

RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTO SOBRE NOMBRE DE DOMINIO “.ES”. Acronis INC vs Interbel, (acronis.es)

I- ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Las partes

La Demandante es “ACRONIS, INC.”, con domicilio social en XXX.

La Demandada es “SERVICIOS AVANZADOS DE TELECOMUNICACIÓN Y TELEMÁTICA, S.L.”, con domicilio en XXX.

2.- El Nombre de Dominio

El nombre de dominio sobre el que versa la presente demanda es “**acronis.es**”.

3.- Iter procedimental

Mediante escrito con fecha de entrada 28 de noviembre de 2008, ACRONIS, INC. presentó ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (“AUTOCONTROL”) una demanda de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos sobre nombres de dominio bajo el código “.es”, solicitando que le fuese transferido el nombre de dominio “**acronis.es**”, el cual figura registrado a nombre de SERVICIOS AVANZADOS DE TELECOMUNICACIÓN Y TELEMÁTICA, S.L.

De acuerdo con lo establecido en el Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”; en el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”; y en el artículo 16 de las Normas de AUTOCONTROL de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”, la Secretaría de Autocontrol notificó la demanda a la demandada el 11 de diciembre de 2008, invitándole a presentar cuantas alegaciones y documentos estimase pertinentes al objeto de contestar a la demanda interpuesta contra ella.

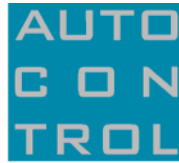
El Director General de AUTOCONTROL, en virtud de lo establecido en el artículo 17 de las Normas de Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”, designó a Carlos Fernández-Nóvoa como Experto único, quien, aceptando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

4.- Alegaciones de las partes

4.1.- La Demandante

En su escrito de demanda la compañía Demandante afirma:

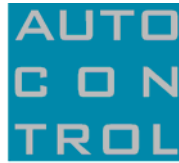
- i) Que el día 1 de febrero de 2005 la Demandante y la Demandada celebraron un contrato por el que se designaba a la compañía Demandada distribuidora de algunos de los productos de



[Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial]

software de la Demandante en España. Este contrato contenía una cláusula relativa a la “*reserva de derechos de propiedad industrial: limitaciones*”; pero no contenía ninguna cláusula específica concerniente al registro o uso de los nombres de dominio. En este punto la Demandante se remite al documento número 6 de los adjuntos al escrito de demanda.

- ii) Que el día 10 de noviembre de 2005 la compañía Demandada registró el nombre de dominio **acronis.es**. La Demandante declara (apartado 16 de su escrito) que “*consintió la inscripción y el uso del nombre de dominio por parte de INTERBEL en la medida en que ésta había sido nombrada el distribuidor de sus productos en España y en el bien entendido de que una vez finalizada la relación contractual, le cedería el nombre de dominio a ACRONIS*”.
- iii) Que como consecuencia del deterioro de las relaciones contractuales entre las partes, la compañía Demandante dio por extinguido el contrato de distribución a partir del día 18 de febrero de 2008 (documento número 9).
- iv) Que es titular de una marca comunitaria denominativa nº 902511 “ACRONIS”, registrada para las clases 9, 16 y 42 del Nomenclátor Internacional cuya fecha de presentación ante la OAMI es el 23 de noviembre de 2006. Es, además, titular de la marca comunitaria mixta nº 902075 “Acronis Compute with confidence”, registrada para productos de la clase 9 del Nomenclátor Internacional (en la demanda se indican erróneamente los epígrafes de la clasificación de Viena como si fuesen clases del Nomenclátor Internacional); la fecha de presentación de esta marca ante la OAMI es también el 23 de noviembre de 2006.
- v) Que una vez extinguido el contrato de distribución, la Demandante intentó negociar con la Demandada la cesión del nombre de dominio **acronis.es**. A su vez, la compañía Demandada procedió a dejar inactivo el nombre de dominio mencionado; y comenzó a ofrecer en su página web productos competidores de los productos de la compañía Demandante.
- vi) Que el día 10 de noviembre de 2008 la compañía Demandada renovó su titularidad del nombre de dominio controvertido **acronis.es**.
- vii) Que el día 31 de julio de 2008 la Demandada interpuso una demanda contra Acronis sobre el incumplimiento del contrato e indemnización de daños y perjuicios ante el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona.
- viii) Que la renovación del registro de un nombre de dominio debe ser enjuiciada con arreglo a los mismos criterios que rigen para el registro inicial de un nombre de dominio.



[Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial]

Basándose en esta premisa, la Demandante afirma que la renovación del nombre de dominio **acronis.es** por parte de la compañía Demandada es especulativa y abusiva por los siguientes motivos: el nombre de dominio mencionado es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que la compañía Demandante posee derechos previos fundados en sus marcas y denominación social; la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio **acronis.es** una vez que se ha extinguido el contrato de distribución; el referido nombre de dominio ha sido registrado y utilizado de mala fe, derivándose la utilización de mala fe de la circunstancia de permanecer inactivo el citado nombre de dominio.

4.2.- La Demandada.

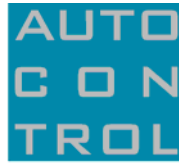
La compañía Demandada contestó en tiempo y forma al escrito de demanda. En el escrito de contestación la Demandada adujo que:

- i) Que el registro del nombre de dominio **acronis.es** ha sido realizado con autorización de la compañía Demandante.
- ii) Que el citado nombre de dominio no ha sido usado en modo alguno como instrumento en las negociaciones mantenidas con la compañía demandante.
- iii) Que cesó en el uso del nombre de dominio **acronis.es** y vació de contenido la web vinculada al mismo.
- iv) Que procedió a la renovación del referido nombre de dominio porque hubiera sido imprudente dejar el mismo a la libre disposición de terceros.
- v) Que accederá a transferir el nombre de dominio **acronis.es** voluntariamente cuando reciba la oportuna solicitud.
- vi) Que en el presente caso no concurren los requisitos establecidos en el artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es").
- vii) Que por las razones expuestas solicita que se desestime 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"*.



[Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial]

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”.*

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” de 7 de noviembre de 2005.

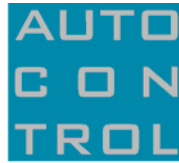
El artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es” prevé que el registro de un nombre de dominio tendrá carácter especulativo o abusivo cuando concurren los siguientes requisitos:

- 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.*

2.- 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 la Demandante alegue tener 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.*



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

Debe considerarse que en el presente caso la Demandante puede invocar un derecho de propiedad industrial protegido en España. En efecto, el artículo 9.1.d) de la vigente Ley de Marcas califica la denominación social de las compañías como un derecho de propiedad industrial oponible a una solicitud de marca. Concretamente, el inciso final del artículo 9.1.d) dispone que un nombre comercial de un extranjero unionista podrá invocar la protección dispensada por el artículo 8 del Convenio de la Unión de París siempre que acredite el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado. Pues bien, la demandante ha acreditado que con anterioridad al registro del nombre de dominio controvertido **acronis.es** ha venido usando y difundiendo su nombre comercial al ofrecer sus productos en España a través de su página web *www.acronis.com*, difusión que continuó posteriormente mediante las actividades de la Demandada. Cabe concluir, por tanto, que la Demandante poseía un derecho previo sobre el término *acronis*.

No procede, en cambio, estimar que la Demandante posee derechos previos derivados de la titularidad de las marcas comunitarias reseñadas en el antecedente de hecho 4.iv. Obsérvese, en efecto, que la fecha de presentación de estas marcas ante la OAMI es posterior a la fecha de registro del nombre de dominio controvertido **acronis.es**.

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

Al analizar este requisito es preciso, ante todo, comparar el nombre comercial de la Demandante **Acronis, Inc.**—sobre la que la Demandante ostenta derechos legítimos conforme al Derecho español—, con el nombre de dominio controvertido **acronis.es**. Al efectuar tal comparación hay que prescindir del nombre de dominio de primer nivel, esto es, del “.es”, por cuanto que constituye una exigencia técnica legalmente impuesta y común a los nombres de dominio “.es”. Asimismo, en la comparación hay que hacer caso omiso del término “Inc.” que denota cuál es el tipo de compañía mercantil adoptado por la demandante.

