

RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTO SOBRE NOMBRE DE DOMINIO “.ES”.

“PHONELEARNING, S.L.” y D. N. K. B. vs. “D. R. S. V.”
(phonelearning.es)

En la villa de Madrid, a 19 de mayo de 2011, Eduardo Galán Corona, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) para la resolución de la demanda formulada por “PHONELEARNING, S.L.” (en adelante, denominada “PHONELEARNING”) y D. N. K. B. contra “D. R. S. V.”, en relación con el nombre de dominio “phonelearning.es”, dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- Mediante escrito de fecha 3 de marzo de 2011, “PHONELEARNING, S.L.” y D. N. K. B. formularon ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (en adelante, AUTOCONTROL) demanda de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código “.es” contra D. R. S. V., solicitando que por el Experto que se designe sea dictada resolución acordando la transferencia del nombre de dominio “phonelearning.es” a la mercantil demandante “PHONELEARNING, S.L.”.

2.- En su demanda “PHONELEARNING, S.L.” y D. N. K. B.” exponen:

A) “PHONELEARNING, S.L.” es una sociedad mercantil de responsabilidad limitada, cuyo objeto social es “la prestación de servicios lingüísticos y de idiomas, por cualquier medio presencial, on-line y telefónicamente, con la realización de trabajos de traducción y actividades propias de los mismos, etc.”, ostentando la Sra. B. la condición de administradora única de la referida mercantil. Señala el escrito de demanda que la actividad profesional desarrollada por “PHONELEARNING, S.L.” se basa

“en el sistema educativo de los conocidos como ‘m-learning’ o aprendizaje móvil, basado en el método de enseñanza a distancia por radio que utilizan en Siberia. Su adaptación a la nueva era de la comunicación, así como su focalización en el sector del aprendizaje de idiomas, le han valido a las demandantes múltiples reconocimientos profesionales, adquiriendo todos ellos una gran repercusión mediática y social”.

B) D. N. K. B. es titular de:

-la marca registrada M 2683139 (2), “Phonelearning. Language Training System”, en vigor, denominativa con gráfico, de la clase 41, para servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales. Solicitada con fecha 1 de diciembre de 2005 y concedida mediante resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de 31 de mayo de 2006, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) de 16 de junio siguiente

-el nombre comercial N 264624 (2), “Phonelearning. Language Training System”, denominativo con gráfico, en vigor, de la clase 41, para los mismos servicios que la marca antes expresada. Solicitado el 20 de diciembre de 2005 y concedido mediante resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de 22 de junio de 2006, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) de 16 de julio siguiente.

C) “PHONELEARNING, S.L.”, por su parte, ostenta la denominación social indicada y es titular del nombre de dominio “phonelearning.com”, en vigor a fecha de hoy y que fue concedido con fecha 17 de marzo de 2005

D) La actividad desarrollada por la sociedad actora y su adaptación a la nueva era de la comunicación, focalizada en el sector del aprendizaje de idiomas, le ha valido múltiples reconocimientos, con una amplia repercusión mediática y apariciones en prensa y en los medios de comunicación, teniendo a su cargo la formación en idiomas en algunas empresas relevantes.

E) El demandado, a raíz de la aparición en un medio de comunicación de un reportaje sobre la actividad de “PHONELEARNING, S.L.”, dirigió una carta a la Sra. B. fechada el 20 de octubre de 2009, manifestando su deseo de formar parte del equipo directivo de la indicada sociedad. Seguidamente, el demandado D. R. S. V. registró el nombre de dominio que se impugna (“phonelearning.es”) con fecha 21 de octubre de 2009, registro que se encuentra en vigor.

F) Al teclear en Internet la dirección “phonelearning.es” se redirecciona al usuario a la página web de “pueblo chino.es”, academia de idiomas.

