

## **RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTO SOBRE NOMBRE DE DOMINIO “.ES”.**

**“UNICONSULT INTEGRATED BUSINESS SERVICES, A.I.E.”, “DE SALAS CONSULTORES INMOBILIARIOS, S.L.” y DON F.D.S.N contra “PROMORA, S.A.” (www.desalas.es)**

En la villa de Madrid, a 6 de junio de 2006, Eduardo Galán Corona, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) para la resolución de la demanda formulada por “Uniconsult Integrated Business Services, A.I.E.”, “De Salas Consultores Inmobiliarios, S.L.” y Don F.D.S.N. contra “Promora, S.A.” en relación con el nombre de dominio “www.desalas.es”, dicta la siguiente:

### **RESOLUCIÓN**

#### **I.- Antecedentes de hecho.**

1.- Mediante escrito fechado en Madrid a 3 de abril de 2006, “UNICONSULT INTEGRATED BUSINESS SERVICES, A.I.E.” (en adelante, UNICONSULT), “DE SALAS CONSULTORES INMOBILIARIOS, S.L.” (en adelante, DE SALAS CONSULTORES) y DON F.D.S.N (en adelante, Don F.D.S), bajo una representación unitaria, formularon ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (en adelante, AUTOCONTROL), demanda de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código “.es” contra PROMORA, S.A. (en adelante, PROMORA), solicitando al Experto que se designe dicte una resolución por la que el nombre de dominio “www.desalas.es” sea transferido al demandante “DE SALAS CONSULTORES INMOBILIARIOS, S.L.” o, subsidiariamente, se cancele definitivamente su inscripción a favor de PROMORA.

2.- En su demanda los actores argumentan:

A) Que UNICONSULT es una agrupación de interés económico, de la que forma parte, en calidad de socio, la mercantil DE SALAS CONSULTORES, cuyo administrador único es Don F.D.S., de modo que -afirman- existe una evidente relación entre todos los actores, pues Don F. utiliza su primer apellido (D.S.) para integrarlo en la denominación de la sociedad que administra.

B) Que UNICONSULT es titular del nombre de dominio "www.desalas.com" desde el 7 de julio de 1998, fecha anterior a la del registro a favor de la demandada del nombre de dominio "www.desalas.es" ante la entidad pública empresarial "Red.es".

C) Que Don F.D.S. es titular de las marcas, registradas a su nombre en la Oficina Española de Patentes y Marcas, números M 1728750, gráfica, M 1729610, mixta, con el elemento denominativo "De Salas Inmobiliarios", y M 1729611, mixta, con el elemento denominativo "De Salas Consultores Inmobiliarios", todas ellas se encuentran en vigor y con ellas la mercantil "DE SALAS CONSULTORES" viene operando en el mercado inmobiliario su actividad social.

D) "DE SALAS CONSULTORES" tiene como objeto social, conforme a sus estatutos sociales, "la promoción, mediación y compraventa de toda clase de inmuebles, arrendamiento de locales comerciales y de cualquier tipo de inmuebles. Asesoramiento y consultoría en el sector inmobiliario y en la ayuda a directivos extranjero o sus empresas para reubicarse en España".

E) La demandada PROMORA, cuya denominación social es PROMORA, S.A., no tiene ninguna relación, ni comercial ni personal, con el nombre de dominio "desalas"; su actividad comercial es coincidente con la de la entidad demandante "DE SALAS CONSULTORES", es decir, la promoción, venta y alquiler de viviendas, locales, edificios, etc.. y cuando se acude a la dirección "www.desalas.es" se desvía al consumidor a los productos de PROMORA, originado confusión en éste que, creyendo que acude a la página de los actores, se encuentra introducido en una página encaminada a la promoción de los bienes y servicios que comercializa la demandada, todo lo cual -sigue diciéndole escrito de demanda- no puede tener otro objeto que captar indebidamente a los clientes de mis representados, aprovechándose del prestigio que tiene reconocido en el mercado la mercantil DE SALAS CONSULTORES, y vender a éstos sus productos utilizando el engaño.

3.- Presentada la demanda ante la Secretaria de Autocontrol, cumpliendo los requisitos exigidos por las “Normas de procedimiento para la resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es)” (en adelante, Normas de procedimiento) aprobadas por la Junta Directiva de Autocontrol, se dio traslado de la misma a la entidad demandada, PROMORA, para que en término de veinte días desde el traslado aludido presente escrito de contestación a la demanda.

El citado plazo transcurrió sin que por la demandada se presentara escrito de contestación.

4.- Para la resolución del conflicto fue propuesto como Experto Don Eduardo Galán Corona, quien, al amparo de las facultades que le reconoce el artículo 18 de las Normas de procedimiento, solicitó de los demandantes la aportación de documentación adicional.

## **II.- Fundamentos de Derecho.**

1.- La Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo de 2005, dictada en desarrollo de lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, señala en su Disposición adicional única que *“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. b) 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.”*

Desarrollada la referida Disposición Adicional por la Instrucción del Director General de la entidad pública empresarial “Red.es”, de 7 de noviembre de 2005 (en adelante, el Reglamento), la misma constituye la referencia

normativa básica para la resolución del presente conflicto, sin perjuicio de las ya citadas Normas de procedimiento.

