

En Madrid, a 26 de julio de 2011, Anxo Tato Plaza, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por la mercantil “Otratoma Servicios Audiovisuales S.L.”, frente a D. L. M. C. R., en relación con el nombre de dominio otratoma.es, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- Mediante escrito fechado a 31 de mayo de 2011, la mercantil “Otratoma Servicios Audiovisuales S.L.” (en lo sucesivo, Otratoma o la demandante, indistintamente) presentó ante la Secretaría de Autocontrol (Asociación para la autorregulación de la comunicación comercial) escrito de demanda frente a D. L. M. C. R. (en lo sucesivo, D. L. M. o el demandado, indistintamente), en relación con el nombre de dominio otratoma.es.

2.- En la demanda se indica que la demandante es una mercantil constituida el 23 de febrero de 2010, con el siguiente objeto social: “la realización y producción de reportes, fotografía, video, grabaciones, digitalizaciones, actividades concernientes al diseño, creación multimedia y a las nuevas tecnologías y servicios audiovisuales de todo tipo, así como la comercialización, distribución, instalación y venta de material, productos, programas y consumibles informáticos, aparatos fotográficos y electrónicos, en importaciones y exportaciones tanto a nivel nacional como internacional”.

3.- Sostiene la demandante que el nombre de dominio otratoma.es es idéntico con el nombre de dominio otratoma.com, del que ella es titular. A su juicio, la identidad de ambos dominios y la identidad de los servicios fotográficos que con ellos se identifican provoca que el riesgo de confusión entre ambos resulte evidente..

4.- Al margen de lo anterior, la mercantil demandante también alega la identidad entre el nombre de dominio en disputa, otratoma.es, y su denominación social "Otratoma Servicios Audiovisuales S.L.". Según la demandante, la identidad entre el dominio otratoma.es y esta denominación social también provoca confusión en el mercado.

5.- Otratoma continúa su escrito de demanda alegando que el demandado no posee ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio otratoma.es. En este punto, la demandante sostiene que no puede ser calificado como derecho o interés legítimo la solicitud de marca denominativa presentada por la demandada sobre el vocablo "Otratoma". Según ella, con independencia de tratarse de una solicitud de marca y no estar aún registrada, tal solicitud ha sido realizada de mala fe y es de fecha muy posterior al registro del dominio otratoma.com, del que es titular la demandante. Como circunstancias ulteriores que según la demandante acreditan la ausencia de derecho o interés legítimo, la demandante también cita las siguientes: a) El demandado no ha desarrollado o realizado actos tendentes al uso de buena fe del dominio en conflicto. No existe ni un solo acto de este tipo realizado por parte del demandado, como serían las adquisiciones de nombres de dominio de distintos niveles. b) El letrado de la demandante se puso en contacto con el demandado por correo electrónico, recibiendo como respuesta un mensaje que le instaba a contactar con un despacho de abogados. Una vez puesto en contacto con este despacho de abogados, se produjo la respuesta del abogado del demandado mediante un correo electrónico de fecha 26 de abril que se transcribe en el escrito de demanda y dentro del cual el demandante transcribe la siguiente frase: "si

bien es cierto que mi cliente puede realizar una usurpación de un dominio de internet, podemos decir también que tu cliente está utilizando una marca registrada sin autorización para ello”.

6.- Por último, la demandante también alega que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe. Señala a este respecto que las partes en conflicto son ya viejos conocidos entre ellos, dado que uno de los fundadores de la mercantil demandante puso en contacto al demandado con un fotógrafo que le ofreció empleo. A los dos años, el empleador prescindió de los servicios del demandado, y desde entonces –se afirma en el escrito de demanda- el demandado ha seguido de cerca la trayectoria del fundador de Otratoma Servicios Audiovisuales, buscando constantemente la forma de beneficiarse del trabajo ajeno. A este respecto, se destacan en la demanda distintas actuaciones del demandado que a juicio de la demandante demuestran que el demandado ha realizado constantemente actos similares al registro de mala fe del dominio ahora en disputa. Además de lo anterior, Otratoma alega que el demandado intenta de manera intencionada y con ánimo de lucro atraer hacia sí usuarios de Internet con el fin de perturbar las actividades de la mercantil demandante. En el escrito de demanda se señala en este sentido que el demandado ofrece en el dominio disputado idénticos servicios que los ofrecidos por el demandante en su dominio prioritario, y que el demandado usa el dominio en conflicto para llevar al usuario de Internet a otro dominio completamente distinto (miorla.es). Por último, la mercantil demandante también afirma que Otratoma resulta ser un término de fantasía, y que por lo tanto su elección por el demandado como nombre de dominio no puede ser casual.