G) Los demandantes realizaron por medio de burofax sendos requerimientos extrajudiciales dirigidos a los domicilios señalados por el demandado en la base de datos de nombres de dominio de “Red.es” y en el sitio web “phonelearning.es”, advirtiéndole al Sr. S. V. de la infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual de las actoras e instándole, entre otros extremos, a cesar inmediatamente en el uso de la marca o cualquier otro signo que pueda prestarse a confusión con el distintivo PHONELEARNING de las actoras, a retirar del mercado toda publicidad, folletos y a transmitir gratuitamente a las actoras el nombre de dominio impugnado; la entrega de dichas comunicaciones a su destinatario resultó infructuosa. Sí fue en cambio recibida por éste la comunicación enviada por las actoras por correo electrónico a la dirección que el Sr. S. V. había facilitado al darse de alta en el sitio web de las demandantes, ya que mereció la respuesta, sin firma, de un despacho de abogados rechazando la existencia de las infracciones denunciadas por las actoras.

H) Con fecha 28 de enero de 2010 el demandado solicitó a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el registro como marca del signo “www.phonelearning.es”, en la clase 41, para servicios de educación, formación, actividades culturales y esparcimiento. Ante la oposición de los actores a dicha solicitud, la OEPM rechazó el registro solicitado por incompatibilidad, dada su similitud fonética y aplicativa, con la marca M 2683139 (2), “Phonelearning. Language Training System”, y el nombre comercial N 264624 (2), “Phonelearning. Language Training System”.

I) El demandado, con ánimo claramente malicioso, utiliza en beneficio propio el nombre de dominio “phonelearning.es”, perjudicando de forma palmaria los intereses y derechos legítimos de las demandantes. Al efecto, señalan que lo utiliza en el perfil que hace constar en la red de profesionales “Linkedin”, en la publicidad que realiza de su actividad profesional, entre otra, en la aparecida en el mismo medio en que fue entrevistada la Sra. B. y, además, que el demandado procede de forma perturbadora, como se acredita a través de que el demandado, en respuesta a una comunicación que le envía un miembro del equipo de las demandantes, cambia en el texto original que le fue enviado los sufijos de los nombres de dominio, de “.com” a “.es”

J) El nombre de dominio “phonelearning.es” es idéntico al distintivo que protegen los derechos previos en que se basa la demanda formulada, hasta el punto de crear grave riesgo de confusión en el mercado para los actuales y potenciales consumidores, máxime cuando el demandado utiliza el nombre de dominio “phonelearning.es” para redireccionar a su portal de enseñanza del idioma chino “pueblo chino.es”.

K) El demandado carece de derechos previos o interés legítimo sobre el nombre de dominio objeto de este procedimiento.

L) El nombre de dominio ha sido registrado y utilizado de mala fe por el demandado, ya que era conocedor de los derechos previos de la actora, conteniendo el término “phonelearning”, y pese a ello, procedió al registro impugnado y a la utilización del mismo en su actividad comercial y profesional, beneficiándose parasitariamente de la trayectoria profesional de los actores y creando confusión en el mercado.

3.- Presentada la demanda ante la Secretaría de Autocontrol, cumpliendo los requisitos exigidos por las “Normas de procedimiento para la resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es)” (en adelante, Normas de procedimiento) aprobadas por Autocontrol, se envió la misma al demandado, D. R. S. V., por mensajería, tanto a la dirección que figura en la base de datos “Whois” como a la que consta en la demanda, obteniendo en ambos casos como respuesta “Destinatario desconocido”. Igualmente se remitió correo electrónico a la dirección del demandado que aparece en “Whois” y en la demanda formulada, sin que conste confirmación de lectura del mismo. Transcurrido el plazo correspondiente computado desde el envío del aludido correo electrónico, no se ha recibido contestación a la demanda, conforme expresa certificación expedida por el Secretario General Técnico de AUTOCONTROL, Don Anxo Tato Plaza.

4.- Para la resolución del conflicto el Director General de Autocontrol propuso como Experto a Don Eduardo Galán Corona, procediéndose, tras la aceptación de éste, a su nombramiento, 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.- Para dar respuesta a la pretensión deducida por la demandante, es decir, que se dicte una resolución por la que el nombre de dominio “phonelearning.es” sea transferido a la demandante “PHONELEARNING, S.L.”, es preciso partir de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, cuya Disposición Adicional Sexta, en su apartado cinco, prevé el establecimiento en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet de *“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 pudieran derivar de la asignación de nombres de dominio". En cumplimiento de esta norma, la Disposición Adicional Única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo de 2005, señala que *"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. b) 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".*

En desarrollo de la transcrita Disposición Adicional Única el Director General de la Entidad Pública Empresarial "Red.es" dictó la Instrucción de 7 de noviembre de 2005 (en adelante, el Reglamento), que constituye la referencia normativa básica para la resolución del presente conflicto.

