

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

“LYCOS EUROPE N.V.” vs. “Don M.P.C” (angelfire.com.es)

En la villa de Madrid, a 9 de febrero de 2009, Eduardo Galán Corona, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) para la resolución de la demanda formulada por “Lycos Europe N.V.” contra “Don M.P.C.” en relación con el nombre de dominio “angelfire.com.es”, dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- Mediante escrito fechado en Madrid a 27 de noviembre de 2008, “LYCOS EUROPE N.V.”, formuló 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 Don M.P.C., solicitando el bloqueo del nombre de dominio objeto del procedimiento y que por el Experto que se designe sea dictada resolución acordando la transferencia del nombre de dominio “angelfire.com.es” a la sociedad demandante y la publicación de la resolución en la página Web de Autocontrol.

2.- En su demanda LYCOS EUROPE N.V. expone:

A) Que es una compañía líder en el sector de Internet y Nuevas Tecnologías en España y en el resto del mundo, siendo licenciataria de la denominación “Angelfire” en virtud del Acuerdo de Licencia suscrito con “LYCOS INC.” con fecha 28 de febrero de 2007.

B) Que, conforme al expresado Acuerdo de Licencia, i) LYCOS INC. ha cedido a LYCOS EUROPE N.V. todos los derechos de explotación sobre las marcas registradas por aquélla en el territorio de la Unión Europea (cláusula 2.1), y ii) LYCOS EUROPE N.V. está legitimada para tomar las medidas necesarias contra terceros a fin de proteger los derechos que LYCOS INC. ostenta sobre las marcas objeto de cesión (cláusula 10.1).

C) Que, adicionalmente, con fecha 2 de julio de 2007, LYCOS INC. y LYCOS EUROPE N.V. suscribieron un acuerdo específico de licencia de la marca “Angelfire”, facultando a esta última para registrar a su nombre nombres de dominio bajo códigos de país que incluyan la denominación “Angelfire”.

D) Que LYCOS INC. ostenta derechos previos en relación a la denominación “Angelfire”, ya que:

-Tiene registradas validamente ante la Oficina para la Armonización del Mercado Interior (OAMI) dos marcas comunitarias (números 001517580 y 001905454), denominativa y figurativa, respectivamente, consistentes en la denominación “Angelfire”, para las clases 35, 38 y 42, con fechas 15 de febrero y 25 de septiembre de 2001.

-Es, asimismo, titular de marcas nacionales en muy diversos países europeos que incluyen la denominación “Angelfire”, así como del nombre de dominio “angelfire.com”.

-El nombre de dominio “angelfire.com.es” fue registrado en 2003 por la sociedad “Lycos España Internet Services, S.L.”, sublicenciataria de la demandante, la cual manifiesta que el demandado aprovechó el periodo de tiempo en que se realizaban los trámites de renovación para registrar fraudulentamente el nombre de dominio a su titularidad

E) Que el demandado ha llevado a cabo un registro abusivo del nombre de dominio “angelfire.com.es”, por que:

-El citado nombre de dominio es idéntico al registrado por “LYCOS INC.”, “angelfire.com”, de reconocido prestigio, hasta el punto de crear confusión con éste. Todo ello afirma la demandante que le causa un grave perjuicio, puesto que el dominio “angelfire.com.es” figura en venta en el “Parking de dominios” de SEDO, lo que puede hacer creer a quienes accedan al mismo el cese en la prestación de servicios a través del portal www.angelfire.com.

-El demandado carece de derechos e intereses legítimos para la utilización de cualquier nombre de dominio que contenga la denominación “Angelfire”, ya que LYCOS EUROPE N.V. es la única sociedad licenciataria exclusiva autorizada por LYCOS INC. para el uso de la marca y del nombre de dominio “Angelfire” en el territorio de la Unión Europea, sin que el demandado posea autorización alguna para el registro del expresado nombre de dominio, ni para el uso de la marca “Angelfire” en general.

-En el registro y utilización del nombre de dominio “angelfire.com.es”, el demandado ha procedido de mala fe, porque: i) es difícil imaginar que haya podido realizar el registro de buena fe, al no ostentar ningún derecho o interés legítimo y, en especial, considerando el carácter renombrado de la marca “Angelfire”; ii) el nombre de dominio “angelfire.com.es” ha sido puesto en venta por el demandado, lo que refleja que el fin perseguido por éste es lucrarse con mala fe a través de su subasta.

