

RESOLUCIÓN DE CONFLICTO DE DOMINIO.ES
“ORACLE AMÉRICA, INC” vs. “JAVANET, S.L.”
(dominio “javanet.es”)

En la ciudad de Madrid, a veinte de junio de dos mil once, Carlos Lasarte Álvarez, Experto designado por la **Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial** (en adelante, Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por la entidad mercantil “ORACLE AMÉRICA, INC” frente a “JAVANET, S.L.”, en relación con el nombre de dominio “**javanet.es**”, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

1. ANTECEDENTES DE HECHO

1.1. El día quince de abril de dos mil once, la Letrada D^a C. P. S., actuando en nombre y por cuenta de ORACLE AMERICA, INC. (domiciliada en xxxxx, CA 94065; EEUU) formuló y presentó demanda de aplicación del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código del país correspondiente a España, por triplicado ejemplar, ante la Secretaría de AUTOCONTROL, frente a la compañía JAVANET, S.L., con domicilio social en la calle xxxxx de Madrid capital, en cuanto titular del nombre de dominio “**javanet.es**”.

1.2. En la demanda formulada, ORACLE AMÉRICA INC. alega de entrada que el nombre de dominio **javanet.es** tiene carácter especulativo y/o abusivo, centrándose en primer lugar en que dicho nombre es prácticamente idéntico, hasta el punto de crear confusión, con las **marcas Java** de Oracle (y, previamente, de Sun Microsystems, dada la fusión realizada en febrero de 2010) que, tanto a nivel nacional (desde los años 1995-1996) como de la Unión europea (desde 1999), identifica, precisa y enumera en los folios 5 y 4, respectivamente, de la demanda (y que podemos dar aquí por reproducidas), al tiempo que defiende su condición de renombre internacionalmente reconocido y, de otro lado, como dato especialmente destacable, que la propia Red.es prohíbe expresamente el registro del nombre de dominio “java.es”, según acredita en el Documento 15 acompañado a la demanda

1.3. Alega asimismo la reiterada entidad demandante, ORACLE AMÉRICA INC. que el nombre de dominio “**javanet.es**” conculca el uso previo por parte de la demandante del signo “**Java.net**”, creado específicamente para identificar el paquete de Java empleado para realizar conexiones y transacciones a través de la red, aunque la propia demanda reconozca que dicho signo no ha sido objeto de registro.

Sin embargo, arguye la demanda, la similitud de los nombres es evidente, si es que no se da realmente absoluta identidad, dado el recurso a la mera supresión del punto intermedio existente en “java.net”, pues la desinencia “.es” por parte de la sociedad

demandada “resulta irrelevante por no tratarse de un vocablo opcional, sino de una imposición técnica del sistema de nombres de dominio”. En consecuencia, defiende la demanda, existe un riesgo de confusión por parte del público.

1.4. Arguye, de otro lado, la parte demandante que, pese a la dificultad o imposibilidad de acreditar un hecho negativo, teniendo en cuenta las fechas de registro de las marcas anteriormente aludidas, así como de la actividad desplegada por ORACLE AMERICA INC., difícilmente podrá alegar JAVANET S.L. derechos previos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio “javanet.es”, dado que el inicio de sus actividades sociales, según el Registro Mercantil, fue el 29 de noviembre de 2004, circunstancia acreditada en el Doc. número 22 de los aportados con la demanda.

Siendo así, debe considerarse además que la entidad demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio objeto de la demanda, habiendo registrado y utilizado **javanet.es** de mala fe o bien que tal actuación presupone un registro de dominio de carácter especulativo o abusivo.

1.5. Apoyándose en lo dicho en los puntos anteriores y en aplicación de la normativa aplicable, particularmente en el apartado octavo (“viii”) de la letra b) del artículo 13 del Reglamento, ORACLE AMÉRICA INC. solicita que se dicte una Resolución por la que el nombre de dominio **javanet.es** sea transferido a la entidad demandante.

1.6. Habiéndose dado traslado de la demanda a JAVANET S.L., la entidad demandada formaliza la contestación y oposición a la demanda, a través de la Administradora Única de la mercantil demandada, Dª E. G. E., en un escrito sin fecha o data que consta de carátula más cinco folios de papel común, junto con algunos documentos anejos a los que seguidamente se hará referencia.

La “postura de la demandada”, al folio 2 de dicho escrito, estriba en “manifestar su absoluta oposición a la pretensión formulada por la demandante, que consideramos – afirma la Administradora Única- del todo abusiva en el procedimiento e inveraz en sus presupuestos”, solicitando en consecuencia la total y absoluta desestimación de la demanda.

