

RESOLUCIÓN DE CONFLICTO DE DOMINIO.ES **“SKY INTERNATIONAL AG” vs.** **D. P.N.A.”**

(dominios “sky.es” y “skydigital.es”)

En la Villa de Madrid, a nueve de mayo de dos mil diecisiete, 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 **“SKY INTERNATIONAL AG”** frente a **D. P.N.A.**, en relación con los nombres de dominio **“sky.es”** y **“skydigital.es”**, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

1. ANTECEDENTES DE HECHO

1.1. Mediante e-mail dirigido a reclamación.dominios@autocontrol.es el día seis de marzo de dos mil diecisiete, los Letrados D. Joao Miranda de Sousa y D^a Cristina Mesa Sánchez, pertenecientes a GARRIGUES, actuando en nombre y por cuenta de SKY INTERNATIONAL AG (domiciliada en Stockerhof, Dreikönigstrasse 31 A – CH-8002 ZÚRICH - SUIZA) transmitieron copia de la demanda de aplicación del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código del país correspondiente a España, aportada por triplicado ejemplar, ante la Secretaría de AUTOCONTROL, frente al Sr. D. P.N.A. o P.A., de nacionalidad inglesa, en condición de demandado, con domicilio en la calle xxxxx, xx / xxxxx; xxxx - Cártama (provincia de Málaga) en cuanto titular de los nombres de dominio **“sky.es”** y **“skydigital.es”** obtenidos para él por el Agente registrador BB-ONLINE UK Limited, cuyos datos obran al folio tercero de la demanda con todo detalle.

La fecha respectiva de registro de ambos nombres de dominio, a favor del Sr. A., tuvo lugar los días 13 de diciembre de 2005 y 15 de noviembre del mismo año, es decir, hace ahora algo menos de doce años.

1.2. Con anterioridad a la presentación de la demanda los Abogados de GARRIGUES S.L.P. (y, en particular, D. Joao Miranda de Sousa), a lo largo

del mes febrero pasado habían realizado varios intentos de solución amistosa del tema, como resulta acreditado de manera particular en los dos *Burofax Premium* que se encuentran recogidos en los Docs. Núm. 23 y 24 incorporados a la demanda

- 1.3. Por su parte, una vez agotada la vía amistosa, redactada y presentada la demanda en AUTOCONTROL, la *Secretaría del Jurado y CopyAdvice*, a través de su correo oficial reclamacion.dominios@autocontrol.es dio traslado de la demanda por conducto electrónico tanto al demandado (en su dos direcciones simultáneamente: 1xxxx@xxx.xxx y 2xxxx@xxx.xxx) cuanto a su Agente Registrador (info@bb-online.co.uk) el día 17 de marzo de 2017, a las 10,40 horas, adjuntando las Normas de procedimiento, la relación de expertos de AUTOCONTROL, y la especial indicación de que el Sr. D. P.N.A., en condición de demandado contaba con el plazo de 20 días hábiles (excluidos sábados, domingos y festivos), para presentar cuantas alegaciones y documentos considerase oportunos en relación con el asunto.
- 1.4. Posiblemente el penúltimo día de dicho plazo, el domingo 16 de abril a las 23,22 horas, desde el mail 2xxxx@xxx.xxx, el Sr. A. dirige un correo de apenas doce líneas, redactadas sin duda personalmente y sin auxilio legal alguno y, además de llamativa presentación formal o tipográfica, en las que expresa haber adquirido los dominios de referencia hace más de diez años (lo que es cierto), carecer de intención de aprovechamiento torticero (lo que probablemente puede ser veraz en términos subjetivos, pero no técnica y jurídicamente hablando) y, finalmente, manifestar su falta de comprensión del problema (lo que también puede ser comprensible para un lego en Derecho que no cuenta con el asesoramiento adecuado).
- 1.5. Otras alegaciones aparte, en la demanda formulada por los Letrados de GARRIGUES S.L.P., caracterizada al contrario –como es natural- por ser sumamente extensa, completa, prolija y detallada, así como por aportar un impresionante conjunto documental probatorio de múltiples aspectos relacionados con el tema en cuestión, según veremos seguidamente, solicita que se “dicte una resolución por la que se le transfieran [a la demandante] los nombres de dominio *sky.es* y *skydigital.es*”.
- 1.6. En defensa de tal pretensión alega en primer lugar la entidad demandante que los referidos nombres de dominio “son idénticos a las marcas SKY titularidad de Grupo Sky” (apartado uno de los fundamentos de derecho, plasmado en los folios 6 a 18 de la demanda, que a continuación serán analizados con detalle en esta Resolución).