3.- Presentada la demanda ante la Secretaría 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 Autocontrol, se dio traslado de la misma al demandado, Don M.P.C., para que en término de veinte días desde el traslado aludido presente escrito de contestación a la demanda.

El citado plazo transcurrió sin que conste contestación alguna por el demandado.

4.- Para la resolución del conflicto el Director General de Autocontrol propuso como Experto a Don Eduardo Galán Corona, procediéndose, tras la aceptación de éste, a su nombramiento, que se ha realizado, a juicio de este Experto, de conformidad a lo establecido en el artículo 17 de las Normas de Procedimiento.

II.- Fundamentos de Derecho.

1.- Para dar respuesta a la pretensión deducida por la demandante, es decir, que se dicte una resolución por la que el nombre de dominio “angelfire.com.es” sea transferido a LYCOS EUROPE N.V., es preciso partir de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, cuya Disposición Adicional Sexta, en su apartado cinco, prevé el establecimiento en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet de *“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 pudieran derivar de la asignación de nombres de dominio”*. En cumplimiento de esta norma, la Disposición Adicional Única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo de 2005, señala 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”.

En desarrollo de la transcrita Disposición Adicional Única el Director General de la Entidad Pública Empresarial “Red.es” dictó la Instrucción de 7 de noviembre de 2005 (en adelante, el Reglamento), que constituye la referencia normativa básica para la resolución del presente conflicto, sin perjuicio de las ya citadas Normas de Procedimiento dictadas por Autocontrol.

2.- En primer lugar, procede determinar si en las partes del litigio concurre la necesaria legitimación. A estos efectos, debe afirmarse que la demandante ostenta 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, es obvio que la demandante posee legitimación activa. En efecto, de conformidad a lo establecido en los acuerdos suscritos por LYCOS INC. y LYCOS EUROPE N.V., aquélla ha cedido a ésta todos los derechos de explotación sobre las marcas registradas por la primera en el territorio de la Unión Europea, estando autorizada para registrar a su nombre nombres de dominio bajo códigos de país que incluyan la denominación “Angelfire”. Es, por tanto obvio que la demandante ve afectados sus legítimos intereses por la presencia en el mercado del nombre de dominio “angelfire.com.es” registrado a favor del demandado y, consecuentemente, la resolución que en su momento se dicte incidirá sobre su esfera jurídica. En consecuencia, puede concluirse que la demandante ostenta 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 el demandado, Don M.P.C., en su condición de titular actual del aludido nombre de dominio, cuya transferencia se insta.

3.- La ya citada 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 sea 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”*, entendiendo 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 en punto a la pretensión de transferencia del nombre de dominio en cuestión) tendrá lugar cuando concurren los siguientes requisitos:

a) la posesión por el demandante de algún derecho previo de los enumerados en el párrafo primero de la expresada Disposición adicional y en el artículo 2 del Reglamento sobre un término coincidente o similar con el nombre de dominio.

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

c) el demandado carece 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.- Se hace preciso, en primer lugar, establecer, a la luz de la documentación aportada con la demanda –pues el demandado no ha presentado escrito de contestación–, si ha quedado acreditado que LYCOS EUROPE N.V. posee los necesarios Derechos Previos. Estos Derechos Previos invocados son las marcas comunitarias números 001905454 y 001517580 que contienen la denominación “Angelfire”, diversas marcas nacionales de distintos países europeos con la misma denominación y el nombre de dominio “angelfire.com”; respecto de todos ellos la demandante afirma en su escrito de demanda la similitud o identidad hasta el punto de crear confusión con el nombre de dominio que motiva la presente reclamación.

A estos efectos, la lectura del art. 2 del Reglamento pone de relieve que los derechos previos relevantes en este contexto son: “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*”.

Pues bien, esta enumeración, que tiene carácter cerrado, pone ya de relieve, de un lado, que no tienen la consideración de Derechos Previos las marcas registradas en otros Estados distintos de España, pues las mismas, en razón a su eficacia territorial (limitada al Estado concedente) no gozan como tales de protección en España. Del mismo modo, se ha de negar también la condición de Derechos Previos al nombre de dominio invocado, “angelfire.com” y es que, tanto nuestra doctrina científica (GARCIA VIDAL, “El Derecho español de los nombres de dominio”. Granada, 2004, pp. 127 y ss.), como precedentes resoluciones dictadas por expertos designados por AUTOCONTROL en relación a nombres de dominio “.es” (6 de junio de 2006, caso “desalas.es”; 14 de agosto de 2006, caso “free.es” y, más recientemente, la de 30 de diciembre de 2008, caso “angelfire.es”, planteada por la misma demandante) han sido unánimes en considerar que, en el marco del sistema de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España, los nombres de dominio están excluidos del elenco de Derechos Previos.