1.7. Pasando a las alegaciones de naturaleza jurídica, la mercantil demandada comienza por afirmar textualmente (ahora en primera persona) que “prescindiré de profundas disquisiciones sobre el primero de los requisitos aludidos...”, esto es, sobre la identidad o similitud entre el nombre de dominio en liza y las restantes identificaciones nominales a tener en cuenta, afirmando textualmente que existe una “gran cantidad de expedientes de marca concedidos por la OEPM y actualmente en vigor, que incorporan como elemento esencial, la partícula *java*”, cuya prueba de existencia se reenvía al documento 1 de la contestación a la demanda.

1.8. Seguidamente, la contestación de la demanda defiende la existencia de un derecho previo sobre el dominio “javanet.es” amparado en la propia denominación social de la mercantil demandada, que –a su entender- en modo alguno debe ceder frente a una marca inexistente, litigio, además, entre marca y denominación social que, obviamente, ha de ser resuelto por la jurisdicción civil.

1.9. Finalmente, la contestación a la demanda niega radicalmente *que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe*, tal y como exige el Reglamento en el apartado 3) del “Registro de Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo”.

Para ello, la contestación niega lisa y llanamente -comenzando todos los apartados de las letras a) a e) desarrollados en las páginas 4 y 5 de la contestación- todas y cada una de las que el Reglamento denomina “Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe”, solicitando en conclusiones que “ante la inconcurrencia... de los requisitos expuestos en el artículo segundo del Reglamento... se hace evidente la licitud en el registro ‘javanet.es’ por parte de JAVANET S.L., y subsidiariamente, por tratarse de una petición que por ello, desde Javanet S.L., solicitamos la total y absoluta desestimación de las pretensiones formuladas por la demandante” (*sic*).

II FUNDAMENTOS DE DERECHO

2.1. Conforme a las propias “Normas de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es)” de AUTOCONTROL, la normativa aplicable en lo fundamental es el ***Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio “.es”***, aprobado mediante Instrucción del Director General de Red.es el día 7 de noviembre de 2005 y al que, en adelante, citaremos por economía gramatical como el Reglamento o el Reglamento aplicable (o expresiones similares). Como es sabido, dicho Reglamento viene a desarrollar, en particular en relación con el uso o carácter especulativo o abusivo de un nombre de dominio, lo previamente dispuesto por la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio.

2.2 Por aplicación en concreto del artículo 2 de dicho Reglamento, debe determinarse si el registro y la utilización del nombre de dominio **javanet.es** por la sociedad mercantil demandada puede revestir “carácter especulativo o abusivo” por concurrir en el caso los requisitos previstos en dicha norma.

2.3. El primero de tales requisitos, como es bien sabido y hemos ya advertido en los propios antecedentes fácticos, hace referencia a la identidad o similitud entre los nombres en liza, o el nombre de dominio y “otro término sobre el que el demandante alega poseer derechos previos”, de tal manera que genere confusión entre ellos.

La regla comúnmente admitida por la jurisprudencia y la mejor doctrina científica, hasta el punto de que huelga cualquier cita al respecto, propugna que dicha confusión se origina cuando entre dos o más signos denominativos o denominaciones existe identidad en su elemento dominante.

Entre “javanet.es” y la denominación reconocida del propio lenguaje informático llamado “java”, mundialmente reconocido y utilizado cotidianamente por

millares de internautas, como el propio firmante, la coincidencia es notoriamente acusada. Dicha percepción de coincidencia nominal o identificativa se incrementa aún más si se atiende a la preexistencia del signo “java.net” creado y utilizado por la entidad demandante, constituida cerca de tres décadas antes que la demandada.

En relación con este extremo es de gran importancia resaltar que, como se acredita en el Documento número 19 de los aportados con la demanda, D. J. V. F., utilizando precisamente como domicilio de notificación el propio domicilio social de la mercantil demandada, no mucho tiempo después de su constitución como sociedad limitada, pretendió la consecución de la marca nacional “JAVANET”. Conforme a la copia simple de la correspondiente Resolución de Denegación de la OEPM, fechada el 29 de septiembre de 2005 (y publicada en el BOPI de 16 de octubre), resulta que el previo “suspense” del expediente de marca fue publicado en el BOPI el 16 de mayo de 2005 y, es de suponer, comunicado al solicitante al menos una quincena antes. Si a ello le añadimos que, generalmente, el plazo entre la solicitud de marca y el suspense suele oscilar entre cuatro y seis meses, resulta que pudiera darse el caso de que la solicitud de la marca “JAVANET” hubiera sido realizada coincidiendo temporáneamente con el propio inicio de actividades de JAVANET S.L. (29 de noviembre de 2004) en diciembre de 2004 o en enero de 2005, dato de extraordinaria relevancia por diversos conceptos.