2.- Concorre en los demandantes legitimación activa para el ejercicio de la acción objeto de la presente demanda. Si la legitimación supone la existencia de una relación entre las partes de la contienda y el objeto de la misma, de modo que la resolución de ésta incide directamente en la esfera jurídica de las partes afectando a sus intereses legítimos, los tres demandantes poseen legitimación activa. En efecto, UNICONSULT, en cuanto titular del nombre de dominio "[www.desalas.com](http://www.desalas.com)", DE SALAS CONSULTORES, en cuanto que su denominación social contiene el término "DE SALAS", y Don F.D.S., en cuanto titular de las marcas registradas aludidas y de su propio nombre civil (apellido "D.S."), ven afectados sus intereses por la presencia en el mercado del nombre de dominio "[www.desalas.es](http://www.desalas.es)"; una afectación que se hace más evidente si se tienen presentes las estrechas relaciones existentes entre los actores, pues Don F.D.S. es administrador único de la mercantil "DE SALAS CONSULTORES", la cual utiliza en su actividad las marcas registradas propiedad de aquél y, además, dicha mercantil y Don F.D.S. forman parte en calidad de socios de UNICONSULT, agrupación de interés económico, a cuyo órgano de administración también pertenece el propio Don F.D.S. De todo lo que antecede puede concluirse que los demandantes ostentan el interés legítimo exigido por el artículo 12 de las Normas de procedimiento en relación con la pretensión deducida en la demanda.

También ostenta legitimación pasiva la demandada, PROMORA, en su condición de titular del nombre de dominio "[www.desalas.es](http://www.desalas.es)", cuya transferencia o cancelación definitiva se insta.

3.- La Disposición Adicional única de la orden ITC/1542/2005 dispone que el sistema de resolución extrajudicial de conflictos relativos a nombres de dominio "*deberá proporcionar una protección eficaz frente al registro de nombres de carácter especulativo o abusivo, en especial, cuando el nombre de dominio se idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que exista algún derecho previo de las citadas en el párrafo anterior*", entendiéndose la aludida norma 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*".

Desarrollados estos principios en el artículo 2 del Reglamento, resulta que la existencia de un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio (y, consecuentemente, la eventual estimación de la demanda interpuesta) está condicionada a la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) la titularidad del demandante sobre algún derecho previo de los enumerados en el párrafo primero de la expresada Disposición adicional y en el artículo 2 del Reglamento.

b) el nombre de dominio registrado por el demandado sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer derechos previos.

c) el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y

d) el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

4.- Respecto a la titularidad de los demandantes sobre algún derecho previo, ha quedado suficientemente acreditado mediante la documentación aportada junto a la demanda que DE SALAS CONSULTORES es una sociedad de responsabilidad limitada cuya denominación social es “De Salas Consultores Inmobiliarios, S.L.”. Las denominaciones sociales aparecen integradas en el elenco de Derechos previos que, tanto el Reglamento (art. 2), como la Orden ITC/1542/2005 (Disposición Adicional única) recogen, en concreto, bajo el epígrafe *“denominaciones de entidades válidamente registradas en España”* o *“nombres de empresas”*, respectivamente.

Asimismo, Don F.D.S. es titular de los oportunos derechos previos, en cuanto titular de las marcas registradas números M 1728750, M 1729610 y M 1729611, todas ellas pertenecientes al epígrafe 36: Servicios Inmobiliarios, pues las *“marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España”* son derechos previos de conformidad a los citados art. 2 Reglamento y Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005.

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](http://www.desalas.com)”*, de fecha anterior al nombre de dominio *“[www.desalas.es](http://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.*

5.- El nombre de dominio cuestionado en el presente supuesto, “www.desalas.es”, presenta una evidente similitud hasta el punto de originar confusión con los términos sobre los que los demandantes ostentan los derechos previos antes mencionados, esto es, la denominación social “De Salas Consultores Inmobiliarios, S.L.” y las marcas referidas, cuyo elemento denominativo es “De Salas Consultores Inmobiliarios” y “De Salas Inmobiliaria”, respectivamente. Ello es así, porque el nombre de dominio y las denominaciones sobre las que los demandantes ostentan derechos previos presentan un elemento común, que es dominante en todos ellos, la expresión “De Salas” y esta coincidencia en el elemento dominante (pese a la diferencia de los elementos complementarios y genéricos, como el sufijo “.es” y los términos “inmobiliaria” o “consultores inmobiliarios”) permite afirmar la existencia de una evidente similitud que crea confusión. En este sentido nuestra doctrina y jurisprudencia (entre otras, STS, Sala 1ª, de 13 de mayo de 1996, 22 de septiembre 1999) ha destacado que puede crearse confusión entre signos denominativos cuando coincide el elemento dominante de los mismos, confusión que se acrecienta a la vista de la identidad, de un lado, entre los productos o servicios a que remite el nombre de dominio impugnado y, de otro, los que integran el objeto social que desarrolla DE SALAS CONSULTORES bajo la denominación “De Salas Consultores Inmobiliarios, S.L.” y los que son distinguidos por las marcas objeto de los derechos previos.

