

RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTO SOBRE EL
NOMBRE DE DOMINIO DINERS-CLUB.ES

I- ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Las partes.

La Demandante es “DINERS CLUB INTERNATIONAL, Ltd.”, con domicilio social en 2500 Lake Cook Road, US-60015 Riverwoods, Illinois (EEUU).

El Demandado es “I. E.”, con domicilio en xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxx (xxxx).

2.- El Nombre de Dominio.

El nombre de dominio sobre el que versa la presente demanda es “diners-club.es”.

3.- Iter procedimental.

Mediante escrito de fecha 13 de marzo de 2014 DINERS CLUB INTERNATIONAL, Ltd.” presentó ante la “Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial” (“AUTOCONTROL”) —entidad acreditada por Red.es para tramitar y resolver extrajudicialmente conflictos entre nombres de dominio “.es”—, una demanda de procedimiento de resolución

extrajudicial de conflictos sobre nombres de dominio bajo el código “.es”. En dicha demanda DINERS CLUB INTERNATIONAL, Ltd. pretendía que le fuese transferido el nombre de dominio “diners-club.es”, el cual figura registrado a nombre de I. E.

De acuerdo con lo establecido en el Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es” (“el Procedimiento”); en el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es” (“el Reglamento”); y en el artículo 16 de las Normas de AUTOCONTROL de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es” (“las Normas”), la Secretaría de Autocontrol notificó la demanda al Demandado el 27 de agosto de 2014, invitándole a presentar cuantas alegaciones y documentos estimase pertinentes al objeto de contestar a la demanda interpuesta contra él. El Demandado no contestó a la demanda.

El Director General de AUTOCONTROL, en virtud de lo establecido en el artículo 17 de las Normas, designó a Carlos Fernández-Nóvoa como Experto único, quien, aceptando dicho nombramiento, presentó la “*Declaración de Imparcialidad e Independencia*” para la resolución del presente procedimiento.

4.- Hechos relevantes.

La Demandante es titular, entre otras, de las siguientes marcas en vigor con efectos en España:

- Marca española nº 816.279 “**DINERS CLUB**”, denominativa, registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas desde el día

23 de abril de 1976 para proteger servicios de la clase 36 del Nomenclátor Internacional.

- Marca comunitaria nº 111.906 “**DINERS CLUB**”, denominativa, registrada en la Oficina de Armonización del Mercado Interior desde el día 1 de abril de 1996 para proteger productos de las clases 9 y 16 y servicios de las clases 35 y 36 del Nomenclátor Internacional.

El Demandado registró el dominio “diners-club” bajo el código “.es” el día 29 de agosto de 2013.

5.- Alegaciones de las partes.

5.1.- La Demandante.

En su escrito de demanda la Demandante afirma, en síntesis:

- Que opera desde 1954 en el sector financiero, siendo proveedora del 50% de las empresas del Ibex-35; su producto más exitoso es la “Cuenta de Viaje”.
- Que es titular de numerosos registros de marca en todo el mundo, destacando, a efectos del presente procedimiento, la marca española 816279 “DINERS CLUB” y la marca comunitaria 111.906 “DINERS CLUB”.
- Que opera desde las páginas web www.dinersclub.com y www.dinersclub.es.

- Que el nombre de dominio “diners-club.es” es idéntico a las 2 marcas antes reseñadas titularidad de la Demandante, por lo que el Demandado está creando confusión en el mercado.
- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio “diners-club.es”.
- Que la página web www.diners-club.es es una página de parking en la que aparecen enlaces a empresas competidoras de la Demandante tales como Visa o Mastercard, lo cual perturba la actividad comercial de la Demandante puesto que existe la posibilidad de que los consumidores que busquen información acerca de la actividad y de los servicios prestados por la Demandante sean desviados a las páginas web de empresas competidoras de ella.
- Que el Demandado registró y usó el dominio “diners-club.es” de mala fe.

5.2.- El Demandado.

Como antes se indicó, el Demandado no contestó a la demanda.

II- FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Preliminar.

La Disposición Adicional Sexta de la *Ley 34/2002, sobre Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico*, establece, en su apartado cinco, 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 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. 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”.* Dicho sistema de resolución extrajudicial de conflictos para los nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es” está regulado por el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es” de 7 de noviembre de 2005 (“el Reglamento”).

El artículo 2 del Reglamento prevé que el registro de un nombre de dominio tendrá carácter especulativo o abusivo cuando concurren los siguientes requisitos:

- 1) *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; y*
- 2) *El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y*
- 3) *El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.*

2.- Derechos previos de la demandante.