La referida Resolución de la OEMP se funda en que la marca pretendida es **“Parecida a la marcas oponentes A/124446 – M/1959898 – M/1962446 JAVA – A/308809 JAVAWORLD y otras del mismo titular en cl. 9, 38 y 42, protegen productos y actividades relacionadas con las solicitadas, se estima de aplicación el Artic. 6.1.b de la Ley de Marcas”** (la negrita es propia del documento citado).

Así pues, situándonos en materia de marcas, resultaría acreditado que no debe caber duda acerca de que el término predominante o el vocablo relevante que ha sido objeto de consideración por parte de la OEPM es el de “**java**”, absolutamente coincidente, pues el sufijo “.es” es común a todos los nombres de dominio bajo el código de nuestro país o Nación.

2.4. Una vez analizados los aspectos relativos a la identificación fundamental de la formulación nominal del dominio “javanet.es”, así como de la propia denominación social JAVANET S.L., no resulta arriesgado afirmar que la inspiración fundamental en su creación por parte de la sociedad demandada viene representada por el propio signo distintivo “java.net”, creado con anterioridad por la propia entidad demandante.

En tal sentido, nos parece sumamente importante subrayar que la sociedad demandada, al folio 3 de su propia contestación, da por existente dicha similitud o identidad, aunque a su juicio ello “no es determinante *per se*, para calificar de abusiva la inscripción del dominio *javanet.es*”, pues “así lo demuestra la gran cantidad de expedientes de marca concedidos por la OEPM y actualmente en vigor, que incorporan como elemento esencial, la partícula `java`”.

Sin embargo, lo cierto es que tal *gran cantidad de expedientes* queda reducida, conforme al documento 1 anejo, exclusivamente a los siguientes, indicados en el mismo orden en que los alega la sociedad demandada:

- 1) “Java Inversiones”, dedicada a Servicios Inmobiliarios, correspondiente a la clase 36.
- 2) “Planet Java”, clase 29, dedicada los siguientes productos: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; etc.
- 3) “Java House”, clase 36, Servicios Inmobiliarios; y
- 4) “Java Espresso”, relativo a cafeteras eléctricas y no eléctricas (clases 11 y 21).

Basta parar mientes en dicha relación para apercibirse de que si entre la pretendida marca “javanet” de una parte y, de otra, “java”, “javaworld”, “javascript”, “javasoft”, “javachip”, “javaos” marcas, entre otras, registradas a favor de la demandante, existe incompatibilidad es precisamente por existir coincidencia entre los productos y actividades que constituyen el objeto social propio de las entidades titulares, dedicadas al sector informático, aunque sea con un ámbito de implantación geográfico; resultados contables y cifras macroeconómicas; y conocimiento generalizado por el público... claramente distintos, dada la notoria diferencia de dimensión entre ambas compañías, como la propia demandada arguye en su favor en la última página de su contestación (justo antes del *petitum* de desestimación de la demanda) cuando afirma que la demandante actúa altaneramente, alardeando en todo momento de su rango y dimensión.

Frente a tal línea argumental, resulta meridianamente claro que la utilización del término “java” en los expedientes de marca alegados por la demandada en el documento numero 1 poco o nada tienen que ver con el sector informático, sea en su perspectiva de *hardware* o *software*, pues resulta demostrado por los propios “pantallazos” aportados por la entidad demandada que:

- a) El “Grupo Corporativo Java Inversiones S. L.” (titular de las marcas “Java Inversiones” y “Java House” se dedica a los servicios inmobiliarios.
- b) La marca “Planet Java” registrada por “PJ Bean Company. LLC” tiene por objeto diversos productos alimenticios, como ya hemos reproducido. Y, finalmente,
- c) La marca “Java Espresso” tiene como ámbito propio el de las cafeteras, en el que se desenvuelve “La Roca Expres, S.A.”.