1.7. 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 los nombres de dominio anteriormente aludidos, así como de la actividad desplegada por el demandado Sr. A., difícilmente podrá alegar éste derechos previos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio “sky.es” y “skydigital.es”, dado que el inicio de su utilización por parte del demandante ha de ser fijado necesariamente en fechas posteriores a los citados registros de tales nombres de dominio.

Siendo así, debería considerarse además que, careciendo el demandado de derechos o intereses legítimos respecto de los reiterados nombres de dominio objeto de la demanda, los habría registrado y utilizado de mala fe o bien que tal actuación presupone un registro de dominio de carácter especulativo o abusivo.

1.8. 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, SKY INTERNATIONAL AG solicita, como ya hemos reiterado, que se dicte una Resolución por la que los nombres de dominio en liza, “sky.es” y “skydigital.es” sean transferidos a la sociedad o entidad demandante.

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 de los nombres de dominio **sky.es** y **skydigital.es** por el demandado, Sr. A., 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 insinuado, si no advertido abiertamente, en los propios antecedentes fácticos, hace referencia a la **identidad o similitud entre los nombres en discusión**, o, mejor dicho, los nombres de dominio registrados y utilizados por el demandado (“sky.es” y “skydigital.es”) y “otro término sobre el que el demandante alega poseer derechos previos”, de tal manera que genere confusión entre ellos.

Al respecto, según hemos tenido el honor de suscribir en Resoluciones anteriores similares a ésta, 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 produce u origina cuando entre dos o más signos denominativos o, lisa y llanamente, denominaciones (o designaciones), existe identidad en su elemento dominante.

Pues bien, en el presente supuesto, entre “**sky.es**”, de una parte, y de otra, “**skydigital.es**”, nombres de dominio registrados en 2005 a favor del demandado, Sr. A., sin duda alguna la referencia al término fundamental identificador viene representado por la palabra “**sky**” (“cielo” en lengua inglesa) que, como arguye la demanda en su primer punto (relativo a la identidad entre los nombres de dominio y las marcas SKY) debe confluir hacia la conclusión de que la coincidencia de términos lingüísticos o vocablos es notoriamente acusada.

Dicha percepción de coincidencia nominal o identificativa se incrementa aún más si se atiende, en primer lugar, a la acreditación probatoria por parte de la entidad demandante, en el punto 1.1. sobre “*Derechos previos de Grupo Sky sobre la denominación SKY*”, donde SKY INTERNATIONAL AG argumenta y prueba suficientemente (**Docs. 6 y 7**) que tal entidad es titular de más de 2.500 solicitudes y registros de marca en cerca de ciento cincuenta países en varias clases de la clasificación de Niza; así como, de otra parte, en más de doscientos registros de marca de la Unión Europea (algunos de ellos anteriores a la finalización del siglo XX y, por tanto, podríamos decir de “acendrada antigüedad” en la materia, comparada con los registros de los nombres de dominio en discusión) compuestos por el término **SKY**, ya sea solo o, por el contrario, venga acompañado de otros elementos o términos, sean sufijos, desinencias o prefijos.

Es igualmente completa y determinante la actividad probatoria desplegada por SKY INTERNATIONAL AG en el apartado “1.2. *Las marcas SKY son marcas renombradas*” (folios 7 a 14 y Docs. 4 a 20 aportados con la demanda), en el que trae a colación en su defensa materiales de diversa procedencia que debemos considerar:

- Aspectos financieros propios de la compañía;
- Extensa difusión de contenidos televisivos (Sky News, en particular) y sus canales de internet desde 1996;
- Los patrocinios de eventos deportivos de gran renombre en la Unión Europea (*Team Sky*, en ciclismo; *Sky Racing Team VR46*, en carreras de motos GP);
- Las varias **Decisiones de la EUIPO** (esto es, *European Union Intellectual Property Office* o, en castellano *Oficina Europea de Propiedad Intelectual de la UE*, con sede en Alicante) denegatorias de diversas peticiones de marcas con identificación nominal parcial de SKY:
 - o RUN2SKY
 - o SKYRAY
 - o SkyTec
 - o Sky Channel Manager
 - o SKYPE
- La **Sentencia 135/2016**, de 30 de mayo (SKY vs. SKYNETLINK), firme, del **Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Alicante**, reconociendo expresamente el carácter notorio de las marcas del grupo SKY.
- Diversas **Resoluciones de la OEPM** (es decir, *Oficina Española de Patentes y Marcas*) denegando al menos en seis ocasiones, entre 2010 y 2013, pretendidas marcas que comprendían el término SKY (SKYLEARN, SKY COMPUTING, SKY UP INNOVACIÓN TECNOLOGÍA E INGENIERÍAS, SKYBUBB, PAUL & SKY, y SKY WATCH); y, finalmente,
- Distintas **Resoluciones de los Expertos de la OMPI** (*Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*), accediendo a las solicitudes de transferencia a favor de la ahora demandante sobre los siguientes nombres de dominio:
 - o skyboxoffice.com,
 - o skymovies.com,
 - o wwwskysports.com,
 - o skyargentina.com,
 - o skychile.com,
 - o skycolombia.com,
 - o skymexico.com,
 - o skynewsagency.com,
 - o skynewspakistan.com,

