

En Madrid, a 22 de Junio de 2016

Pablo José Ferrándiz Avendaño, Experto designado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, para la resolución del conflicto sobre el nombre de dominio «radiocastellon.es», dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por escrito de 17 de marzo de 2016, la compañía mercantil RADIO CASTELLON, S.A., cuyo domicilio social radica en la calle xxxxxx, núm. n, locales nn y nn, de Castellón de la Plana, bajo la representación de D. Juan José Quesada Flores, comercial, presentó demanda promoviendo procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código «.es», ante el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, contra D. A.B.T. , con dirección electrónica “xxxx@xxxx.xx1”, interesando que el nombre de dominio «radiocastellon.es», que el demandado tiene registrado, le sea transferido.

SEGUNDO.- La demandante, en su escrito de demanda, entiende que el registro del dominio «radiocastellon.es» tiene carácter especulativo o abusivo, en síntesis, por la siguientes razones: (1ª) El nombre de dominio «radiocastellon.es» es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con la expresión «RADIO CASTELLON» sobre el que el demandante alega poseer derechos previos; en concreto, los siguientes: Sobre la denominación «RADIO CASTELLON, S.A.», por ser su denominación social (art. 7.1 del *Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Sociedades de Capital*) y estar inscrita como marca española nº

1782975 en la Oficina Española de Patentes y Marcas (“O.E.P.M.”) para la Clase 38 «servicios de una emisora de radio», signo actualmente en vigor, de tal modo que el registro del nombre de dominio «radiocastellon.es» implicaría un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o prestigio de dicho signo. Además de que la denominación «radiocastellon», como la denominación «radiodecastellon», constituye un nombre de dominio de segundo nivel que el demandante tiene registrado para diversos dominios principales o de primer nivel (en concreto, «.com» y «.online»).

(2ª) El demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio «radiocastellon.es», en tanto que: **(a)** no es titular de ningún derecho de propiedad industrial que tenga por objeto el signo «radiocastellon», que le permita utilizarlo como nombre de dominio «.es»; y **(b)** la página web a la que remite su nombre de dominio ha servido para redireccionar a los usuarios de Internet a otra página web («notariado.eu») en la cual aparecería sobre fondo negro el texto de una conocida fábula acompañada de la fotografía de una lápida en la que aparece inscrito un epitafio anónimo que reza como sigue: *«Piensa Mortal quienquiera que tú fueres, que fui lo que tú eres. No hay edad prefijada; tal vez seas hoy lo que yo soy. No te importe mi nombre, tan siquiera, yace aquí quien te espera»*. Algo que el demandante, además, considera perturbador.

(3ª) El nombre de dominio «radiocastellon.es» ha sido registrado de mala fe por cuanto el demandado no lo ha tenido más que pasivamente: **(a)** para atraer, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet que buscaban información sobre la demandante, creando con ello la posibilidad de que exista confusión con la identidad del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web; **(b)** para impedir que el demandante lo pueda registrar; o **(c)** con el fin de venderlo.

TERCERO.- Trasladada la demanda al demandado, éste no ha comparecido en el procedimiento en plazo, aunque ello tampoco signifique su allanamiento a la demanda ni la admisión de los hechos en que ésta se sustenta.

CUARTO.- Se declaran como hechos probados, relevantes para la resolución de la presente disputa, los siguientes:

(a) El demandante, denominación social es «RADIO CASTELLON, S.A.» es una sociedad constituida el 5 de mayo de 1982, que explota una emisora de radio –«la Emisora E.A.J.-14 RADIO CASTELLÓN» dicen los estatutos al describir su objeto social (documento 3 de la demanda)–, vinculada actualmente a la “Cadena SER”.

(b) La expresión “E.A.J. - 14”, que aparece igualmente en el sello estampado en los documentos 8 y 9 que acompañan a la demanda, obedecería al hecho de que “RADIO CASTELLÓN” sería la 14ª emisora que obtuvo concesión legal para emitir en España. Antes bien, no hay prueba plena sobre este particular.



(c) Según el Estudio General de Medios –“EGM”– (documentos 8 y 9 de la demanda), la Emisora que explota la demandante (y que EGM identifica como la “Cadena SER” en Castellón) agruparía en el periodo que va de febrero a noviembre de 2015 radiofórmulas notoriamente conocidas como la “Ser”, “Los 40 principales”, “Cadena Dial”, “M80” o “Máxima FM”, y las cuales aglomerarían a 115.000 oyentes al día (a saber: 37 mil y 4 mil oyentes la “Ser”, 22 mil “Los 40 principales”, 33 mil “Cadena Dial”, 3 mil “M80” y 16 mil “Máxima FM”).

