

Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

RESOLUCIÓN DE CONFLICTO SOBRE DOMINIOS. “es”

TÉCNICOS Y ASESORES INFORMÁTICOS EDITORIAL, S.A.” vs. SUCHKNECHT (digitalnews.es)

I- ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Las partes

La Demandante es “TÉCNICOS Y ASESORES INFORMÁTICOS EDITORIAL, S.A.”, con domicilio social en Carretera de Fuencarral a Alcobendas, Km. 14.500, 28108 Alcobendas, Madrid (España).

La Demandada es “Suchknecht”, con domicilio en Waldhofweg, 17, Kopol, 5321 Salzburg (Austria).

2.- El Nombre de Dominio y el Agente Registrador

El nombre de dominio sobre el que versa la presente demanda es <digitalnews.es>.

El Agente Registrador del nombre de dominio objeto de la disputa es KEY-SYSTEMS.

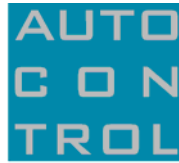
3.- Iter procedimental

La demanda se presentó ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (“AUTOCONTROL”) el día 21 de septiembre de 2006. De acuerdo con lo establecido en las Normas de Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”, y en el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”, la Secretaría de Autocontrol notificó la demanda a la demandada.

El Director General de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (“AUTOCONTROL”), en virtud de lo establecido en el artículo 17 de las Normas de Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”, designó a Carlos Fernández-Nóvoa como Experto único, quien, aceptando dicho nombramiento, presentó la “Declaración de Imparcialidad e Independencia” para la resolución del presente procedimiento.

4.- Hechos relevantes

La demandante es titular de las marcas españolas nºs. 2.183.507 “DIGITAL NEWS TAI” y 2.689.066 “DIGITAL NEWS & PC FOTO”, mixtas, registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas para proteger los siguientes productos de la clase 16 del Nomenclátor Internacional: “una revista”.



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

La demandada no ha contestado a la demanda.

5.- Alegaciones de las partes

5.1.- Demandante

En su escrito de demanda la demandante afirma:

- que el nombre de dominio digitalnews se corresponde idénticamente con una marca registrada por la demandante por lo que la demandada está aprovechándose ilegítimamente de una marca propiedad de la demandante.
- que el nombre de dominio objeto de disputa ha estado registrado por la demandante durante varios años, con lo que la pérdida de su titularidad perjudica su actividad comercial

5.2.- Demandada

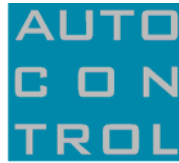
Como ya se indicó anteriormente, la demandada no ha contestado a la demanda.

II- FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Preliminar

La Disposición Adicional Sexta de la *Ley 34/2002, sobre Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico*, 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”*.

Por su parte, 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 “.es”, 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”*.



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

Dicho “sistema de resolución extrajudicial de conflictos” para los nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es” está regulado por el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”.

2.- Registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio

El artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es” prevé que el registro de un nombre de dominio tendrá carácter especulativo o abusivo cuando concurren los siguientes requisitos:

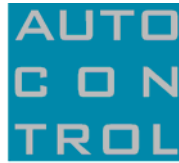
- 1) *El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y*
- 2) *El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y*
- 3) *El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.*

3.- Derechos previos de la demandante

El propio artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es” indica qué debe entenderse por “Derechos Previos” a los efectos de enjuiciar los derechos que el demandante alegue sobre el nombre de dominio en disputa. A saber:

- 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.*

En el presente procedimiento la Demandante ha probado ser titular de dos marcas españolas que contienen la leyenda “DIGITAL NEWS”, a saber: la marca española nº 2.183.507 “DIGITAL NEWS TAI” y la marca española nº 2.689.066 “DIGITAL NEWS & PC FOTO”, ambas mixtas y registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas para proteger los siguientes productos de la clase 16 del Nomenclátor Internacional: “una revista”.



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

Cabe concluir, por tanto, que la Demandante ostenta "Derecho Previos" en el sentido del artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España ".es". Y, por lo tanto, deberá determinarse si se cumplen los demás requisitos para que prospere la demanda.

4.- Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión

Al analizar este requisito es preciso, ante todo, comparar la marca española nº 2.183.507 "DIGITAL NEWS TAI" —sobre la que la demandante ostenta derechos legítimos— con el nombre de dominio controvertido. Efectuada la comparación, este Experto estima que a pesar de que el componente "DIGITAL NEWS" no goza de una alta distintividad, este elemento es el dominante, al menos desde un punto de vista denominativo, en la marca 2.183.507. Esto se debe a que el último componente "TAI" figura representado en caracteres manifiestamente diminutos con respecto al componente "DIGITAL NEWS". Por este motivo, el consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz —prototipo de consumidor consagrado por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas— centrará, de ordinario, su atención en el componente constituido por las palabras "DIGITAL NEWS".

En consecuencia, este Experto opina que aunque la marca española 2.183.507 "DIGITAL NEWS TAI" no es —como afirma la demandante— idéntica al nombre de dominio <digitalnews>, debe considerarse similar hasta el punto de crear confusión con dicho nombre de dominio.

Una vez constatada tal similitud entre la marca española nº 2.183.507 "DIGITAL NEWS TAI" y el nombre de dominio <digitalnews> el Experto concluye que concurre el primero de los requisitos exigidos por el artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España ".es", para que el Registro del nombre de dominio www.digitalnews.es sea considerado especulativo o abusivo.

5.- Derecho o intereses legítimos del demandado.

Como se indicó anteriormente, la Demandada no ha contestado a la demanda. De acuerdo con lo establecido en el apartado e) del artículo 16 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España ".es", en caso de que el demandado no presente escrito de contestación, el Experto resolverá la controversia basándose en la demanda. Por ello, el Experto debe concluir que la demandada no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, concurriendo, en consecuencia, el segundo de los requisitos exigidos por el artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España ".es", para que el Registro del nombre de dominio www.digitalnews.es sea considerado especulativo o abusivo.

6.- Registro o utilización del nombre de dominio de mala fe

El propio artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España ".es", establece los supuestos en los que ha de entenderse que ha existido mala fe en el registro o en el uso de un nombre de dominio; a saber, existirá mala fe en el registro o en el uso de un nombre de dominio



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

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.

Aunque en el expediente no consta declaración alguna del Demandado de la que pudiera inferirse de forma inequívoca que su actuación es subsumible en alguno o algunos de los supuestos de registro o uso del nombre de dominio de mala fe, en el escrito de demanda se le atribuye al Demandado una conducta obstativa y perturbadora de la actividad comercial de la Demandante, alegación que el Demandado no ha rebatido. Esta circunstancia, unida a la existencia de Derechos Previos sobre el término "DIGITAL NEWS" por parte de la Demandante, lleva a este Experto a la conclusión de que la actuación del Demandado cae de lleno en el epígrafe "Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe" del artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España ".es".

Por ello, este Experto estima que también se cumple el tercero de los requisitos exigidos por el artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España ".es", para que el Registro del nombre de dominio www.digitalnews.es sea considerado especulativo o abusivo.

DECISIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España ".es", y puesto que concurren los tres requisitos establecidos en dicho Reglamento para considerar que el nombre de dominio www.digitalnews.es ha sido registrado de forma especulativa o abusiva, este Experto estima la demanda presentada por TÉCNICOS Y ASESORES INFORMÁTICOS EDITORIAL, S.A. contra Suchknecht relativa al nombre de dominio www.digitalnews.es, ordenando, en consecuencia, que dicho nombre dominio sea transferido a la demandante.