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” indica qué debe entenderse por “*Derechos Previos*” a los efectos de enjuiciar los derechos que la Demandante alegue tener sobre el nombre de dominio en disputa. A saber:

- 1) *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.*

En el presente procedimiento la Demandante ha probado ser titular de una marca española y de una marca comunitaria que consisten en la leyenda “diners club”, a saber: la marca española nº 816.279 “**DINERS CLUB**”, denominativa, registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas desde el día 23 de abril de 1976 para proteger servicios de la clase 36 del Nomenclátor Internacional, encontrándose en la actualidad en vigor; y de la Marca comunitaria nº 111.906 “**DINERS CLUB**”, denominativa, registrada en la Oficina de Armonización del Mercado Interior desde el día 1 de abril de 1996 para proteger productos de las clases 9 y 16 y servicios de las clases 35 y 36 del Nomenclátor Internacional, encontrándose asimismo en vigor en la actualidad.

Cabe concluir, por tanto, que la Demandante ha acreditado ostentar “*Derecho Previos*” en el sentido del artículo 2 del Reglamento.

3.- Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión.

Al analizar este requisito es preciso, ante todo, comparar los signos distintivos sobre los que DINERS CLUB INTERNATIONAL, Ltd. ostenta derechos legítimos —marca española nº 816.279 “**DINERS CLUB**” y marca comunitaria nº 111.906 “**DINERS CLUB**”— con el nombre de dominio controvertido “diners-club.es”.

Efectuada la comparación en los términos señalados, es evidente la identidad entre las marcas prioritarias “**DINERS CLUB**”, titularidad de la Demandante y el nombre de dominio “**diners-club**” registrado por el Demandado. Cabe destacar que al efectuar la citada comparación hay que prescindir tanto del nombre de dominio de primer nivel, esto es, del “.es” —

por cuanto que es una exigencia técnica derivada de las características específicas de los nombres de dominio—, como de la existencia de un guión entre las palabras “diners” y “club” —que nada aporta a los efectos de valorar la posible identidad entre las marcas titularidad de la Demandante y el nombre de dominio controvertido—. Así lo entendieron otros Expertos designados por AUTOCONTROL al resolver anteriores controversias sobre nombres de dominio bajo “.es” que incorporaban un guión [-] entre los vocablos integrantes del nombre de dominio controvertido; a saber:

1.- Caso “*Open Bank Santander Consumer S.A vs Cibergirona S.L.*” relativo al nombre de dominio “**open-bank.es**”, resuelto por D. Alberto Bercovitz. En el Fundamento de Derecho cuarto de dicha resolución puede leerse lo siguiente: *«Es evidente que el nombre de dominio “open-bank.es” es idéntico a las marcas y nombre comercial “OPENBANK” y “OPEN BANK” de la demandante, que han sido solicitados y concedidos con anterioridad al registro del nombre de dominio. La única diferencia consiste en la adición del gTLD “.es” y en la introducción de un guión entre las palabras “OPEN” y “BANK”. Ninguna de estas pequeñas diferencias tiene relevancia a los efectos de establecer la identidad (Casos OMPI N° D2000-0017, Draw-Tite. Inc v. Kevin Broderick; No. D2005-1139, The Coca.Cola Compay v. Nelitalia, S.L, N° D2002-0830 Casino Castillo de Perelada, S.A. y otros v. Montera 33, S.L.; N° D2002-1114, Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. v. Jamones El Campo, S.L.; N° D2001-0173 Banco Río de La Plata, S.A. v. Alejandro Razzotti; N° D2002-0908 Pans & Company International, S.L. Pansfood, S.A. v. Eugenio Bonilla García Caso, S.L.)».*

2.- Caso “*Media Saturn Administración España S.A vs Ofistore Internet S.L.*” relativo al nombre de dominio “**media-markt.es**”, resuelto por D. Anxo Tato Plaza. En el párrafo segundo del Fundamento de Derecho quinto de dicha resolución puede leerse lo siguiente: *«Por último, no hacen falta demasiados argumentos para concluir que entre la denominación social y la marca internacional de la demandante y el nombre de dominio objeto de*

controversia existe un elevado riesgo de confusión. En efecto, la única diferencia apreciable consiste en la inserción (en el nombre de dominio objeto de la demanda) de un guión de separación entre los vocablos media y markt. Mas es evidente que este guión, por sí solo, no puede evitar (y ni siquiera aminorar de manera mínimamente significativa) el elevado riesgo de confusión que genera la absoluta identidad entre los elementos denominativos del nombre de dominio que nos ocupa y la denominación social y la marca internacional del demandante».

En consecuencia, este Experto estima que existe identidad entre las marcas española y comunitaria “**DINERS CLUB**” de la Demandante y el nombre de dominio “**diners-club**” registrado por el Demandado, concurriendo, por lo tanto, el primero de los tres requisitos exigidos por el artículo 2 del Reglamento para considerar que el registro de un nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo.

4.- Derecho o intereses legítimos del demandado.

El artículo 16.b, apartado v), del Reglamento enuncia el contenido que deberá contener como mínimo la contestación a la demanda:

“cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestación, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro de Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante”.

Por su parte, el apartado e) del propio artículo 16 establece que *“en caso de que el demandado no presente escrito de contestación, el Experto resolverá la controversia basándose en la demanda”*.

Del mismo modo, el apartado b) artículo 20 del Reglamento establece que: *“el Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las partes”*, concluyendo el apartado a) del artículo 21 del propio Reglamento que *“el Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes”*.