6.- En relación al tercer requisito antes apuntado para la existencia de un registro de nombre de dominio de carácter abusivo o especulativo, esto es, que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado, preciso es señalar que nada consta en el procedimiento que permita afirmar la concurrencia del mismo. Es cierto que, al no contestar a la demanda, PROMORA no ha alegado, como hubiera podido hacer, hechos o datos que, eventualmente, pudieran justificar que cuenta con derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio controvertido y si ello no puede conducir a estimar automáticamente y en todos sus extremos las pretensiones de la demanda, es claro que tampoco puede operar en beneficio

de quien, consciente y deliberadamente, opta por la posición de rebeldía en este procedimiento, al que, por otra parte, se encuentra sometido en cuanto titular del expresado nombre de dominio, conforme dispone el artículo 1 del Reglamento. Todo lo expuesto lleva a este Experto a extraer las oportunas conclusiones a la vista de las circunstancias del caso acreditadas y de las declaraciones y documentos presentados, que son la demanda y sus documentos [artículos 21 y 16, letra e, del Reglamento].

Ningún indicio aparece en la documentación obrante en este procedimiento en pro de la existencia de un derecho o interés legítimo del demandado en relación al nombre de dominio, ya que ninguna relación se vislumbra entre la expresión “De Salas” y el nombre de la demandada (PROMORA), ni tampoco se percibe relación objetiva entre aquélla y la actividad que ésta desarrolla en el mercado. Por otra parte, tampoco existe el más leve indicio de que los titulares de los derechos previos antes referenciados hayan autorizado o licenciado a la demandada a utilizar la reiterada expresión “De Salas”. Si a lo expuesto se añade el uso (a que más adelante se aludirá) que PROMORA ha hecho del nombre de dominio cuestionado, forzoso es concluir que carece de derechos o intereses legítimos sobre el mismo y esta conclusión se ve reforzada por las reglas de distribución de la carga de la prueba recogidas en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, conforme al cual, corresponde al actor la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones deducidas y al demandado la de probar los hechos que lo impidan, extingan o enerven, debiendo a tal fin el tribunal tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada parte. Es evidente que básicamente reside en manos del demandado acreditar el derecho o interés legítimo que en su caso le pueda asistir sobre el nombre de dominio, lo que ha excluído hacer, por lo que la conclusión apuntada ha de mantenerse.

7.- El último de los requisitos exigidos para constatar la existencia de un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe, señalando a tal efecto el artículo 2 del Reglamento que ha de entenderse la existencia de mala fe en el registro o uso del nombre de dominio, 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 ése, 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.*

En el presente supuesto ha quedado acreditado que el nombre de dominio "[www.desalas.es](http://www.desalas.es)" es utilizado por la demandada para redireccionar a quien lo teclea a la página web de PROMORA, donde se ofertan productos y servicios de carácter inmobiliario, coincidentes con los que se comercializan bajo las marcas "De Salas Consultores Inmobiliarios" o "De Salas Inmobiliarios", como se acredita con la documentación aportada como documentos números 6, 7 y 8 de la demanda y con la visita que este Experto ha efectuado a la página web a que se accede desde dichos términos, la cual, bajo el nombre de dominio "desalas.com", presenta la oferta inmobiliaria de "De Salas Consultores Inmobiliarios", definida como una consultoría inmobiliaria creada por Don F.D.S.

Todo ello produce o, cuando menos, es idóneo para originar confusión en el consumidor que, creyendo entrar en la página de De Salas Consultores Inmobiliarios, se encuentra redireccionado a la página de la demandada. Ello genera un evidente riesgo de confusión con la identidad del demandante en cuanto a los productos o servicios que figuran en la página de éste o en cuanto a la propia página web, realizándose de este modo el uso de mala fe del nombre de dominio contemplado bajo el número 4 del elenco antes transcrito.

Asimismo, se realiza en el presente supuesto el uso de mala fe contemplado bajo el número 3 del referido elenco, esto es que el demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor, y es que la falta de relación del nombre de dominio "desalas.es" con la demandada y el uso que del mismo hace (redireccionando automáticamente a su propia página web) solo pueden explicarse por la finalidad de aprovecharse del renombre o prestigio alcanzado en el mercado por un competidor, en este caso, "De Salas Consultores Inmobiliarios, S.L."

Por lo expuesto, **RESUELVO**

1º.- Estimar la demanda presentada por "Uniconsult Integrated Business Services, A.I.E.", "De Salas Consultores Inmobiliarios, S.L." y Don F.D.S.N contra " Promora, S.A." en relación con el nombre de dominio "[www.desalas.es](http://www.desalas.es)."



2º.- Transferir a “De Salas Consultores Inmobiliarios, S.L.” el nombre de dominio “www.desalas.es”.

Fdo.: Eduardo Galán Corona