Consecuentemente, el experto ha de resolver la contienda planteada con apoyo en:

- las manifestaciones y documentos aportados por las partes
- las normas del "Plan Nacional de Nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España ("es")", aprobado por Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo
- el "Reglamento de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombre de dominio bajo el código de país correspondiente a España ("es")", aprobado por Instrucción del Director General de la entidad Pública empresarial "red.es" (el Reglamento)
- las Normas de Procedimiento dictadas por Autocontrol
- los principios y leyes del Derecho español, entre otras, las disposiciones de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

Todas estas normas han de complementarse con la amplia doctrina emanada en la materia del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI y de las Resoluciones dictadas en litigios resueltos por Expertos designados por Autocontrol y otros proveedores de servicios de solución extrajudicial de conflictos acreditados por "Red.es" con aplicación de la normativa española.

2.- En primer lugar, procede determinar si en las partes del litigio concurre la necesaria legitimación. A estos efectos, debe afirmarse que las demandantes ostentan legitimación activa para el ejercicio de la acción objeto de la presente demanda. Si la legitimación supone la existencia de una relación entre las partes de la contienda y el objeto de la misma, de modo que la resolución de ésta incide directamente en la esfera jurídica de las partes afectando a sus intereses legítimos, es obvio que tanto D. N. K. B., como la mercantil “PHONELEARNING, S.L.” poseen legitimación activa. En efecto, la Sra. B. ve afectados sus intereses por la presencia en el mercado del nombre de dominio “phonelearning.es” registrado a favor del demandado, toda vez que el mismo afecta a la utilización y ejercicio de los derechos previos (en concreto, derechos sobre la marca y el nombre comercial antes expresados) cuya titularidad aquélla ostenta y, consecuentemente, la resolución que en su momento se dicte incide sobre su esfera jurídica. Asimismo, la mercantil “PHONELEARNING, S.L.” también ve afectados sus intereses por el referido nombre de dominio que colisiona con su denominación social y con el derecho que ejerce sobre los signos distintivos aludidos en virtud de la autorización de su titular. En consecuencia, puede concluirse que las demandantes ostentan el interés legítimo exigido por el artículo 12 de las Normas de Procedimiento en relación con la pretensión deducida en la demanda.

También ostenta legitimación pasiva el demandado, D. R. . V., en su condición de titular registral actual del repetido nombre de dominio, cuya transferencia se insta.

Asimismo y con carácter previo, es preciso reseñar que la falta de contestación del demandado a la demanda planteada, dada la correcta notificación efectuada de ésta, no supone una automática asunción por este Experto de las tesis de la parte actora, sino que habrá de resolver a la vista de las alegaciones y prueba aportada por ésta, extrayendo las oportunas consecuencias de las mismas y del conjunto de circunstancias de que tiene constancia el propio Experto, entre las que se halla el acceso a la página web del nombre de dominio impugnado. Todo ello sin olvidar que la carga de la prueba recae sobre el demandante y sin perjuicio de que los elementos probatorios facilitados no se vean contradichos por la inexistente contestación del demandado.

En este sentido, y con apoyo en resoluciones emanadas en el seno de la OMPI, se manifiestan, entre otras, las resoluciones dictadas por expertos designados por Autocontrol con fechas 10 de mayo de 2010 (*Toyota España*,

S.L.U. vs. A.F.W.) y 24 de enero de 2011 (*Fuencampo XXI, s.l. c. JUMOSOL Fruits, S.L.*).

3.- La ya citada Disposición Adicional Única de la Orden ITC/1542/2005 dispone que el sistema de resolución extrajudicial de conflictos relativos a nombres de dominio *“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 las citadas en el párrafo anterior”*, entendiéndose la aludida norma 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”*.