Siendo así real la diferenciación de actividades comerciales desplegadas por los titulares de las marcas oponentes, no hay pues posibilidad de considerar que exista riesgo de confusión por parte del público (también diversificado) o riesgo de asociación en el mercado, como justamente valora en cambio la OEPM en los casos en que tales riesgos puedan darse cuando sí se da la coincidencia en la actividad económica, en el ámbito informático en nuestro caso, como bien acredita la demanda en sus alegaciones relacionadas con el número 20 de los documentos aportados con la demanda, donde se recogen más de una quincena de casos en los que sí se adopta la resolución de denegación por parte de la OEPM respecto, al menos, de las marcas pretendidas siguientes: JD JAVA DESIGN, JAVAPLUS, JAVAPLUS CARD, JAVA ACTUAL DE DIGITAL DREAMS MULTIMEDIA, JAVA FACTORY, JAVA COFFE HOUSE.COM, JAVATO, JAVAPLUS GSM, Y JAVAWEB.

Pero, dicho ello, no debemos perder el hilo argumental de que el debate marcario, motivado precisamente por parte de las pruebas alegadas por las partes, no constituye objeto propio de esta Resolución, que debe moverse sólo y exclusivamente en el ámbito de los nombres de dominio, aunque naturalmente los aspectos antes considerados pueden ser objeto de valoración para determinar el alcance y significado de la actuación respectiva de las entidades demandante y demandada.

Por ello, naturalmente, hemos debido detenernos en su análisis y hemos resaltado su importancia en relación con el tema que nos ocupa, en el que, coincidiendo en el ámbito propio de actividad comercial, relacionada con los servicios informáticos, la creación del nombre de dominio “javanet.es” presenta tal similitud, si no identidad, con las diversas marcas y signos creados con anterioridad por la entidad demandante que, sin duda, provoca confusión en el público e implica una actitud de aprovechamiento ilícito por parte de la sociedad demandada que, por lo que hemos analizado hasta ahora, parece nacer o incorporarse al tráfico económico con la determinación de conseguir, de una manera u otra, denominaciones, marcas, signos y, finalmente, nombre de dominio que sugiera o esboce su cercanía con las creaciones propias del lenguaje de programación informático “Java”, hasta el extremo de convertir finalmente el signo distintivo de la demandante, “Java.net”, en “Javanet” y lograr su inscripción como nombre de dominio.es, hecho que conforme a la base de datos de Red.es se lleva a efecto el día 28 de diciembre de 2004, es decir, un día antes de cumplirse el mes de inicio de actividades de la sociedad demandada (la propia demanda aporta como Doc. número 2 una copia en papel de dicho “pantallazo”, obtenida el 28 de marzo de 2011), dato meramente cronológico que, *per se*, es bastante significativo.

2.5. Respecto de la preeminencia temporal de la utilización del nombre de dominio “**javanet.es**” y de la existencia de “derechos previos” a favor de la mercantil demandada, alega ésta en la contestación, de manera textual, que “la demandada Javanet S.L. accede a la titularidad del dominio *javanet.es*, amparándose en el título que le concede su denominación social legítimamente registrada. En Javanet S.L., al igual que sucede con infinidad de dominios “.es”, el acceso a tal derecho se realizó por sus titulares no tanto por poseer la marca del mismo nombre como por titularizar (*sic*) idéntica denominación social. ... Por tanto, sí existe un derecho previo de Javanet S.L., válido y eficaz ...”.

Siendo cierto cuanto se afirma en la contestación y naturalmente omitiendo cualquier reflexión de fondo en relación con la denominación social, absolutamente ajena a este procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio “.es” y, por tanto, a la presente resolución, por estar reservada la cuestión a la jurisdicción civil ordinaria, no es menos cierto que en relación con los denominados “derechos previos”, conforme al Reglamento aplicable han de ser tenidos en cuenta no sólo las “denominaciones de entidades válidamente registradas en España” –tal y como sugiere la contestación a la demanda-, sino también las “denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España” –como prescribe expresamente el Reglamento-.

Por tanto, para determinar la prioridad temporal de los derechos generadores de prelación en el mejor derecho al uso del nombre de dominio hay que contemplar no sólo

la denominación social de la entidad demandada y su proyección al nombre de dominio.es, sino también las restantes denominaciones, nombres, marcas y derechos de propiedad industrial protegidos y protegibles en España. Es decir, que debemos avistar o revisar el conjunto de identificaciones nominales que pudieran haber incidido en la creación del dominio.es en liza y su prioridad temporal, realizando un análisis panorámico del conjunto de datos de hecho existentes en el caso.

