

## Resolución de conflicto sobre dominio “.es” GRUTINET S.L. vs. F. B (www.ap-electronics.es)

En Madrid, a 26 de abril de 2006, 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 entidad mercantil GRUTINET S.L. frente a D. F. B., en relación con el nombre de dominio ap-electronics.es, dicta la siguiente

### **RESOLUCIÓN**

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

1.- Mediante escrito de 21 de marzo de 2006, la entidad mercantil Grutinet S.L. (en lo sucesivo, Grutinet) formuló demanda frente al Sr. D. F.B. (en lo sucesivo, el Sr. B.), titular del nombre de dominio ap-electronics.es.

2.- En su demanda, Grutinet alega desarrollar una actividad de compraventa y promoción de productos electrónicos. Afirma también, por otra parte, ser titular del nombre comercial y del nombre de dominio ap-electronics.com. Sostiene Grutinet que procedió a solicitar el registro del nombre de dominio objeto de litigio (ap-electronics.es), pero que dicho registro le fue denegado al haber sido asignado dicho nombre de dominio, el mismo día, al Sr. B.

Según la demandante, el nombre de dominio objeto de controversia es prácticamente idéntico a la denominación sobre la que ostenta derechos de propiedad industrial. El demandado, además, carece de intereses legítimos en relación con la expresión objeto de conflicto, toda vez que carece de derecho registral alguno sobre dicha denominación. Y, por último, entiende Grutinet que el nombre de dominio ha sido registrado y se está usando de mala fe. A estos efectos, Grutinet alega que el demandado ha tratado intencionadamente de atraer, para beneficio comercial propio, usuarios de Internet a su sitio web. En este sentido, informa la demandante que, durante los primeros meses, cuando se introducía el dominio ap-electronics.es, el usuario era

reenviado a la página web [www.padrefamilia.com](http://www.padrefamilia.com), en donde se comercializaban también diversos productos electrónicos. Informa el demandante que, en la actualidad, el nombre de dominio objeto de controversia reenvía a una página web en blanco.

3.- En atención a lo expuesto, Grutinet concluye que se ha producido un registro abusivo y especulativo del nombre de dominio ap-electronics.es, por lo que solicita que se dicte una resolución por la que aquel nombre de dominio sea transmitido a favor de Grutinet S.L.

4.- Trasladada la demanda al demandado, éste contestó mediante correo electrónico remitido el 12 de abril de 2006. En él, se expone que el dominio ap-electronics.es pertenece en pleno derecho al Sr. B., y fue comprado siguiendo las normas establecidas en la liberación de dominios .es. Afirma también el demandado que si Grutinet tuvo opción preferente sobre este dominio antes de que se hiciera la liberación de dominios .es, y no efectuaron la compra del mismo, se entiende que no les interesaba. En tercer lugar, informa de que el Sr. B. nunca ha usado este dominio, que siempre ha estado inactivo, y que la única intención de uso de este dominio es alojar una web de aplicaciones electrónicas. Concluye su escrito el demandado afirmando que si Grutinet tiene interés en ser propietario de este dominio, le aconseja que se ponga en contacto

# RESOLUCIÓN DE CONFLICTO SOBRE DOMINIOS. “ES”

directamente con el Sr. B., para así encontrar una solución económica.

## **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, entre otros casos, 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.- Así las cosas, sólo cabe hablar de un registro abusivo o especulativo cuando el nombre de dominio genera un riesgo de confusión con otros términos sobre los que recaen derechos previos. A estos efectos el mismo artículo 2 del Reglamento considera derechos previos los siguientes: 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) Los nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte; 3) Las denominaciones oficiales o generalmente

## RESOLUCIÓN DE CONFLICTO SOBRE DOMINIOS. “ES”

reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

5.- En el caso que nos ocupa, se ha acreditado que el término ap-electronics.com ha sido registrado como nombre comercial por Grutinet. Así, de la información registral aportada como documento número 2 de la demanda se desprende que el registro de dicho nombre comercial fue solicitado por Grutinet el 27 de marzo de 2002, siendo publicada la resolución de concesión el 16 de enero de 2003. Por otro lado, entre el nombre de dominio ap-electronics.es y el nombre comercial ap-electronics.com existe un notable y evidente riesgo de confusión. En efecto, constituye una regla comúnmente aceptada por la doctrina [FERNÁNDEZ NÓVOA, *Fundamentos de Derecho de Marcas*, 1984, págs. 203 y sigs.] y por la jurisprudencia aquella según la cual puede generarse un riesgo de confusión entre dos signos denominativos si ambos coinciden en su elemento dominante. Y, en el caso que nos ocupa, los términos enfrentados son idénticos en el núcleo central y dominante que les dota de fuerza distintiva (ap-electronics), variando únicamente en los sufijos (.es en un caso, .com en el otro). Mas es obvio que esta variación en los sufijos no puede, por sí sola, enervar la elevada similitud entre ambos términos provocada por la identidad de su elemento dominante, similitud que genera un evidente riesgo de confusión entre ambos.