Desarrollados estos principios en el artículo 2 del Reglamento, resulta que la existencia de un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio (y, consecuentemente, la eventual estimación de la demanda interpuesta en punto a la pretensión de transferencia del nombre de dominio en cuestión) tendrá lugar cuando concurren los siguientes requisitos:

a) la posesión por el demandante de algún derecho previo de los enumerados en el párrafo primero de la expresada Disposición adicional y en el artículo 2 del Reglamento sobre un término coincidente o similar con el nombre de dominio.

b) el nombre de dominio registrado por el demandado es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos.

c) el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y

d) el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

4.- En consecuencia, es preciso, en primer lugar, establecer, a la luz de la documentación aportada con la demanda y con la contestación a la misma, si ha quedado acreditado que las demandantes poseen los necesarios Derechos Previos sobre un término coincidente o similar con el nombre de dominio. Las actoras invocan como Derechos Previos, de un lado, la marca nº M 2683139 (2) y el nombre comercial nº 264624 (2), ambos en vigor, mixtas, que contienen el término “phonelearning”, solicitadas y registradas en la OEPM en el año 2005 y concedidas en el 2006, esto es, con antelación al registro del nombre de dominio impugnado. De dichos signos distintivos la Sra. B. es pleno titular, mientras que la mercantil “PHONELEARNING, S.L.” es mera usuaria en virtud de la obvia autorización otorgada por su titular. Las actoras apuntan el

carácter notorio de los expresados signos distintivos; sin embargo, ha de resaltarse que, a efectos de la tutela pretendida, la notoriedad, es decir, el generalizado conocimiento por el sector del público al que se destinan los productos, servicios o actividades distinguidos por tales signos conforme exige el art. 8.2 de la Ley 17/2001, no es requisito exigible.

De otro lado, la mercantil “PHONELEARNING, S.L.”, también demandante, invoca como Derechos Previos la titularidad de la denominación social que la identifica (“PHONELEARNING, S.L.”) y del nombre de dominio “phonelearning.com”.

A estos efectos, la lectura del art. 2 del Reglamento pone de relieve que los derechos previos relevantes en este contexto son: “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*”.

Pues bien, es incuestionable que las actoras, en cuanto titulares de la marca y nombre comercial registrados antes relacionados y en cuanto titular de la denominación social “PHONELEARNING, S.L.”, ostentan los necesarios Derechos Previos en relación al nombre de dominio que motiva este procedimiento, pues se trata –como expresa el ya citado art. 2 del Reglamento– de “*marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidas en España*” y de “*Denominaciones de entidades válidamente registradas en España*”.

Debe destacarse a estos efectos que, como ya se ha puesto de manifiesto en otros pronunciamientos relativos a nombres de dominio bajo el código “.es” (así, la resolución dictada en el seno de AUTOCONTROL de 9 de febrero de 2009 –*LYCOS EUROPE N.V. vs. Don M.P.C.*–) que el nombre de dominio en sí no constituye derecho previo, dado el carácter cerrado de la enumeración contenida en el art. 2 del Reglamento, por lo que la titularidad del nombre de dominio “phonelearning.com” no es invocable a estos efectos.

Asimismo, ha de advertirse que, aunque la titularidad de la marca y nombre comercial antes aludidos reside en la Sra. B., también la codemandante “PHONELEARNING, S.L.” puede alegar derechos previos en base a tales signos distintivos. Obsérvese que ni la Orden ITC 1542/2005, ni el Reglamento exigen que la reclamante ostente la plena titularidad sobre los derechos previos, sino simplemente que posea, obviamente con justo título,

derechos previos de los referidos en la citada Orden y Reglamento, sin especificar la naturaleza del título por el que los ostenta. En el presente supuesto resulta obvio que la mercantil actora utiliza en el tráfico los mencionados signos distintivos conforme autorización otorgada por su titular, por lo que es incuestionable que dispone de los precisos derechos previos. En este sentido y, entre otros pronunciamientos, pueden verse las resoluciones dictadas por Expertos de Autocontrol de 4 de agosto de 2006 (caso “Hyperion”) y 30 de diciembre de 2008 (caso “angelfire.es”) y, en el contexto OMPI, entre otras las Decisiones D2000-0756 (“Miele Inc.” v “Absoluters Air Cleaners and Purifiers”) y D2003-0796 (“Grupo Televisa, S.A. de C.V.”, “Estrategia Televisiva, S.A. de C.V.”, “Videosserpel, Ltd.” v. “Party Night Inc., a/k/a Meter Carrington”)

5.- La siguiente cuestión a constatar es si el nombre de dominio cuestionado en el presente supuesto, “phonelearning.es”, es idéntico o similar hasta el punto de originar confusión con otro término sobre el que la demandante ostenta los derechos previos antes mencionados, esto es, con la denominación “phonelearning”, presente en los derechos previos antes relacionados.

