

En Madrid, a 2 de Marzo de 2007, Julio González Soria , experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por la entidad mercantil **FERIA DEL CAÑAMO S.L.** frente a **Don P.M.F.**, en relación con los nombres de dominio **“www.spannabis.es”** y **“www.expocannabis.es”**, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- Mediante escrito recibido en Autocontrol el 13 de Diciembre de 2006, la entidad mercantil Feria del Cáñamo S.L, con domicilio en XXX formuló demanda frente a Don P.M.F, con domicilio en XXX, titular de los nombres de dominio **“www.spannabis.es”** y **“www.expocannabis.es”**

2.- En su demanda, Feria del Cáñamo S.L, alega que Spannabis es una feria organizada por Feria del Cáñamo en Barcelona, evento que en 2007 llegará a la 4ª edición y que el titular del dominio **“www.spannabis.com”** es, desde 2003, Leaf Life S.L (empresa asociada a Feria del Cáñamo) y que Spannabis es una MARCA REGISTRADA en la OEPM desde 2004, Igualmente alega que Expocannabis es una feria organizada por Feria del Cáñamo en Madrid desde el año 2005 y que el titular del dominio **“www.expocannabis.com”** es, desde 2005, Leaf Life S.L., estando en tramitación la marca registrada Expocannabis en la OEPM. Según la demandante, los nombres de dominio objeto de controversia son prácticamente idénticos a los que son de su titularidad, ya que solo se diferencian en los sufijos .es y .com

Entiende también, por otra parte, que el registro de los citados nombres de dominio reviste carácter abusivo y mala fé, toda vez que la demandada carece de cualquier derecho o interés legítimo sobre la denominación elegida, y los nombres de dominio objeto de controversia son utilizados para confundir a sus clientes y dirigirlos a una página web en la que la demandada vende espacios y publicita su feria HighLife, que organiza desde octubre de 2004, y que por ser una feria también del sector del cáñamo tiene los mismos clientes y visitantes potenciales que las citadas ferias Spannabis y Expocannabis

3.- En atención a lo expuesto, Feria del Cáñamo SL concluye que se ha producido un registro abusivo de los nombre de dominios **“www.spannabis.es”** y **“www.expocannabis.es**, por lo que solicita que se dicte una resolución por la que se proceda a la cancelación de los citados nombres de dominio objeto de la demanda.

4.- Traslada la demanda a Don P.M.F. no presentó escrito de contestación dentro del plazo concedido al efecto.

5.- Para la resolución del conflicto el Director General de Autocontrol propuso como Experto a Don Julio González Soria, procediéndose, tras la aceptación de éste, a su designación, 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.- 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.- En consecuencia, 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 **spannabis** y **expocannabis** son los nombres de las ferias organizadas por Feria del Cáñamo S.L. en Barcelona y Madrid, respectivamente y además, en el caso de Spannabis constituye el elemento denominativo de la marca registrada en el 2004 por la demandante en la OEPM en la clase 35 para Servicios de Exposiciones y Ferias con Fines Comerciales, y estando tramitándose ante la OEPM la marca registrada Expocannabis.

Igualmente ha quedado acreditado que la demandante, a través de Leaf Life, es titular del dominio “**www.spannabis.com**” desde el 29 de Agosto de 2003, habiendo sido renovado sucesivamente y estando en vigor hasta el 29 de agosto de 2007; y del dominio “**www.expocannabis.com**” desde el 22 de marzo de 2005, habiéndose renovado hasta el 30 de marzo de 2007.

Por último, no hacen falta demasiados argumentos para concluir que entre los nombres de los dominios y las marcas (una ya registrada y la otra en proceso de registro) de la demandante y los nombres de los dominios objeto de controversia existe un elevado riesgo de confusión. En efecto, constituye una regla comúnmente acogida por la jurisprudencia de los tribunales y por

la mejor doctrina científica (FERNÁNDEZ NOVOA, *Tratado de Derecho de Marcas*, Madrid 2001, p.227) que existe riesgo de confusión entre signos denominativos cuando en ellos es idéntico su elemento dominante. Pues bien, en el caso ahora examinado los términos o expresiones enfrentados son idénticos en el elemento central o dominante, **spannabis** y **expocannabis**, variando únicamente en los sufijos “.es” y “.com”; variación que, por sí sola, es incapaz de menguar la manifiesta similitud entre unos y otros términos provocada por la identidad de su núcleo dominante sin disminuir, en consecuencia, el evidente riesgo de confusión que existe entre tales signos, todo lo cual lleva al Experto a concluir que concurre el primero de los requisitos exigidos por el citado artículo 2 del Reglamento.

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.

A estos efectos, ha de señalarse que nada consta en el procedimiento que permita apreciar la existencia de cualquier derecho o interés legítimo de la demandada que pudiese justificar el registro por su parte de los nombres de dominio “**www.spannabis.es**” y “**www.expocannabis.es**”. Es cierto que, al no contestar a la demanda, Don. P.M.F 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 sí solo, no puede determinar de modo automático la cancelación de los nombres de dominio controvertidos, 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 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 de la demandada en relación a los nombres de dominio. Si a lo expuesto se añade el uso (a que más adelante se aludirá) que la demandada ha hecho del nombre de dominio cuestionado, y que la fecha de alta de los dos dominios objeto de la controversia es el 22 de mayo de 2006, es decir muy posterior a la de los dominios de los que es titular la demandante, forzoso es concluir que carece de derechos o intereses legítimos sobre el mismo y 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 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: 1) 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; o 2) 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; o 3) Cuando el demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o 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; o 5) Cuando el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.

8.- En el caso que nos ocupa, en el escrito de demanda se aduce que el demandado, al utilizar los nombres de los dominios, 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 efecto, el demandado (sin que conste derecho o interés legítimo alguno que le asista) ha optado por la elección de unos nombres de dominio idénticos a la marca registrada o en proceso de registro y a los dominios del que es titular el demandante desde fecha anterior. Por otro lado, utiliza esos nombres de dominio para dar acceso a la página web (<http://www.softsecretsben.com/>) en la que vende espacios y publicita su feria HighLife que es, también, una feria del sector del cáñamo, como Spannabis y Expocannabis, por lo que pretende desviar clientes y público de estas últimas a la suya propia.

No habiendo sido rebatidas las apuntadas alegaciones de la entidad demandante contra el demandado, y no existiendo razones que justifiquen tenerlas por infundadas, debe concluirse, a la vista de los hechos probados y todas las circunstancias que han quedado expuestas, que el demandado, al registrar y utilizar los nombres de dominio “**www.spannabis.es**” y “**www.expocannabis.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.- En consecuencia, y puesto que concurren en el caso que nos ocupa todos los presupuestos que permiten afirmar la existencia de un registro abusivo de los nombres de dominio “**www.spannabis.es**” y “**www.expocannabis.es**”, procede estimar la demanda presentada y acceder a la petición que en la misma se formula, consistente en la cancelación de los citados nombres de dominio.

En atención a todo lo hasta aquí expuesto,

RESUELVO:

- 1.-** Estimar la demanda presentada por FERIA DEL CAÑAMO S.L. frente a Don P.M.F., en relación con los nombres de dominio “**www.spannabis.es**” y “**www.expocannabis.es**,
- 2.-** Ordenar la cancelación de los nombres de dominio “**www.spannabis.es**” y “**www.expocannabis.es**

Julio González Soria