7.- Otratoma Servicios Audiovisuales concluye su escrito de demanda solicitando que se dicte una resolución por la que el nombre de dominio objeto de controversia sea transferido al demandante.

8.- Traslada la demanda al demandado, conforme al procedimiento reglamentario, no se ha recibido escrito de contestación dentro del plazo previsto.

II.- Fundamentos de Derecho.

1.- Como es bien sabido, la finalidad fundamental perseguida por el sistema de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es) consiste en instaurar un sistema ágil y eficaz que permita hacer frente al registro especulativo o abusivo de aquellos nombres de dominio. Así se establece en el apartado cinco de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 34/2002, sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, conforme a la cual, “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 otra parte, idéntica finalidad u objetivo se reitera en 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, cuyo tenor literal es el siguiente: “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”.

2.- El Plan Nacional de Nombres de dominio de Internet bajo el Código correspondiente a España, por lo demás, no se limita a enumerar los objetivos perseguidos a través del sistema de resolución extrajudicial de conflictos relativos a los nombres de dominio .es. Antes bien, también recoge una definición de lo que ha de entenderse por registro abusivo o especulativo. A estos efectos, la misma Disposición Adicional Única a la que hemos hecho referencia establece lo siguiente: “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”.

3.- El concepto de registro especulativo o abusivo recogido en el Plan Nacional, por otra parte, ha sido objeto de un amplio desarrollo a través del artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España. Establece aquel precepto que se entenderá que se ha producido un registro de carácter especulativo o abusivo cuando concurren los siguientes requisitos: a) 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; b) El demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y c) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

4.- Conforme a lo expuesto, el primer presupuesto que debe analizarse a la hora de determinar si se ha producido un registro de carácter

abusivo o especulativo de un nombre de dominio se refiere a la existencia de un riesgo de confusión entre el nombre de dominio objeto de litigio y otros términos sobre los que el demandante ostente derechos previos.

En el caso que nos ocupa, la mercantil demandante alega –en primer término- la existencia de riesgo de confusión entre el nombre de dominio otratoma.es y el nombre de dominio otratoma.com. También alega –en segundo lugar- la existencia de un riesgo de confusión entre el nombre de dominio objeto del presente procedimiento y la denominación social de la mercantil demandante “Otratoma Servicios Audiovisuales S.L.”.

5.- Esta última, sin embargo, no puede ser tomada en consideración a los efectos del presente procedimiento. En efecto, según las pruebas que obran en el procedimiento, la denominación social Otratoma Servicios Audiovisuales no es anterior en el tiempo al nombre de dominio otratoma.es, por lo que difícilmente puede ser calificado como un derecho previo. En efecto, del documento número 6 aportado junto con el escrito de demanda (copia del *whois* correspondiente al dominio otratoma.es, extraída el 30 de mayo de 2011), se desprende que la fecha de alta del nombre de dominio objeto de procedimiento es la de 31 de diciembre de 2009. Sin embargo, la escritura de constitución de la mercantil demandante (aportada como documento número 4 del escrito de demanda) lleva fecha de 23 de febrero de 2010. Y como anexo de dicha escritura (página 26) consta certificación de reserva de la denominación social “Otratoma Servicios Audiovisuales S.L.”, expedida por el Registro Mercantil Central el 2 de febrero de 2010. Por consiguiente, ni siquiera tomando como referencia la fecha de reserva de la denominación social en el Registro Mercantil Central –que sería la más favorable para la demandante- sería esta denominación social anterior a la fecha de alta del nombre de dominio objeto del procedimiento. De donde se desprende que la denominación social de la mercantil demandante no puede ser calificada, a los efectos del mismo, un derecho previo.