Evidentemente, la respuesta ha de ser afirmativa. Comparando la denominación social (“PHONELEARNING, S.L.”) con el nombre de dominio impugnado (“phonelearning.es”) resulta evidente que la diferencia se sitúa, de un lado, en el sufijo “es” que acompaña al nombre de dominio y, de otro, en las letras “S” y “L” que determinan el tipo social a que pertenece la sociedad actora. Respecto al primero, esto es, al sufijo “es”, es obvio que el mismo no puede ser tenido en cuenta a efectos de la consiguiente comparación, ya que el nombre de dominio de primer nivel, esto es, el “.es”, constituye una exigencia técnica legalmente impuesta y común a los nombres de dominio “.es”. Así lo han señalado numerosas resoluciones sobre nombres de dominio, emanadas tanto en el contexto OMPI (entre otras, las Decisiones D2001-0173 –“Banco Rio de la Plata S.A v. Alejandro Razzotti”-, D2002-0908 –“Pans & Compañía Internacional S.L., Pansfood S.A. v. Eugenio Bonilla Garcia Caso S.L.- y D2005-1139 –The Coca Cola Company v. Nelitalia S.L.-), como en el marco de la resolución de conflictos sobre nombres de dominio bajo código de país “.es” y es de reseñar que esta misma es la conclusión presente, entre otras, en las resoluciones, dictadas por expertos designados por AUTOCONTROL, de fecha 30 de diciembre de 2008 (“LYCOS EUROPE N.V. c. D.L.K.” –caso “angelfire.es”-), 13 de febrero de 2009 (“CEDERROTH IBÉRICA, S.A.U.” c. D. J. V. F. -lecoterapia.es-), 29 de mayo de 2009 (“VIAJES MARSANS, S.A. c. S. B.” –“viajesmarsans.es”-). Similar valoración merecen los fonemas “S.” y “L.” que completan la denominación social; es evidente que los mismos no pueden

ser tenidos en cuenta a efectos de la correspondiente comparación, dada su genericidad y falta de fuerza distintiva, al aludir a un concreto tipo social.

La comparación entre el nombre de dominio impugnado y la marca y nombre comercial invocados como derechos previos, muestra, de un lado, que éstas son de carácter mixto, esto es, presentan un elemento denominativo y otro gráfico y, de otro, que el elemento denominativo de los signos distintivos (marca y nombre comercial) es más amplio (“PHONELEARNING. Language Training System”) que el del nombre de dominio impugnado (“phonelearning.es”). A estos efectos, como ya indicó la Decisión OMPI D2000-0699 (*Park Place Entertainment Corp. v. Mikel Gorman*), invocada en la Resolución de Autocontrol de 12 de marzo de 2010 (“*MONTES DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CÁDIZ, MÁLAGA Y ANTEQUERA c. Don Pedro Pablo Valero López*” –unicaja.sur-), en materia de nombres de dominio ha de limitarse la comparación al elemento denominativo, prescindiendo del elemento gráfico que pueda acompañar a la marca.

En lo concerniente a la diferencia entre el elemento denominativo del nombre de dominio que motiva este procedimiento y el presente en la marca y nombre comercial invocados, es palmario que, a la hora de llevar a cabo la comparación entre los signos enfrentados, ésta ha de efectuarse entre los términos que poseen fuerza diferenciadora, prescindiendo de los elementos genéricos o descriptivos. En este sentido, es evidente que el elemento distintivo reside en el término “phonelearning”, presentando la expresión “Language Training System” un inequívoco carácter descriptivo, sin que deba ser óbice para ello su redacción en lengua inglesa, dada su fácil comprensión para un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. En consecuencia, la comparación ha de centrarse en la voz “phonelearning”, presente tanto en la marca y nombre comercial, como en el nombre de dominio impugnado, constatándose así la total coincidencia de los mismos.