Desde dicha contemplación, conforme a los hechos relatados la demanda, no debe caber duda alguna en que, como elementos fácticos, debemos dar por reiterados la consideración de los aspectos relativos a las marcas titularidad de Sun Microsystems y, después, de Oracle –dada la fusión acaecida-, así como la declaración de incompatibilidad contenida en la Resolución de la OEPM relativa a la pretensión de una persona física, con domicilio en la propia sede social de Javanet S.L., sobre la marca JAVANET.

Por tanto, como corolario, tampoco deberían existir razonablemente dudas sobre la carencia de “derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio” a favor del demandado, atendidos los datos de hecho.

2.5. Finalmente, nos queda por analizar la cuestión de la buena o mala fe, conforme al tercero de los requisitos concurrentes exigidos por el Reglamento aplicable. Como ya hemos dicho, niega la demandada, de manera radical y repetitiva, la existencia de mala fe alguna por su parte en los cinco apartados que encabezados por letras -de la a) a la e)- obran a caballo de los folios 4 y 5 de la contestación, para rematar afirmando textualmente que “la manifestación de la actora, afirmando que el propósito de Javanet S. L. ha sido el de crear confusión en el mercado, se descubre tan falaz afirmación, gratuita absolutamente y carente de fundamento de las propias pruebas que aporta, que, lejos de coadyuvar a sus afirmaciones, las desmienten” alegando después un par de “pantallazos” de escasa relevancia probatoria.

Situándonos en posición similar a la demandada de resaltar aquello de “cazador, cazado” o, mejor, del viejo brocardo *excusatio non petita, accusatio manifesta*, mayor capacidad probatoria nos parece que tiene el Documento número 2 aportado por la misma demandada para defender su denominación social: el burofax que a ella le fue enviado, a modo de recapitulación, por los Agentes de la Propiedad Industrial EUROPEAN PATENT \$ TM ATTORNEYS, firmado por D. C. P., el día 14 de octubre de 2010 a las 15,44 horas.

Dicho documento, revalidado como prueba por la propia aportación documental realizada por la demandada, pone de manifiesto que, al menos, desde octubre de 2006 hasta la fecha, la demandante ha venido dirigiendo requerimientos diversos a JAVANET S.L. para que se abstuviera de utilizar tal denominación a título de marca, denominación social, nombre de dominio o cualquier otro signo mercantil, así como de cualquier otra que pudiera ser confundida o asociada con la familia de marcas JAVA. Demuestra igualmente dicho documento que el 24 de noviembre de 2006, mediante carta, Javanet S.L. se demostró dispuesta a encontrar una solución amistosa a dichos requerimientos y que se mantuvo en dicha posición, dilatando la cuestión, hasta que a través un correo electrónico fechado el 6 de octubre de 2010 dirigido a D. R. P. da

cuenta del cambio de posición, sugiriendo que Javanet no está dispuesta "... a cesar en el uso de dicha denominación como marca o nombre de dominio, y además en una actitud absolutamente irresponsable pretenden negar el riesgo de confusión existente entre los signos merantiles que están utilizando y las marcas anteriores de nuestros clientes" (pg. 2, in fine).

En el intervalo temporal al que nos referimos (y, conforme al conjunto de la documentación aportada, entre enero y septiembre de 2007), de añadidura, reaparece una vez más D. J. V. F., registrando a su nombre "las marcas números 2.749.841 ISFIT y 2.749.840 ISFIT BUSINESS SOLUTIONS" que, al parecer serían las que deberían haber sustituido a la pretendida y denegada JAVANET.

Dichas circunstancias, rectamente interpretadas, permiten deducir la carencia de buena fe por parte de la entidad demandada y, por tanto, la conclusión de que el registro o la utilización del nombre de dominio javanet.es, además de desvelarse en el caso objetivamente perjudicial para la sociedad demandante, no ha sido llevado a efecto de buena fe por la entidad demandada. En consecuencia, puede y debe concluirse que el registro del nombre de dominio **javanet.es** por la entidad demandada ha de ser considerado meramente especulativo o claramente abusivo.

Así las cosas, atendiendo a los datos de hecho del caso y a las consideraciones anteriormente realizadas, corresponde dictar la siguiente

RESOLUCIÓN

Procede estimar la demanda formulada por la entidad mercantil ORACLE AMÉRICA INC., frente a JAVANET, S.L., en relación con el nombre de dominio **javanet.es**, y, en consecuencia, ordenar la transmisión o transferencia del citado nombre de dominio a la entidad demandante ORACLE AMÉRICA INC. a través de la presente Resolución.

Fdo. Dr. Carlos Lasarte
Fecha *ut supra*