No obstante lo que antecede, las marcas comunitarias números 1905454 (figurativa) y 1517580 (denominativa), conteniendo la denominación “angelfire”, que asimismo invoca la demandante, suponen la existencia de los preceptivos derechos previos en relación al nombre de dominio que motiva este procedimiento, pues las marcas comunitarias forman parte de los “*derechos de propiedad industrial protegidos en España*”, que menciona el ya citado art. 2 del Reglamento.

La precedente afirmación no se ve contradicha por el hecho de que la titularidad de las marcas comunitarias citadas corresponda a la entidad “LYCOS INC.”, y no a “LYCOS EUROPE N.V.”, pues tal circunstancia no es óbice para afirmar que la demandante ostenta sobre ellas los necesarios Derechos Previos en relación al nombre de dominio debatido. En este sentido, debe considerarse, por una parte, que ni la Orden ITC/1542/2005, ni el Reglamento exigen que la reclamante ostente la plena titularidad sobre los Derechos previos, sino simplemente que posea, obviamente con justo título,

derechos previos de los referidos en la citada Orden y Reglamento, sin especificar la naturaleza del título por el que los ostenta, ni, incluso, si se trata de derechos exclusivos, como ya apuntó la decisión OMPI No. D2000-0993 (*Smart Design LLC v. Carolyn Hugues*), y, por otra parte, que efectivamente “LYCOS EUROPE, N.V.”, conforme a los documentos números 2 y 4 que acompañan a su demanda, es licenciataria exclusiva para el territorio de la Unión Europea de las marcas comunitarias citadas, gozando, entre otras facultades, del derecho de registrar a su nombre nombres de dominio bajo códigos de país incluidos en el ámbito territorial de la licencia, conteniendo la denominación “angelfire” y ostentando, asimismo, legitimación para el ejercicio de las pertinentes acciones por infracción de los derechos que otorgan las marcas licenciadas. En sentido similar pueden verse, entre otras, las resoluciones dictadas por Expertos de AUTOCONTROL de 4 de agosto de 2006 (caso “hyperion”) y la de 30 de diciembre de 2008 (caso “angelfire.es”), que contempla a estos efectos el mismo supuesto de hecho que el que motiva esta resolución y, en el contexto OMPI, entre otras, las Decisiones No. D2000-0756 (*Miele Inc. v. Absoluters Air Cleaners and Purifiers*) y No. D2003-0796 (*Grupo Televisa, S.A., Televisa, S.A. de C.V., Estrategia Televisa, S.A. de C.V., Videoserpel, Ltd. v. Party Night Inc., a/k/a Peter Carrington*).

5.- La siguiente cuestión a constatar es si el nombre de dominio cuestionado en el presente supuesto, “angelfire.com.es”, es idéntico o similar hasta el punto de originar confusión con otro término sobre el que la demandante ostenta los derechos previos antes mencionados, esto es, con la denominación “Angelfire”, presente en las expresadas marcas comunitarias.

Evidentemente, la respuesta ha de ser afirmativa. La diferencia entre el nombre de dominio debatido y las marcas comunitarias objeto de derechos previos radica en los sufijos “com” y “es” y es obvio que los mismos no pueden ser tenidos en cuenta a efectos de la consiguiente comparación. La consecuencia es que el elemento que resta es el término “angelfire”, presente en el nombre de dominio y en las marcas comunitarias, tanto en la denominativa (integrada exclusivamente por dicho vocablo), como en la figurativa (en la que la voz “angelfire” es el único elemento denominativo que acompaña a un determinado diseño gráfico). La identidad es absoluta y, por tanto, se hace inequívocamente presente el riesgo de confusión entre el nombre de dominio y el término sobre el que recaen los derechos previos de la demandante.