Existe, por tanto, identidad entre la denominación social de la mercantil actora y el nombre de dominio impugnado y también, por los motivos antes expuestos, puede afirmarse la sustancial identidad entre éste y los signos distintivos (marca y nombre comercial) invocados por los demandantes. Por tanto, se hace inequívocamente presente el riesgo de confusión entre el nombre de dominio y el término sobre el que recaen los derechos previos de las demandantes.

6.- Para la existencia de un registro de nombre de dominio de carácter abusivo o especulativo es preciso, además de la concurrencia de los requisitos

examinados en los dos apartados anteriores, que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado.

A estos efectos, ha de hacerse constar que D. R. S. V., que no ha contestado a la demanda, no ha acreditado en modo alguno la posesión de derechos o intereses legítimos que, eventualmente, pudieran justificar el registro del nombre de dominio controvertido. Tampoco de la documentación aportada en la demanda, ni de las pesquisas efectuadas por este Experto en su visita a la página web a donde remite el nombre de dominio que motiva este procedimiento, se ha podido inferir la existencia de derecho o interés legítimo alguno del demandado en relación al término “phonelearning”.

Es, pues, evidente que el demandado no ha acreditado, estando en su mano hacerlo, derecho o interés legítimo alguno que, en su caso, pudiera asistirle sobre el nombre de dominio reclamado, y también es evidente que no consta por otro conducto la existencia de tal derecho o interés legítimo, por lo que concurre el tercer requisito exigido para la existencia de un registro de nombre de dominio de carácter abusivo o especulativo.

7.- El último de los requisitos exigidos para constatar la existencia de un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe, señalando con carácter ejemplificativo el artículo 2 del Reglamento que existe mala fe en el registro o uso del nombre de dominio, 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*

En el presente supuesto ha quedado acreditado:

i) que D. R. S. V. realizó el registro del nombre de dominio impugnado con pleno conocimiento de la existencia de la mercantil “PHONELEARNING, S.L.” y de la actividad comercial desarrollada por ésta, como se pone de relieve en que dicho registro lo efectúa al día siguiente de remitir una carta a la Sra. Bogner, manifestando su admiración por “PHONELEARNING” y su disposición a formar parte del equipo directivo de esta empresa.

ii) que, pese a no recibir el demandado las comunicaciones enviadas mediante burofax por las actoras a las direcciones por éste señaladas en la base de datos de nombres de dominio de “Red.es” y en el sitio web “phonelearning.es”, por correo electrónico aquéllas le pusieron de manifiesto la existencia y vulneración de sus derechos previos, requiriéndole, entre otros extremos, a la cesación en la utilización del nombre de dominio y a la transmisión gratuita del mismo, haciendo el demandado caso omiso al requerimiento recibido. La respuesta recibida de un despacho de abogados en nombre del demandado es prueba de su conocimiento del aludido requerimiento

iii) que al teclear el nombre de dominio impugnado, se redirecciona al usuario a la página web “pueblo chino” del demandado, creando confusión en el consumidor con los derechos previos de los actores.

iv) que, asimismo, el demandado ha utilizado el nombre de dominio de modo idóneo a generar confusión con la actividad de las actoras, como se acredita por la presencia del mismo en el perfil que el demandado hace constar en la red pública de profesionales “Linkedin”, en la introducción de publicidad en el mismo medio en que fue entrevistada la Sra. B. y en la variación que del sufijo “.com” por “.es” introduce en el texto recibido en la respuesta a una comunicación que le envía un miembro del equipo de las demandantes.

Todo lo anterior pone de manifiesto la existencia la concurrencia de mala fe en el proceder del demandado, en particular y cuando menos, de los comportamientos recogidos en los números 3) (*“El Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor”*) y 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”*) de la relación ejemplificativa contenida en el art. 2 del Reglamento.

Ha quedado, consecuentemente, acreditada la mala fe en que ha incurrido el demandado en el registro y uso del nombre de dominio,

cumplíndose así el pertinente requisito para constatar la existencia de un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo.

Por lo expuesto, **RESUELVO**

1º.- Estimar la demanda presentada por “PHONELEARNING, S.L.” y D. N. K. B. contra D. R. S. V. en relación con el nombre de dominio “phonelearning.es”.

2º.- Transferir a “PHONELEARNING, S.L.” el nombre de dominio “phonelearning.es”.

Fdo.: Eduardo Galán Corona
Experto único