- skynewsurduservice.com,
- skynewsmisr.com,
- skyeletronicos.com,
- skyradio.biz,
- skyradio.net,
- radiosky1.com,
- sky1radio.com,
- skysportslive.tv

Conforme a dicho material probatorio, a juicio de la demandante debe concluirse que “Grupo Sky es titular de las Marcas SKY que le confieren el derecho a prohibir el uso de signos idénticos o similares por parte de terceros, incluyendo el uso en redes telemáticas. El renombre de las marcas SKY extiende el *ius prohibendi* de Grupo Sky a aquellos supuestos en los que el uso de signos idénticos o similares pueda suponer un aprovechamiento indebido o un menoscabo de su *distintividad (sic)* o de su renombre”.

Así pues, conforme a lo pretendido en la demanda, deberíamos admitir que, situándonos en materia de marcas, resultaría acreditado que no debe haber duda alguna acerca de que:

- el término predominante o el vocablo relevante que ha sido objeto de consideración con carácter general en los materiales aportados por la demandante, y ahora considerados, es el de **SKY**, y
- que dicho término sería absolutamente coincidente también con el nombre de dominio “**sky.es**”, pues el sufijo o desinencia “.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 de los dominios “sky.es” y “skydigital.es”, no resulta arriesgado afirmar que la inspiración fundamental en su creación por parte del demandado Sr. A. viene representada por el propio término, vocablo o signo distintivo “sky”, que, con anterioridad, había sido creado utilizado, y convertido en pluralidad de marcas, por la propia entidad demandante.

En consecuencia, atendiendo al dato de la precedencia temporal y coincidencia, similitud o identidad de término lingüístico fundamental en liza, hemos de concluir que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio (en este caso, mejor, los nombres de dominio: *sky.es* y *skydigital.es*), tal y como establece el número 2 respecto de los registros de carácter especulativo o abusivo en el Reglamento.

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, pese a la brevedad y escasa consistencia argumental del mail suscrito por el Sr. A. el 16 de abril de 2017, niega el demandado la existencia de mala fe alguna por su parte.

En particular, así ocurre cuando afirma que por un período superior a los diez años (casi doce, como ya vimos en los antecedentes) “... los dominios han sido pagados anualmente y nunca se han utilizado de manera ilegal” (... *have been paid yearly and never used in any illegal manner*).

Dicho entendimiento cuadra perfectamente con las subsiguientes observaciones finales del demandado:

- “Ahora no estoy seguro de por qué esta situación ha ocurrido y además no entiendo por qué se solicitan estos nombres de dominio para ser eliminados de mi propiedad después de este período de tiempo”.
- “Estaría conforme en cambiar el contenido de cualquier página web en mi posesión si cualquiera considera que es falso u ofensivo”.

Tales manifestaciones, a juicio de quien suscribe, permiten considerar la existencia de una posición de *bendita ingenuidad subjetiva* –permítanseme los términos, que pretenden ser descriptivos- por parte del Sr. A., quien -lego en Derecho y privado de asesoramiento técnico especializado en la materia- no acierta ni siquiera a comprender cómo puede haber llegado a su modesto ámbito de actuación profesional una demanda preparada por una de las mayores y mejores organizaciones forenses de España, GARRIGUES S.L.P., acompañada de un verdadera *montaña de documentos* acreditando los “derechos previos” sobre la denominación “SKY” esgrimidos por una sociedad mercantil de importancia y dimensiones europeas, como ya hemos tenido oportunidad de ver. Es como si el pescador que se encuentra de fin de semana en el río tratando de conseguir alguna trucha, al hacerlo recibiera la visita del grupo inspector de Ministerio de Agricultura y Pesca con todos los ejemplares del BOE referidos al tema, acompañado además por una compañía –o, al menos, un *pelotón*- de la Guardia Civil y otra de la Guardia Forestal. ¡Vive Dios qué angustia!