En este sentido, son numerosas las resoluciones sobre nombres de dominio, emanadas tanto en el contexto OMPI (entre otras, las Decisiones D2001-0173 –“*Banco Rio de la Plata S.A v. Alejandro Razzotti*”-, D2002-0908 –“*Pans & Compañía Internacional S.L., Pansfood S.A. v. Eugenio Bonilla*”-

García Caso S.L.- y D2005-1139 –The Coca Cola Company v. Nelitalia S.L.-), como en el marco de la resolución de conflictos sobre nombres de dominio bajo código de país “.es” y, en particular, es de reseñar que esta misma es la conclusión presente en la ya citada resolución de fecha 30 de diciembre de 2008 (“LYCOS EUROPE N.V. c. D.L.K.” –caso “angelfire.es”-), en la que la misma demandante reclama la transferencia a su favor del nombre de dominio “angelfire.es”.

6.- Para la existencia de un registro de nombre de dominio de carácter abusivo o especulativo es preciso, además, que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado.

A estos efectos, ha de hacerse constar que nada consta en el procedimiento que permita afirmar la concurrencia de tal requisito. Es cierto que, al no contestar a la demanda, Don M.P.C. 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 tal silencio, por si solo, no puede determinar de modo automático la transferencia a favor de la demandante del nombre de dominio controvertido, 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 disponen el artículo 1 del Reglamento y la Disposición Adicional única de la Orden ITC/1542/2005.

Han de extraerse, pues, las oportunas conclusiones a la vista de las circunstancias del caso acreditadas y de las declaraciones y documentos presentados, que son exclusivamente la demanda y sus documentos [artículos 21 y 16, letra e), del Reglamento] y en este sentido puede constatarse que 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. 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 excluido 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 con carácter ejemplificativo el artículo 2 del Reglamento que existe 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 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*

En el presente supuesto ha quedado acreditado, mediante la documentación aportada con la demanda, que el nombre de dominio registrado por el demandado es ofertado a terceros para su venta mediante subasta. Tal proceder supone que el registro ha sido efectuado de mala fe y, así, en el ámbito OMPI, se refleja, entre otras, en la Decisión D2000-0883 (*Antena3 Televisión v. Pedro González Ibáñez*) Efectivamente, el documento nº 9 de la demanda, relativo a la página web que identifica el nombre de dominio objeto de reclamación, pone de manifiesto en reiteradas ocasiones que el mismo se encuentra en venta, así como que “participa en el Parking de dominios de Sedo”, lo que ratifica la página web de Sedo, aportada asimismo por “LYCOS EUROPE, N.V.”. El expresado proceder es susceptible de ser encuadrado en el supuesto número 1 de las “pruebas de registro o uso del nombre de dominio de mala fe” que acoge el art. 2 del Reglamento, toda vez que, de un lado, la oferta de venta del nombre de dominio se dirige a todos y, por tanto, también al demandante y a competidores de éste, de otro lado, el propio mecanismo de la subasta permite que el precio que en su caso se fije, sea superior al coste documentado directamente relacionado con el nombre de dominio y, por último, ha de convenirse en que la finalidad del demandado al registrar el nombre de

dominio ha sido fundamentalmente su venta o cesión, pues el mismo, registrado el 30/09/2008, es ofrecido en venta ya dos meses después, como resulta de la página web de Sedo que figura en el documento nº 9 de la demanda, sin que presente otro contenido.

Sin perjuicio de lo que antecede, el proceder del demandado supone también un uso de mala fe del nombre de dominio reclamado. Y lo es, porque el registro del nombre de dominio reclamado, idéntico a las marcas comunitarias “angelfire”, y careciendo por tanto de derechos previos sobre el término apuntado -circunstancias que el demandado no podía desconocer- lleva consigo irremediablemente una perturbación de la actividad comercial y la posición en el mercado de la demandante; pero, además, el carácter malicioso del uso se refuerza mediante la oferta en venta del expresado nombre de dominio, como expresa la Decisión OMPI últimamente referida, valoración que, asimismo, encuentra cobertura bajo el número 5 de la relación de supuestos de registro o uso de mala fe del nombre de dominio contenida en el art. 2 del Reglamento.

Por lo expuesto, **RESUELVO**

1º.- Estimar la demanda presentada por “LYCOS EUROPE N.V.” contra Don M.P.C. en relación con el nombre de dominio “angelfire.com.es”.

2º.- Transferir a “LYCOS EUROPE N.V.” el nombre de dominio “angelfire.com.es”.

Fdo.: Eduardo Galán Corona