De lo indicado anteriormente cabe extraer las siguientes conclusiones:

- incumbe al Demandado, en su escrito de contestación a la demanda, *“desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante”*.
- la falta de contestación a la demanda no debe conllevar la estimación automática de la misma. No obstante, el Demandado ha perdido la posibilidad de alegar y probar los hechos que pudieran serle favorables, fundamentalmente en lo que respecta a que el registro del nombre de dominio controvertido no fue hecho de forma especulativa o abusiva y en lo tocante a desvirtuar los Derechos Previos alegados por la Demandante.
- En los supuestos en los que no haya contestación por parte del Demandado, el Experto deberá resolver basándose en la demanda.

De esta suerte el Experto concluye que de la documentación obrante en el presente procedimiento se desprende que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio “diners-club”,

concurriendo, en consecuencia, el segundo de los requisitos exigidos por el artículo 2 del Reglamento para considerar que el Registro de un nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo.

Cabe destacar, a este respecto, que para la mayoría de la doctrina de los Expertos de Autocontrol la falta de contestación a la demanda es un indicio de la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del demandado sobre el nombre de dominio controvertido. Así, además de este Experto — resolución www.rubifen.es—, encontramos esta postura doctrinal en las siguientes resoluciones:

- www.cochesdeocasion.es; Experto: D. Carlos Lema Devesa.
- www.ociomovil.es y www.babyemporium.es; Experto: D. Manuel José Botana Agra.
- www.open-bank.es, www.informa.org.es, www.mundolexus.es, www.toyotaiq.es y www.lecoterapia.es; Experto: D. Alberto Bercovitz.
- www.betis.es y www.wwwpatagon.es; Experto: D. Ángel García Vidal.
- www.isotron.es; Experto: D. José Massaguer Fuentes.
- www.media-markt.es, www.bbvablue.es, www.kabi.es, www.ckes.es, www.benlysta.es, www.lanecuador.es, www.varilux.es y www.yellow-pages24.es; Experto: D. Anxo Tato.
- www.desalas.es, www.hyperion.es, www.meizu.es/meizu.com y www.phonelearning.es y www.angelfir.com.es; Experto: D. Eduardo Galán Corona.
- www.elconfidencial.es; Experto: D. Rafael Gimeno-Bayón Cobos.
- www.spannabis.es y www.expocannabis.es; Experto: D. Julio González Soria.
- www.amaseguros.es; Experto: D. Carlos Lasarte Álvarez.
- www.calvinkleinropainterior.es; Experta: D^a Isabel Ramos Herránz.
- www.mediapost.es; Experto: D. César Giner Parreño.
- www.feriadelmueblemadrid.es; Experta: D^a María Teresa de Gispert Pastor.

- www.laspaginasamarillasespana.es; Experto: D. José Manuel Otero Lastres.
- www.fuencampo.es; Experto: D. José Antonio Gómez Segade.
- www.viajesmarsans.es; Experto: D. Rafael Illescas Ortiz.
- www.ligabbva.es; Experto: D. Antonio Pérez de la Cruz Blanco.

5.- Registro o utilización del nombre de dominio de mala fe.

El propio artículo 2 del Reglamento enumera los supuestos en los que ha de entenderse que ha existido mala fe en el registro o en el uso de un nombre de dominio; a saber, cuando:

1) 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; o,

2) 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; o,

3) el Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o,

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 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; o

5) el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.

Aunque en el expediente no consta declaración alguna del Demandado de la que pudiera inferirse de forma directa e inequívoca que su actuación es subsumible en alguno o algunos de los supuestos de registro o uso del nombre de dominio de mala fe señalados, en el escrito de demanda se le atribuye al Demandado el haber creado confusión en el mercado al efectuar el registro del nombre de dominio *diners-club.es*”, alegación que el Demandado no ha rebatido ni desvirtuado a pesar de haber tenido oportunidad para ello.

Esta circunstancia, unida al hecho de que www.diners-club.es es una página de parking en la que aparecen enlaces a empresas competidoras de la Demandante —tales como Visa o Mastercard—, con el consiguiente riesgo de confusión en el mercado, lleva al Experto a considerar que la actuación del Demandado cae de lleno en el apartado 4 del artículo 2 del Reglamento antes indicado; esto es, que *“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”*.

Por ello, este Experto entiende que también se cumple el tercero de los requisitos exigidos por el artículo 2 del Reglamento para considerar que el registro de un nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo.

III- DECISIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento y puesto que concurren los tres requisitos establecidos en el artículo 2 de dicho Reglamento para considerar que el nombre de dominio www.diners-club.es ha sido registrado de forma especulativa o abusiva, este Experto estima la demanda presentada por DINERS CLUB INTERNATIONAL, Ltd. contra I. E. relativa al nombre de dominio www.diners-club.es; y ordena, en consecuencia, que dicho nombre dominio sea transferido a la Demandante.

Carlos Fernández-Nóvoa

Experto

10 de octubre de 2014