La indicada ingenuidad permite ser entrevista también en la propia respuesta del mail del Sr. A. al traslado de la demanda por parte de Autocontrol. En efecto, al hacerlo, utiliza precisamente la cuenta 2xxxx@xxx.xxx en un nuevo gesto de candidez e inocencia, pese a ser una de las denominaciones en liza, como ya hemos visto. Podría haber utilizado, por ejemplo, su propia dirección electrónica alternativa de 1xxxx@xxx.xxx o, sencillamente, haberse creado otra cualquiera de las gratuitas de “gmail.com” o “yahoo.com”, tan generalizada en los tiempos contemporáneos. Pero no; utiliza precisamente la dirección electrónica de **skydigital.es**, aunque desde luego al hacerlo no parece que lo haga como gesto de contumacia propiamente dicho, ya que, en términos

materiales, no pretende más que decir que gustosamente cambiaría cualesquiera aspectos de su página web que pudieran resultar para alguien “falsos u ofensivos”, como ya hemos visto. En tal sentido, cabe considerar la manifestación o posición subjetiva de actuación de buena fe, tal y como hemos plasmado en las líneas anteriores.

Sin embargo, en términos objetivos debemos considerar otros aspectos y extremos de la cuestión.

Fundamentalmente, los resaltados por la demanda al folio 18 y siguientes bajo el epígrafe de “2.1. *El Demandado no necesita apropiarse de las Marcas SKY titularidad de Grupo Sky para dar a conocer su actividad en el mercado*”. En dicho apartado, arguye la demanda que SKY INTERNATIONAL AG nada objetaría si el demandado ofertara los productos y servicios de la parte demandante, sin añadir los productos de terceros (como, por ejemplo, los competidores por excelencia de SKY en servicios televisivos: Canal+ o FranSat –Doc. 21-) y hubiera evitado presentarse directamente como tienda SKY (Sky-Store, bajo la dirección <http://www.skydigital.es> al folio 20 de la demanda), con una grosera y falsa apariencia de oficialidad respecto de tal marca o ámbito marcario; y, de otro lado, se hubiera abstenido el Sr. A. de utilizar en la página web las marcas propias de SKY haciendo “creer al usuario que está en una página de un distribuidor oficial de Sky e incluso ante la propia filial de Sky en España, como puede confrontarse en la imagen reproducida en el folio 21 de la demanda (SKY Digital has been established in Spain since 1999 ...), firmando al final P.A. y colocando al pie, textualmente lo siguiente:

Email

2xxxx@xxx.xxx

tef. xxxxxxxx

mob. xxxxxxxx

skydigital spain

Con ello, verdaderamente, la visión inocente y candorosa relativa a la conducta del Sr. A. se desmorona como terrón de azúcar en el café hirviendo, sobre todo para quienes conocemos y hemos bregado con el Reglamento, que en el apartado 4 de las denominadas “pruebas de registro o uso del nombre de dominio de mala fe”, considera como prueba de ello que

“4. 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 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”.

Dichas circunstancias, consideradas en su conjunto y rectamente interpretadas, obligan e imponen deducir la carencia de buena fe por parte del Sr. A. y, por tanto, la conclusión de que el registro o la utilización de los nombres de dominio “sky.es” y “skydigital.es”, además de desvelarse en el caso objetivamente perjudicial para la sociedad demandante, no ha sido llevado a efecto de buena fe por la persona demandada.

En consecuencia, puede y debe concluirse que el registro de los nombres de dominio “sky.es” y “skydigital.es” por D. P.N.A. ha de ser considerado meramente especulativo o claramente abusivo también atendiendo al tercero de los requisitos del Reglamento.

Puestas así las cosas, atendiendo a los datos de hecho del caso y a las consideraciones anteriormente realizadas, plasmadas como fundamentos de derecho, corresponde dictar la siguiente

RESOLUCIÓN

Procede estimar la demanda formulada por SKY INTERNATIONAL AG, frente al Sr. D. P.N.A., en relación con los nombres de dominio “sky.es” y “skydigital.es” y, en consecuencia, ordenar la transmisión o transferencia de ambos nombres de dominio a la entidad demandante, SKY INTERNATIONAL AG, a través de la presente Resolución, rubricada mediante firma original en “imagen-pdf” el nueve de mayo de dos mil diecisiete.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. Carlos Lasarte', with a large, stylized flourish at the end.

Fdo. Dr. Carlos Lasarte
Fecha *ut supra*