(d) En lo que interesa, desde el 4 de marzo de 1994 (Documento 4 de la demanda) la demandante es titular de marca española mixta con el núm. 1782975, para la clase 38 del Nomenclátor, la cual está formada por la denominación «RADIO CASTELLON, S.A.» representada con determinada grafía (tal y como aparece reproducida a continuación):

RADIO CASTELLON, S. A.

(e) Asimismo, la demandante tiene registrados los siguientes nombres dominio: «radiocastellon.com», «radiodecastellon.com» y «radiocastellon.online» (Documento 5

de los de la demanda), el primero de ellos desde el 2 de abril de 2001 (Documento 6 de la demanda).

(f) El demandado, por su parte, registró el nombre de dominio «radiocastellon.es», que es objeto de esta disputa, el 19 de diciembre de 2005 (Documentos 2 de la demanda).

(g) No consta que el demandado sea titular de ningún derecho de propiedad industrial que tenga por objeto el signo «radiocastellon» u otro similar, para tener derecho a utilizarlo en exclusiva.

(h) A fecha de interposición de la demanda, esto es, más de diez años después de estar registrado el nombre de dominio, el demandado lo utilizaría para redireccionar a los usuarios de Internet a la página web «notariado.eu», la cual evocaría así al cuerpo de funcionarios públicos autorizados para dar fe, conforme a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales (art. 1-I de la Ley de 28 de mayo 1862, Orgánica del Notariado).

(i) El demandado no ha comparecido ni formulado por tanto motivos de oposición a la demanda.

CUARTO.- En la presente resolución extrajudicial del conflicto se han respetado las garantías procesales de las partes, habiendo declarado el Experto su imparcialidad e independencia, mediante escrito de fecha 8 de junio de 2016.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- RÉGIMEN JURÍDICO DE UN NOMBRE DE DOMINIO «.ES»

Con el fin de facilitar la identificación de aquellos ordenadores o computadoras que, estando conectados a Internet, se utilizan para albergar contenidos (por lo general información relativa a productos o servicios) por parte de los usuarios que con ellos quieran entablar conexión navegando en la «WWW», se creó «el sistema de nombres de dominios» («Domain Name System» en inglés; abreviado «DNS»), que consiste en asociar a las «direcciones IP» de aquellos ordenadores o computadoras una conjunción de elementos que fuesen más fácilmente perceptibles por los sentidos o la inteligencia, y

por lo tanto más fácilmente conservables en la memoria de los usuarios, que la sucesión de dígitos en que aquellas consisten. Dicha conjunción, que se conoce con la expresión de «nombre de dominio», está compuesta por un grupo de letras, vocablos, palabras y acrónimos. Precisamente por ello, y en atención a la naturaleza y al contenido de los recursos de Internet que identifican, se ha dicho que los nombres de dominio constituyen verdaderos signos distintivos (por todos, vid. José MASSAGUER FUENTES, *La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas: principios y claves*, en la obra colectiva "El nuevo Derecho de Marcas", 2002, Ed. Comares, Pág. 10).

Una vez dicho lo anterior, el régimen de los nombres de dominio de segundo nivel bajo el código de país correspondiente a España («.es»), al que corresponde el que es objeto de esta disputa, se encuentra actualmente regulado en la Disposición Adicional 6ª de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, y en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España («.es»), que se aprobó por la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ITC/1542/2005, de 19 de mayo. La Disposición Adicional 6ª, en su apartado Cinco, primer párrafo, de la mencionada Ley 34/2002, de 11 de julio, 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» [el énfasis es nuestro].

Por su parte, la Disposición Adicional Única de la Orden Ministerial ITC/1542/2005, de 19 de mayo, también mencionada, 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» [la parte destacada en cursiva es nuestra].

En desarrollo de la mencionada disposición, el artículo 13, letra b), apartado viii), se dictó la Instrucción del Director General de la entidad pública empresarial «Red.es» de 7 de noviembre de 2005, por la que se establece el Reglamento del Procedimiento de Resolución extrajudicial de conflictos en materia de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España («.es») –en adelante, Reglamento de 7 de noviembre de 2005–, con arreglo al cual se dictó el Reglamento de Resolución Extrajudicial de Conflictos sobre nombres de dominio «.es» del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, al que se sujeta la demanda objeto del procedimiento.

