



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

RESOLUCIÓN DE CONFLICTO SOBRE DOMINIOS “.es”

Resumen de la resolución: **MEDIA SATURN ADMINISTRACIÓN ESPAÑA S.A vs: OFISTORE INTERNET S.L. “media-markt.es”**

En Madrid, a 28 de agosto 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 MEDIA MARKT SATURN ADMINISTRACIÓN ESPAÑA S.A. frente a OFISTORE INTERNET S.L., en relación con el nombre de dominio media-markt.es, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- Mediante escrito de 26 de junio de 2006, la entidad mercantil Media Markt Saturn Administración España S.A. (en lo sucesivo, Media Markt) formuló demanda frente a la mercantil Ofistore Internet S.L. (en lo sucesivo, Ofistore), titular del nombre de dominio media-markt.es.

2.- En su demanda, Media Markt alega ser titular del nombre de dominio mediamarkt.es, así como de una marca internacional gráfico denominativa integrada por la misma denominación

Según la demandante, el nombre de dominio objeto de controversia es prácticamente idéntico a la denominación sobre la que ostenta derechos de propiedad industrial, ya que la única diferencia entre ambos es la presencia de un guión de separación entre los vocablos media y markt. Entiende también, por otra parte, que el registro del nombre de dominio media-markt reviste carácter abusivo, toda vez que la demandada carece de cualquier derecho o interés legítimo sobre la denominación elegida, y el nombre de dominio objeto de controversia es utilizado para dar acceso a una página web en la que se comercializan los mismos productos que ofrece la demandante: productos electrónicos e informáticos.

3.- En atención a lo expuesto, Media Markt concluye que se ha producido un registro abusivo y especulativo del nombre de dominio media-markt.es, por lo que solicita que se dicte una resolución por la que se proceda a la cancelación del nombre de dominio objeto de demanda.

4.- Traslada la demanda a Ofistore, esta entidad no presentó escrito de contestación dentro del plazo concedido al efecto.

II.- Fundamentos de Derecho.

1.- Como ya hemos tenido ocasión de señalar en otras ocasiones (resolución de 26 de abril de 2006, “ap-electronics”), 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



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

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, y como ya señalábamos en nuestra resolución de 26 de abril de 2006 (“ap-electronics”) 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 reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

5.- En el caso que nos ocupa, se ha acreditado que los vocablos media y markt forman parte de la denominación social de la demandante, constituyendo su elemento dominante. Aquellos vocablos, además, constituyen el elemento denominativo de la marca internacional registrada por la demandante, marca internacional en la que, entre otros países, se designa a España (documento número 7 de la demanda). Es importante destacar, por otra parte, que esta marca posee una indudable notoriedad en nuestro país. En efecto, la significativa implantación de las cadenas de productos electrónicos e informáticos de la demandante en España, unida a las amplias campañas publicitarias desarrolladas por la demandante en nuestro país, provocan sin lugar a dudas que la marca media markt resulte notoriamente conocida por los sectores pertinentes del público.

Por último, no hacen falta demasiados argumentos para concluir que entre la denominación social y la marca internacional de la demandante y el nombre de dominio objeto de controversia existe un elevado riesgo de confusión. En efecto, la única diferencia apreciable consiste en la inserción (en el nombre de dominio objeto de la demanda) de un guión de separación entre los vocablos media y markt. Mas es evidente que este guión, por si solo, no puede evitar (y ni siquiera aminorar de manera mínimamente significativa) el elevado riesgo de confusión que genera la absoluta identidad entre los elementos



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

denominativos del nombre de dominio que nos ocupa y la denominación social y la marca internacional del demandante.

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. En el caso que nos ocupa, la ausencia de contestación a la demanda por parte de Ofistore impide apreciar la existencia de cualquier derecho o interés legítimo que pudiese justificar el registro por parte de aquella del nombre de dominio media-markt.es

7.- El tercer presupuesto para afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo consiste en 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, 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.- En el caso que nos ocupa, debe entenderse que el demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web, 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. En efecto, el demandado (sin que conste derecho o interés legítimo alguno que le asista) ha optado por la elección de un nombre de dominio cuasi idéntico a la marca del demandante, marca que –como ya se ha expuesto- resulta notoriamente conocida en nuestro país por su utilización para distinguir la cadena de venta de productos electrónicos e informáticos de la que es titular la demandante. Por otro lado, utiliza aquel nombre de dominio para dar acceso a una página web en la que presentan enlaces a otras páginas web en las que se comercializan productos electrónicos e informáticos; esto es, el mismo género de productos que son objeto de oferta en la cadena de venta de productos electrónicos e informáticos que de forma notoria opera en España bajo la marca Media Markt. Por último (y como se desprende de los documentos 8 y 9 anexos a la demanda), introduce en su página web numerosas referencias a Media Markt (a través de las menciones “media markt” y “media markt electrodomésticos”), incrementando de este modo –y de forma notable- el riesgo de confusión que ya generaba por si mismo el nombre de dominio empleado para dar acceso a la web. A la vista de todas estas circunstancias, parece claro que el demandado, al registrar y utilizar el nombre de dominio media-markt.es, ha intentado atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet a su página web, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del demandante.

9.- Así las cosas, y puesto que concurren en el caso que nos ocupa todos los presupuestos que permiten afirmar la existencia de un registro abusivo del nombre de dominio media-markt.es, procede estimar la demanda presentada y acceder a la petición que en la misma se formula, consistente en la cancelación de aquel nombre de dominio.

En atención a todo lo hasta aquí expuesto,



[Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial]

RESUELVO:

- 1.- Estimar la demanda presentada por MEDIA MARKT SATURN ADMINISTRACIÓN ESPAÑA S.A. frente a OFISTORE INTERNET S.L., en relación con el nombre de dominio media-markt.es
- 2.- Ordenar la cancelación del nombre de dominio media-markt.es.