6.- Conforme a lo expuesto, el segundo presupuesto que debe concurrir para afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo es la ausencia de un derecho previo o interés legítimo por parte del titular del nombre de dominio. Presupuesto que, entiendo, debe entenderse cumplido también en el caso que nos ocupa. En efecto, la parte demandada no ha alegado (y por tanto, tampoco ha acreditado) la existencia de ningún derecho previo del que fuese titular y que amparase la denominación ap-electronics. Y, por otra parte, la ausencia de interés legítimo resulta manifiesta, tanto por la ausencia de cualquier derecho previo que amparase la denominación, como por el uso que hasta la fecha se ha hecho de aquel nombre de dominio. En efecto, sin necesidad de debatir ahora sobre el concepto de interés legítimo que incorpora el Reglamento, y

ciñéndonos al caso que nos ocupa, ha resultado acreditado que el nombre de dominio ap-electronics.es en ningún momento ha sido utilizado para distinguir una página web específica. Antes bien, fue utilizado en un primer momento para redireccionar hacia otra página web (padrefamilia.com), y remite ahora a una página web en blanco. En consecuencia, la ausencia de cualquier derecho previo que ampare aquella denominación, unida a la falta de utilización del nombre de dominio (que es reconocida por la propia demandada), permiten afirmar la ausencia de cualquier interés (legítimo o no) por su parte sobre la citada denominación.

7.- Las circunstancias antes descritas también resultan relevantes para apreciar el concurso del tercer presupuesto que exige el Reglamento para calificar un registro como abusivo o especulativo. En efecto, este tercer presupuesto exige el registro o la utilización de mala fe del nombre de dominio objeto de controversia. Y el propio Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España tipifica los supuestos en los que ha de entenderse que ha existido mala fe en el registro o utilización del nombre de dominio. Estos supuestos son los siguientes: a) Cuando 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; b) Cuando 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; c) Cuando el demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; 4) Cuando 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,

## RESOLUCIÓN DE CONFLICTO SOBRE DOMINIOS. “ES”

afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; y 5) Cuando el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.

**8.-** Como ya se ha expuesto, ha resultado acreditado en el presente procedimiento que el nombre de dominio ap-electronics.es fue utilizado en un inicio para redireccionar hacia otra página web en la que se ofertaban productos electrónicos similares a los ofrecidos en la página web ap-electronics.com. Y aunque en la actualidad aquel nombre de dominio remite a una página web en blanco, el propio demandado ha admitido en su contestación que “la única intención de uso de este dominio [de cara al futuro] es alojar una web de aplicaciones electrónicas”. Resulta así evidente que el nombre de dominio ha sido utilizado (y pretende ser utilizado también en un futuro) con la intención de atraer usuarios de Internet hacia páginas web en las que se ofrecen productos similares a los que se vienen ofreciendo en la página web [www.ap-electronics.com](http://www.ap-electronics.com). Y, dada la identidad del nombre de dominio objeto de controversia con el nombre comercial del titular de esta última, parece también claro que se ha pretendido atraer a aquellos usuarios generando un riesgo de confusión con la identidad del demandante.

**9.-** A mayor abundamiento, debe tenerse presente que ha sido el propio demandado el que ha puesto de manifiesto en su contestación su disponibilidad para proceder a la venta del nombre de dominio ap-electronics.es. Sólo así cabe entender la siguiente expresión, con la que cierra su escrito de contestación: “si Grutinet tiene interés en ser propietario de este dominio, le aconsejo que se ponga directamente en contacto con F.B., sin ningún tipo de intermediario. Seguro que encontramos una solución y seguro que mucho más económica que los trámites que esta reclamación le pueda costear”. Esta franca disponibilidad para la venta del nombre de dominio, unida a la falta de utilización hasta la fecha del mismo (reconocida por el propio demandado), permiten afirmar que, junto con el intento acreditado de atraer usuarios hacia otras páginas web generando un riesgo de confusión con la identidad del demandante, el

demandado, al proceder al registro del nombre de dominio, perseguía también una posible y futura venta del mismo a personas que (al resultar titulares de derechos previos sobre la misma denominación) pudiesen estar interesadas en él. Y, tal y como establece el Reglamento de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España, cabe afirmar la mala fe en el registro y utilización del nombre de dominio, entre otros supuestos, cuando el demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el nombre de dominio al demandante que posee derechos previos por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio.

En atención a todo lo hasta aquí expuesto,

### **RESUELVO:**

- 1.- Estimar la demanda presentada por la entidad mercantil Grutinet S.L. frente al Sr. D. F.B., en relación con el nombre de dominio ap-electronics.es
- 2.- Ordenar la transmisión del nombre de dominio ap-electronics.es a Grutinet S.L.