SEGUNDO.- REGISTRO ESPECULATIVO O ABUSIVO DE UN NOMBRE DE DOMINIO «.ES»

Para que pueda declararse que el registro de un nombre de dominio bajo el código de país correspondiente a España («.es») tiene carácter especulativo o abusivo, como sostiene el demandante en este procedimiento, el artículo 2 del Reglamento de 7 de noviembre de 2005, exige lo siguiente:

- 1) Que dicho nombre de dominio objeto del conflicto sea idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alegue poseer derechos propios;
- 2) Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el mismo; y
- 3) Que el mencionado nombre de dominio haya sido registrado de mala fe.

Por consiguiente, procede comprobar si, en el presente caso, se cumplen todos y cada uno de los requisitos mencionados para declarar, en su caso, que el registro del nombre de dominio «radiocastellon.es» tiene carácter especulativo o abusivo.

TERCERO.- DERECHOS PREVIOS DEL DEMANDANTE EN ESTE PROCEDIMIENTO

En relación con el primero de los requisitos mencionados, el artículo 2 del Reglamento de 7 de noviembre de 2005 dispone que por «Derechos Previos» han de entenderse los siguientes: «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 pseudónimos, 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» [énfasis añadido].

En el presente procedimiento el demandante ha acreditado ostentar Derechos Previos sobre el nombre de dominio. Por un lado, su denominación social. Por el otro, la titularidad de la marca nacional núm. 1782975. Ambos signos, denominación social y marca, contienen la denominación «Radio Castellón»: La primera, esto es, la denominación subjetiva o razón social que, junto a la indicación «S.A.», la demandante utiliza para identificarse desde que constituyó el 5 de mayo de 1982 en el tráfico jurídico, impide que cualquier tercero pueda adoptar una denominación social idéntica (actualmente art. 7, ap. 1, del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital). La marca que tiene registrada y que utiliza para distinguir en el mercado diversos productos y servicios del Nomenclátor Internacional; fue concedida por la O.E.P.M. el 4 de marzo de 1994 –por lo tanto antes de que el nombre de dominio «radiocastellon.es» fuese registrado por el demandado; prioridad muy notable en el tiempo que se presenta en este caso como relevante–, y desde entonces atribuye al demandante el derecho exclusivo a utilizar la marca en el tráfico económico (art. 34.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas).

Asimismo el demandante acredita tener registrado el nombre de dominio «radiocastellon.com», desde el 2 de abril de 2001, entre otros. Antes bien, ello no constituye un «Derecho Previo» a efectos del Reglamento de 7 de noviembre de 2005, toda vez que la enumeración contenida en su artículo 2 tiene carácter cerrado, y en ella no se comprenden los nombres de dominio. En este sentido, vid. las Resoluciones de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial de fechas 6 de junio de 2006 (caso «desalas.es»), o de 14 de agosto de 2006 (caso «free.es»).

Una vez dicho lo anterior, debemos centrar la atención en la denominación «RADIO CASTELLON», la cual, además de integrar la marca nacional núm. 1782975 (mixta) titularidad del demandante, constituye su denominación social.

CUARTO.- IDENTIDAD O SIMILITUD HASTA EL PUNTO DE CREAR CONFUSIÓN

4.1.- Con la denominación social de la demandante

En este punto el demandante incide en la importancia de que su actividad radiofónica tiene en la provincia de Castellón. Pues bien, ha quedado acreditado que el demandado ha estado utilizando el nombre de dominio «radiocastellon.es». Con ello ha creado una confusión en la medida en que la utilización de dicho nombre de dominio sugiere una vinculación o asociación con el demandante («Radio Castellón, S.A.») pudiendo inducir a error a los usuarios sobre su procedencia.

En definitiva, el nombre de dominio «radiocastellon.es» se revela como un signo que entra en confusión con la identidad –la denominación social– del demandante.

4.2.-Con la marca nacional (mixta) núm. 1782975

Aún cuando lo anterior es suficiente para entender que concurre el primero de los requisitos exigidos por el artículo 2 del Reglamento de 7 de noviembre de 2005, este Experto entiende que también existe una confusión con la marca nacional «Radio Castellón, S.A.» (mixta) núm. 1782975. Y ello por cuanto concurre una absoluta identidad entre el signo y el nombre de dominio.