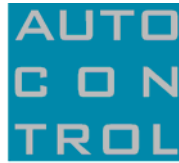
Así las cosas, es indudable que el nombre de dominio controvertido es idéntico al nombre comercial sobre el que la Demandante ostenta derechos legítimos. Cabe afirmar, por consiguiente, que puede originarse un riesgo de confusión entre el nombre de dominio **acronis.es** y el nombre comercial **Acronis, Inc.**

El Experto llega, de este modo, a la conclusión de que en el presente caso concurre el primero de los tres 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 considerar que el registro de un nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo.

4.- Derecho o intereses legítimos del demandado.

El nombre de dominio controvertido fue registrado por la Demandada con el consentimiento de la compañía Demandante, consentimiento que fue concedido en el marco de los tratos preliminares del contrato por el que se designaba a la Demandada distribuidora en España de los productos de la compañía Demandante. Inicialmente existía *prima facie* un interés legítimo de la compañía Demandada en registrar el nombre de dominio **acronis.es** y utilizarlo en la correspondiente web a fin de ofrecer los productos de Acronis de los que era distribuidora

Ahora bien, una vez que por haberse extinguido el contrato de distribución, la Demandada perdió su condición de distribuidor de los productos de la Demandante, desapareció el legítimo interés que estaba en la base del registro y subsiguiente uso del nombre de dominio **acronis.es** por parte de la Demandada. Ello



Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial

se desprende de la circunstancia de que la Demandada reconoce expresamente que cesó en el uso y vació de contenido la web vinculada con el nombre de dominio **acronis.es**.

El Experto estima, por tanto, que en el momento de interponerse la presente demanda la compañía Demandada no poseía derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido. Así lo acredita, además, el dato de que la Demandada haya manifestado que está dispuesta a transferir voluntariamente el nombre de dominio **acronis.es** a requerimiento de la Demandante.

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

Este requisito es formulado expresamente en forma alternativa. Esto significa que para estimar que un registro de un nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo, es suficiente que el registro haya sido efectuado de mala fe, o bien que el nombre de dominio registrado haya sido utilizado de mala fe.

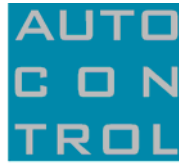
Pues bien, el Experto estima que el presente caso se encuadra en la segunda hipótesis de la alternativa mencionada por las razones que se exponen a continuación.

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” enumera 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*. Estos supuestos son los siguientes:

- 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.*

El Experto considera que la compañía Demandada utiliza el nombre de dominio **acronis.es** con el fin de perturbar la actividad comercial de la demandante (supuesto número 3). A este respecto hay que señalar, ante todo, que si bien la Demandada ha cesado en el uso del nombre de dominio controvertido, la falta de utilización de un nombre de dominio puede ser considerada como un uso obstaculizante en ciertos casos. Cabe citar a este propósito la opinión de Alberto Bercovitz emitida en el caso nº D2000-0239 del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en la que afirma que el no uso del nombre de dominio puede constituir una forma de uso *“en la medida en que se utiliza el nombre de dominio para impedir el registro del mismo a favor del titular de la marca. Así se declaró ya en el caso D2000-0022”*.

Pues bien, una vez extinguido el contrato de distribución que había concertado con la Demandada, la compañía Demandante tiene lógicamente interés en continuar ofreciendo sus productos en el mercado español valiéndose del nombre de dominio **acronis.es**. Pero ello se ve impedido por el registro del mencionado nombre de dominio por parte de la compañía Demandada. De manera que la titularidad que



[Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial]

ésta ostenta sobre el nombre de dominio **acronis.es** perturba visiblemente las actividades comerciales de la compañía Demandante, la cual pretende distribuir productos competidores de los que actualmente ofrece la Demandada (documento nº 14). Cabe concluir, por tanto, que la tenencia puramente pasiva del nombre de dominio controvertido por parte de la compañía Demandada constituye una medida de obstrucción de las actividades competitivas de la compañía Demandante que contraviene el principio de la buena fe.

Por ello, este Experto entiende 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 considerar que el registro de un nombre de dominio tiene carácter 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 **acronis.es** ha sido registrado de forma especulativa o abusiva, este Experto estima la demanda presentada por ACRONIS, Inc contra SERVICIOS AVANZADOS DE TELECOMUNICACIÓN Y TELEMÁTICA, S.L., relativa al nombre de dominio **acronis.es**; y ordena, en consecuencia, que dicho nombre dominio sea transferido a la Demandante.

Carlos Fernández-Nóvoa
Experto
9 de febrero de 2009