clase 38 del Nomenclátor; así como del nombre de dominio “**paginasamarillas.es**”, registrado el 29 de agosto de 2000. Señala, además, que el dominio objeto de demanda tiene carácter abusivo o especulativo, ya que (i) es similar al anterior de la demandante hasta el punto de crear confusión, (ii) el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda, y (iii) el nombre de dominio ha sido registrado y se está utilizando de mala fe.

3.- Sobre la base de lo anterior, YELL PUBLICIDAD, S.A.U. solicita que se dicte una resolución por la que el nombre de dominio **laspaginasamarillasespana.es** le sea transferido.

4.- No consta que el demandado, H. C., haya contestado a la demanda.

## **II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.**

I.- De conformidad con lo que señala el artículo 19 de las Normas de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es") administrado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol), el Experto debe resolver el conflicto en una sola resolución que deberá ser congruente con lo sometido por las partes, y respetar, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el ".es".

Pues bien, de conformidad con la Disposición Adicional Única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por la que se aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (".es"), el sistema de resolución extrajudicial de conflictos "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".

Como derechos previos se citan los derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; así como las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

Además, se señala que "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."

En desarrollo de esta normativa, el "Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es")", establecido por la Instrucción dictada en fecha 7 de noviembre de 2005 por el Director General de la entidad pública empresarial Red.es,

define en su artículo 2 los requisitos para que pueda considerarse el registro de un nombre de dominio como abusivo o especulativo. Estos requisitos son los siguientes:

1. Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que exista algún derecho previo.
2. Que el titular del dominio lo haya registrado careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el mismo.
3. Que el nombre de dominio haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe.

II.- Por lo que se refiere al requisito de 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 algún derecho previo, hay que destacar que, según se ha especificado en el apartado de Antecedentes de Hecho de la presente resolución, la demandante ha acreditado ser la titular de la marca renombrada número 2.314.744, consistente en la denominación “**PAGINAS AMARILLAS**”, y solicitada el 11 de mayo de 2000 para servicios de la clase 38 del Nomenclátor, así como del nombre de dominio “**paginasamarillas.es**”, registrado el 29 de agosto de 2000.

Pues bien, de la comparación de estos términos sobre los que la demandante ha acreditado tener derechos previos, con el término en el que consiste el nombre de dominio objeto de la demanda, resulta que existe una gran similitud, apta para generar confusión en el usuario.

En efecto, la única diferencia entre los signos prioritarios de la demandante y el nombre de dominio registrado por el demandado consiste en que, en el caso de éste último, a los términos “páginas amarillas” en que consisten los signos del demandante, se añaden únicamente un artículo determinante, que por ello no tiene en absoluto carácter distintivo, y el sustantivo “España”, que haría referencia únicamente al territorio en el que se prestan los servicios, que tampoco tiene carácter distintivo, y supone una redundancia del código “.es”.

Cabe concluir, pues, que concurre el primero de los requisitos para que pueda considerarse el registro del dominio del demandado como abusivo o especulativo.

**III.-** En cuanto al segundo requisito, la demandante sostiene que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio registrado, y que en la página Web alojada en el mismo se limita a utilizar la denominación “Las páginas amarillas España”, sin que conste que tenga ningún derecho a utilizar dicha denominación.

Lo cierto es que no se ha encontrado, en las bases de datos de la OMPI, de la OAMI o de la OEPM, ningún registro de marca que acredite los derechos previos del demandado.

Por otra parte, ante la falta de alegaciones y de aportación de prueba por parte del demandado en sentido contrario, cabe colegir que, efectivamente, el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. En este sentido, son numerosas las resoluciones de Expertos en materia de resolución de conflictos para nombres de dominio “.es” que sostienen que la ausencia de contestación a la demanda puede considerarse como una asunción o reconocimiento del demandado que no ha contestado de la inexistencia de esos derechos o intereses legítimos a su favor.

En consecuencia, este Experto considera acreditada la falta de derechos o intereses legítimos del demandado sobre el nombre de dominio objeto de la resolución.

**IV.-** Por lo que se refiere al requisito de que el nombre de dominio haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe, al ser la marca de la demandante una marca renombrada en España, es evidente que el demandado debe tener conocimiento de la misma, y de su reputación.

Además, 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”), considera como prueba del registro o uso del nombre de dominio de mala fe el

que 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, 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.

En el caso que nos ocupa, la demandante ha acreditado que el demandado ha intentado atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web, creando confusión con la identidad de la demandante, ya que ha contactado con clientes de la demandante para ofrecerles la contratación de servicios publicitarios semejantes a los de la demandante. Por ello, cabe concluir que el demandado ha registrado el nombre de dominio con mala fe.

En atención a todo lo que hasta ahora se ha expuesto,

**RESUELVO:**

Estimar la demanda formulada por la entidad mercantil YELL PUBLICIDAD, S.A.U. frente a H. C. en relación con el nombre de dominio **laspaginasamarillasespana.es**, y ordenar la transmisión del citado nombre de dominio a YELL PUBLICIDAD, S.A.U.

Fdo. José Manuel Otero Lastres