

RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTO SOBRE EL NOMBRE DE DOMINIO
www.optimarealestate.es

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Las partes

La Demandante es "ÓPTIMA REAL ESTATE, S.L.", con domicilio social en Madrid, Calle xxxxx, nº xx, xxx, constituida por tiempo indefinido en escritura de fecha 27 de junio de 2006, autorizada por el Notario Don José Ventura Nieto Valencia, causando número 2.541 de su orden de protocolo; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 23.149, Libro 0, Folio 33, Sección 8, Hoja número M414.881, y con C.I.F. número B-84.760.867 (la Sociedad).

El demandado es Don P. G. A., con domicilio en Calle xxxxx, nº xx, xxx, portal x.

2.- El Nombre de Dominio

El nombre de dominio sobre el que versa la presente demanda es "www.optimarealestate.es".

3.- Iter procedimental

La demanda se presentó ante el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación el 1 de junio de 2009. De conformidad con lo establecido en las Normas de Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es") (las "Normas de 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 el Reglamento del Consejo Superior de Cámaras envió la demanda al demandado, vía e-mail, el día 4 de junio de 2010. Conforme al artículo 15 del Reglamento el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España estableció como fecha de presentación del escrito de contestación por parte del demandado el 1 de Junio de 2010.

El Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España designó a D. Raúl Rubio Velázquez como Experto único, aceptando éste con fecha 18 de junio de 2010 su designación, remitiendo el "Impreso de Aceptación de Nombramiento de Experto", de conformidad con el artículo 17 de las "Normas de Procedimiento". El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

La Demandante, Con fundamento en el artículo 18 del Reglamento, remitió complemento a la demanda fechado el 17 de junio de 2010.

El Demandado, en contestación a la documentación aportada por la Demandante apporto respuesta a la misma mediante escrito de fecha 22 de junio de 2010.

4.- Alegaciones de las partes

4.1.-La Demandante

En su escrito de demanda la compañía Demandante afirma que:

- i) El dominio en cuestión presenta una identidad absoluta con la denominación de la Demandante, es decir, OPTIMA REAL ESTATE, S.L. y con las marcas en vigor titularidad de la Demandante y efectivamente registradas.
- ii) El Demandado no ha realizado un uso legítimo ni propio del Dominio hasta la fecha actual dado que el mismo sigue dando soporte a la página web de la Demandante;
- iii) No existen indicios de que el Demandado sea conocido por tal denominación en el tráfico jurídico y económico a la vista de los datos existentes en Internet, ya que la práctica totalidad

de las referencias a “optimarealestate” en el buscador “Google” corresponden a la Sociedad demandante;

iv) El Demandado no es titular de marca o denominación social alguna que incluya el término ÓPTIMA REAL ESTATE.

v) El Demandado tuvo conocimiento de los derechos previos de la Demandante, dada la vinculación de su esposa con la Sociedad (socia y miembro de Consejo de Administración de la misma). Habida cuenta de tal circunstancia, es difícil imaginar que el Demandado pudiera haber registrado de buena fe el Nombre de Dominio en aras de proteger y defender la titularidad del Dominio a favor de la Sociedad, dado que en tal caso, los distintos requerimientos enviados por la Sociedad para la recuperación de tal titularidad hubieran obtenido un resultado satisfactorio.

4.2.- El Demandado.

El Demandado contestó en tiempo y forma al escrito de demanda. En el escrito de contestación el Demandado adujo que:

i) El dominio www.optimarealestate.es nunca ha sido registrado por la sociedad OPTIMA REAL ESTATE SL, antes del 6 de Mayo de 2007, fecha en la que el demandado registró el citado dominio.

ii) Dados los intereses comunes de los componentes de la sociedad, el demandado procedió a registrar el dominio www.optimarealestate.es, con el fin de evitar que terceras partes pudieran hacer uso indebido del mismo y así se le hace saber al Administrador de la Sociedad.

iii) Las marcas registradas señaladas por el Demandante tienen fecha de entrada en vigor posterior al registro del dominio.

iv) La sociedad Optima Real Estate SL no figura registrada con tal denominación hasta el 5 de Junio de 2009.

v) Tampoco es posible alegar por el Demandante mera tenencia del dominio con objeto de evitar su utilización por la sociedad Optima Real Estate SL, toda vez que, como ya ha sido expuesto en el escrito y no desmentido por el Demandante, el dominio ha sido utilizado de forma ininterrumpida por parte de la sociedad desde el momento mismo de su registro.

vi) En tanto que la esposa del demandado es socia de Optima Real Estate S.L., se deducen los intereses legítimos del mismo sobre el dominio en cuestión, a través del régimen de gananciales.

vii) El demandante está solicitando la cesión del dominio a si mismo, toda vez que no se puede hablar de cesión a un tercero, ya que como ha quedado expuesto tanto el demandado como su esposa forma parte de la sociedad misma.

viii) Al demandante le consta únicamente la petición de cesión del dominio con fecha 9 de Marzo de 2010 no existiendo comunicación alguna con fecha anterior a esta.