6.- Por otra parte, y ya en relación con el primero de los dos elementos alegados por la demandante (el riesgo de confusión entre el nombre de dominio objeto de procedimiento y el nombre de dominio otratoma.com, del que es titular la demandante), ha de recordarse que el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es) contiene una precisa definición de lo que ha de entenderse por derechos previos a la hora de determinar el carácter especulativo o abusivo del registro de un nombre de dominio.

En efecto, según se dispone en el artículo 2 del mencionado Reglamento, son derechos previos los siguientes: 1) Las 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.

Como se puede comprobar, el precepto que acabamos de transcribir no menciona expresamente a los nombres de dominio como eventuales derechos previos sobre los cuales pueda fundarse una demanda de cancelación o transferencia de un nombre de dominio posterior.

Así las cosas, no debe resultarnos extraño que exista ya una constante doctrina que afirma que los nombres de dominio no constituyen derechos previos que puedan fundar una demanda de transferencia de un dominio al amparo del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país

correspondiente a España (.es). Una buena muestra de esta doctrina se encuentra en las siguientes resoluciones:

- Resolución del experto D. Eduardo Galán Corona de 6 de junio de 2006, en relación con el dominio desalas.es. Se afirma en ella lo siguiente: “Más cuestionable resulta determinar si el otro demandante, UNICONSULT, es titular de derechos previos. Conforme a la demanda, se invoca la titularidad del nombre de dominio “www.desalas.com”, de fecha anterior al nombre de dominio “www.desalas.es”, que motiva este conflicto, pero se suscita el tema de si los nombres de dominio (que no son mencionados ni por la Orden, ni por el Reglamento) forman parte de los derechos previos, a los efectos del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio. Aunque la enumeración de los derechos previos contenida en la Disposición Adicional única de la Orden ITC 1542/2005 es de carácter ejemplificativo, como se acredita por la expresión “entre otros” que precede a su enumeración, no cabe decir lo mismo del artículo 2 del Reglamento. Conforme a éste, por derechos previos se entenderá: “a) las 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; b) nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte; c) denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles” y esta enumeración tiene carácter cerrado; es decir, la autoridad de asignación, a la que remite la Disposición Adicional única de la orden ITC/1542/2005 para el establecimiento de un sistema de resolución extrajudicial de conflictos, ha delimitado exhaustivamente por razones de seguridad jurídica el elenco de

derechos previos y en esta enumeración no tienen cabida los nombres de dominio”.

- Resolución del experto D. Rafael Gimeno Bayón Cobos de 14 de agosto de 2006 en relación con el dominio free.es. Se dice en ella lo siguiente: “En la resolución www.desalas.es de 6 de junio actual se aborda la cuestión de si los nombre de dominio pueden ser considerados como “derechos previos” a efectos de acordar la transmisión en caso de conflicto (...).La doctrina que emana de la indicada resolución evidencia la existencia de un primer obstáculo para la estimación de la demanda. Evidentemente esta resolución no prejuzga la posibilidad de que legítimos intereses sobre nombres de dominio sean susceptibles de protección por otros cauces, pero en sí mismos considerados, los dominios no son susceptibles de la concreta tutela que se ofrece por el cauce del procedimiento para la resolución extrajudicial de conflictos bajo el código de país correspondiente a España”.
- Resolución del experto D. Albert Agustino y Guilayn, de 15 de marzo de 2009, en relación con el nombre de dominio hogarycosmética.es: “A efectos del análisis del primero de los requisitos establecidos por el Reglamento, cabe señalar que ni las solicitudes de marca pendientes de concesión ni los registros de nombres de dominio se encuentran incluidas dentro del concepto de “derechos previos” establecido en el artículo 2 del Reglamento, tal y como han señalado anteriores decisiones (ver, por ejemplo, ALO c. I.G.F., Caso AECM-FECEMD nº 20071204; o Uniconsult Integrated Business Services, AIE, De Salas consultores Inmobiliarios, SL y FDSN c. Promora, SA, Caso Autocontrol de 6 de junio de 2006)”.
- Resolución del experto D. Albert Agustino y Guilyant de 4 de abril de 2011 en relación con el nombre de dominio clinicasaborto.es. Se afirma en ella lo siguiente: “Por último, la Demandante también alega ser titular de diversos nombres de dominio basados en la