En efecto, como dice la Resolución de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial de fecha 29 de abril de 2008 (caso«betis.es»): «Debido a los condicionamientos técnicos de los nombres de dominio, la comparación entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel. Asimismo, deben obviarse los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que en los nombres de dominio es imposible la existencia de estos elementos». Pues bien, este Experto considera que el nombre de dominio es susceptible de originar confusión en el tráfico (virtual) con la marca del demandante.

Debo concluir, en consecuencia, que concurre el primero de los requisitos exigidos.

QUINTO.- FALTA DE DERECHOS O INTERESES LEGÍTIMOS POR EL DEMANDADO

Por lo que respecta a la falta de derechos o intereses legítimos del demandado sobre el nombre de dominio, el Reglamento sólo exige que se aporten indicios sobre dicha falta de derechos o intereses legítimos, correspondiendo al demandado la prueba en contrario; esto es, la carga de demostrar que realmente tiene derechos o intereses legítimos sobre dicho nombre de dominio.

Pues bien, en el presente caso el demandado no ha probado, porque no ha comparecido, ostentar derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Con ello (a) No consta en el expediente que el demandado ostente algún derecho de propiedad intelectual o industrial sobre la denominación que constituye el dominio de segundo nivel que tiene registrado bajo el código de país correspondiente a España («.es»); y (b) La página de Internet correspondiente a su nombre de dominio no guarda relación con el nombre de dominio; de hecho, y como antes se ha dicho, sólo ha servido para redireccionar a los usuarios a una página web –además llamada «notariado.eu» – la cual como tampoco su contenido guardan relación con el signo «radiocastellon», lo que demuestra la falta de interés del demandado en este nombre de dominio.

Por ello entiendo que también concurre el segundo de los requisitos reglamentariamente exigidos.

SEXTO.- REGISTRO DE MALA FE

Finalmente, en relación con este tercer requisito son muchas las resoluciones que han considerado que concurre cuando falta un interés legítimo en el demandado, algo que el demandante ha demostrado que sucede en el presente procedimiento. Sin embargo, este Experto considera conveniente analizar también si se ha demostrado un registro de mala fe. Para ello es necesario acudir a las pruebas que el Reglamento de 7 de noviembre de 2005 establece como registro de un nombre de dominio de mala fe, y que son las siguientes: «Que el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio “.es” fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio “.es” 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 Que el Demandado haya

registrado el nombre de dominio “.es” 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 Que el Demandado haya registrado el nombre de dominio “.es” fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o Que el Demandado, al utilizar el nombre de dominio “.es”, 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 Que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante».

A mayor abundamiento, muchas decisiones derivadas de la política uniforme de resolución de conflictos de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), que se aplica a los nombres de dominio «.com», consideran que la tenencia pasiva de un nombre de dominio –esto es, la práctica consistente en registrar un nombre de dominio sin hacer un uso posterior del mismo– puede constituir una práctica de mala fe (cybersquatting). Así, por ejemplo, en la Decisión núm. D2000-0239, caso J. García Carrión c. M.J.C.F. , en relación con el nombre de dominio «donsimon.com» el Panel Administrativo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) dijo lo siguiente: «No tiene sentido y es ilógico registrar un nombre de dominio para no utilizarlo en absoluto. Si se admitiera esa defensa, sería una vía utilizada frecuentemente por quien registra un nombre de dominio idéntico a una marca ajena, actuando de mala fe para intentar después vender al titular de la marca el nombre de dominio registrado. Bastaría con hacer el registro, no hacer ningún uso del nombre de dominio y limitarse simplemente a esperar que tarde o temprano el titular de la marca hiciera alguna oferta para adquirir el nombre de dominio».

Pues bien, a nuestro juicio, el nombre de dominio «radiocastellon.es» se habría inscrito, al menos, con la intención de atraer, con ánimo de lucro, los usuarios a una página web con la que existe confusión con la identidad del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web.

Con todo, existen argumentos suficientes para fundar la existencia de mala fe al registrar y usar (pasivamente; esto es, no usar efectivamente) el nombre de dominio

«radiocastellon.es», sobre el que el demandante ostenta derechos previos, por lo que se cumple con el tercero de los requisitos establecido en el Reglamento de 7 de noviembre de 2005.

DECISIÓN

En atención a todo lo expuesto, **RESUELVO:**

- 1) Estimar la demanda interpuesta por RADIO CASTELLON, S.A., contra D. A.B.T. .
- 2) Ordenar la transmisión del nombre de dominio «radiocastellon.es», a la mercantil RADIO CASTELLON, S.A.

Fdo.: Pablo José Ferrándiz Avendaño