ix) Dados los intereses del demandado en la buena marcha de la sociedad se avino, bajo petición de la Sociedad misma a registrar en su nombre el dominio.

x) Por parte de la Sociedad Óptima Real Estate SL se aprecia mala fe en la utilización del dominio, toda vez que se ha verificado el acceso no autorizado y recurrente en el correo de la esposa del demandado con objeto de dificultar su actividad profesional y obtener información comercial de forma desautorizada. A pesar de las comunicaciones realizadas a la Sociedad y a su representante autorizado por el demandado, no se ha verificado satisfactoriamente que esta situación haya dejado de producirse.

xi) En ningún momento por parte del Demandado se ha solicitado contraprestación económica alguna por el dominio, ni se ha intentado utilizarlo para atraer clientes a competidores, más bien todo lo contrario.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.-Reglas aplicables.

De conformidad con lo establecido 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"), aprobado mediante instrucción del Director General de la entidad pública empresarial Red.es con fecha 7 de noviembre de 2005 (en adelante, "el Reglamento") el Experto ha de resolver sobre la demanda en base a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando en todo caso las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el ".es".

El artículo 2 del citado 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

Dentro del propio artículo 2 del Reglamento se 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 caso, debe interpretarse que la demandante ostenta derechos previos de carácter legítimo al haber solicitado el registro de las marcas coincidentes con el dominio en conflicto con carácter previo al registro de éste último en fecha 6 de mayo de 2007. Así cabe deducirse de la redacción literal del artículo 38 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas que señala que *"El derecho conferido por el registro de la marca sólo se podrá hacer valer ante terceros a partir de la publicación de su concesión. No obstante, la solicitud de registro de marca confiere a su titular, desde la fecha de su publicación, una protección provisional consistente en el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, si un tercero hubiera llevado a cabo, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la concesión, un uso de la marca que después de ese período quedaría prohibido"*. Sobrentendiéndose del citado artículo, que una vez otorgada la marca deberá cesar cualquier uso que perjudique los intereses legítimos de su titular.

No procede, en cambio, estimar que la Demandante posee derechos previos derivados de su denominación social toda vez que ésta adquirió la citada denominación en fecha muy posterior al registro del dominio en conflicto.

3.-Derecho o intereses legítimos del demandado.

El demandado sustenta su interés legítimo en la defensa de los intereses de la propia Sociedad alegando la condición de accionista de su esposa, casada en gananciales. Ello supone una confusión de su propio patrimonio e interés personal con el patrimonio e intereses de la Sociedad, que se conforma a través de sus órganos sociales y no como consecuencia de la voluntad de uno solo de sus accionistas.

La propia demandada reconoce en su fundamentación que *“dados los intereses del demandado en la buena marcha de la sociedad se avino, bajo petición de la Sociedad misma a registrar en su nombre el dominio”* por lo que cabría deducirse de la citada afirmación que el demandado solicitó el registro del dominio controvertido por mandato de la propia Sociedad y actuando en nombre y representación de la misma lo cual no le legitimaría para atribuirse a título personal la condición de titular del nombre de dominio en conflicto.

Con base en todo ello, podemos concluir que el demandado no tiene un interés propio y diferenciado del de la Sociedad que hacer valer en este procedimiento.

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

Este requisito se formula en el Reglamento de forma alternativa no siendo por tanto necesario que se cumplan ambos supuestos para estimar la mala fe.

Con relación a la mala fe en el registro, cabe tener en cuenta que el demandado registró el dominio a su propio nombre conociendo previamente la titularidad de las marcas coincidentes a nombre de la Sociedad. La falta de buena fe en el registro resulta evidente a juicio de este Experto toda vez que el propio demandado señala en su escrito de contestación que actuaba en nombre de la Sociedad y sin embargo no ha accedido a transferir a ésta el dominio a pesar de haber sido requerido para ello tal y como queda probado por la documentación aportada a este procedimiento.

El 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. Estos supuestos son los siguientes:

- 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.

El Experto considera que el demandado ha registrado el nombre de dominio www.optimarealestate.es con el fin de impedir que la Sociedad, como poseedora de Derechos Previos, pueda tener un pleno control sobre el citado dominio. El hecho de que se tolere el uso por parte de la Sociedad no evita que pueda apreciarse por parte del demandado un uso obstaculizante en la medida en que se usa el nombre de dominio para impedir su registro por parte de la Sociedad como titular de las marcas coincidentes en su denominación (Supuesto segundo).

Por todo ello hay que concluir que el demandado ha registrado y ha usado de mala fe el nombre de dominio www.optimarealestate.es considerando que el registro del nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo.

III.- DECISIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”, y puesto que concurren los tres requisitos establecidos en dicho Reglamento para considerar que el nombre de dominio www.optimarealestate.es ha sido registrado de forma especulativa o abusiva, este Experto estima la demanda presentada por ÓPTIMA REAL ESTATE, S.L. contra D. P. G. A., relativa al nombre de dominio www.optimarealestate.es; y ordena, en consecuencia, que dicho nombre dominio sea transferido a la Demandante.

Raúl Rubio Velázquez
Experto
1 de julio de 2010