denominación “Clinicasabortos”. En este sentido, no cabe más que recordar que decisiones previas a esta ya han confirmado que los nombres de dominio, por sí mismos, no pueden considerarse “derechos previos” de acuerdo con el Reglamento (ver, por ejemplo, Caso Autocontrol de 6 de junio de 2006, Uniconsult Integrated Business Services, AIE, De Salas Consultores Inmobiliarios, SL y FDSN c. Promora, SA).

Para finalizar este apartado, es importante destacar que estas resoluciones coinciden con la opinión de la doctrina científica, según la cual “no constituyen un derecho previo alegable en este tipo de procedimientos los registros de nombres de dominio” [AGUSTINOY GUILAYN, *Nombres de dominio*, Bosch, Barcelona, 2008, pág. 373].

7.- Como avanzábamos, tanto del tenor literal del artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es), como de las resoluciones que lo han aplicado, se desprende con claridad que los nombres de dominio no pueden ser considerados derechos previos a la hora de fundar una demanda presentada al amparo del citado Reglamento. Esto es así porque el legislador no ha pretendido instaurar este procedimiento para resolver conflictos entre nombres de dominio, sino para solventar conflictos entre nombres de dominio .es y el concreto elenco de derechos que se enumeran en el artículo 2 del Reglamento. Y, al hacerlo así, el legislador español ha incorporado al Derecho interno el mismo criterio que rige en el marco de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, tal y como se desprende del apartado 4.a) de la misma que transcribimos a continuación: “El presente párrafo establece el tipo de controversias en las que usted deberá someterse a un procedimiento administrativo obligatorio. Este procedimiento se llevará a cabo ante uno de los proveedores de servicios de solución de controversias administrativas que figuran en www.icann.org/udrp/approved-providers.htm

(cada uno de ellos un “proveedor”). a. Controversias aplicables. Usted estará obligado a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso de que un tercero (un “demandante”) sostenga ante el proveedor competente, en cumplimiento del Reglamento, que i) usted posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión *con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos*; y ii) usted no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y iii) usted posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe. En el procedimiento administrativo, el demandante deberá probar que están presentes cada uno de estos tres elementos”.

8.- Así pues, ni la denominación social de la demandante (que no es previa a la fecha de alta del dominio otratoma.es), ni el dominio otratoma.com (que no puede ser considerado un derecho previo a los efectos del artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es), pueden ser considerados derechos previos a la hora de fundar una demanda al amparo del citado Reglamento. Por consiguiente, procede la desestimación de la demanda presentada.

9.- No obstante, también debe señalarse que la presente resolución no supone valoración ni juicio alguno sobre la actuación de la demandada ni sobre la licitud y legitimidad del registro por parte de la misma del dominio otratoma.es. La desestimación, como ha quedado expuesto, se produce porque el procedimiento instaurado por el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es) no constituye el cauce adecuado para resolver conflictos entre dominios .es y otros nombres de dominio previos. Por consiguiente, y haciendo nuestras las palabras del experto D. Rafael Gimeno Bayón en su resolución en relación con el dominio free.es, la presente resolución “no prejuzga la posibilidad de que legítimos intereses

sobre nombres de dominio (en nuestro caso, otratoma.com) sean susceptibles de protección por otros cauces”.

En atención a lo expuesto,

RESUELVO

Desestimar la demanda formulada por la mercantil “Otratoma Servicios Audiovisuales S.L.”, frente a D. L. M. C. R., en relación con el nombre de dominio otratoma.es