

RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTO SOBRE EL
NOMBRE DE DOMINIO **algecirasalminuto.es**

I- ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Las partes.

El Demandante es **D. C.R.L.**, con domicilio a efecto de notificaciones en xxx (en adelante “el Demandante”).

El Demandado es **D. C.J.P.P**, con domicilio a efecto de notificaciones en xxx (en adelante “el Demandado”).

2.- El Nombre de Dominio.

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

3.- Iter procedimental

Mediante escrito de fecha 14 de diciembre de 2001 el Demandante 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 “**algecirasalminuto.es**”, el cual figura registrado a nombre del Demandado.

El Demandado contestó en tiempo y forma al escrito de demanda.

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 el 16 de febrero de 2012 la “Declaración de Imparcialidad e Independencia” para la resolución del presente procedimiento.

4.- Alegaciones de las partes

4.1.- El Demandante

En su escrito el Demandante afirma, en síntesis:

- i) Que es titular del nombre de dominio www.algecirasalminuto.com, acompañando el whois relativo a dicho dominio.
- ii) Que entre el Demandante y el Demandado ha habido colaboraciones profesionales relacionadas con la revista relativa a la Feria Real de Algeciras de los años 2008 y 2009. Acompaña con la demanda documentación relativa a la citada revista.
- iii) Que el Demandado registró el nombre de dominio “algecirasalminuto.es” objeto de esta controversia en fecha posterior a la fecha en la que el Demandante había registrado el

dominio “algecirasalminuto.com”. Acompaña whois del dominio “algecirasalminuto.es”.

- iv) Que entre Demandante y Demandado ha habido conversaciones relativas al dominio en disputa así como a otros dominios propiedad del Demandado.
- v) Que el Demandante ha solicitado *la marca Algeciras al minuto* (sic), acompañando una copia de la solicitud de registro del Nombre Comercial 301.482/7 “ALGECIRASALMINUTO.COM INFORMACIÓN LOCAL AL INSTANTE”.
- vi) Que el Demandado *ha impugnado la inscripción de la marca* (sic) solicitada por el Demandante. A estos efectos acompaña una copia del escrito de oposición presentado por el Demandado, basando éste su oposición en la titularidad que ostenta sobre las marcas españolas anteriores 2.865.774 “ALMINUTO.COM” y 2.945.485 “ALMINUTO.ES”.
- vii) Que el Demandante contestó al suspenso decretado por la Oficina Española de Patentes y Marcas en el expediente de Nombre Comercial reseñado —acompañando una copia tanto del acuerdo de suspensión, decretado por la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de septiembre de 2011, como del escrito de contestación al suspenso presentado por el propio Demandante—.
- viii) Que el Demandante interpuso ante la Oficina Española de Patentes y Marcas *recurso de revisión para anulación de estas dos marcas* (sic) —marcas españolas 2.865.774 “ALMINUTO.COM” y 2.945.485 “ALMINUTO.ES” titularidad del Demandado—.

4.2.- El Demandado.

El Demandado contestó en tiempo y forma al escrito de demanda. En el escrito de contestación adujo, en síntesis:

- i) Que el Demandante no ostenta derecho previo alguno sobre el nombre de dominio en disputa.
- ii) Que no ha habido ningún tipo de relación ni colaboración profesional entre el Demandante y el Demandado.
- iii) Que es titular de *marca registrada y signo en la Oficina Española de Patentes y Marcas* (sic). A estos efectos aporta una impresión de la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas que indica que P.P.C. es titular de la marca española mixta 2.945.485 “ALMINUTO.ES”, en clase 41 “publicación electrónica de periódicos y revistas en línea”.
- iv) Que *la solicitud de marca efectuada de contrario* (sic), a cuya concesión se opuso, ha sido denegada. Aporta resolución denegatoria del Nombre Comercial 301.482 “ALGECIRASALMINUTO.COM INFORMACIÓN LOCAL AL INSTANTE”, de fecha 7 de noviembre de 2011, dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- v) Que no ha habido ánimo especulativo ni abusivo en el registro del dominio en disputa “algecirasalminuto.es”.

II- FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- 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”*.

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.

2.- 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” establece que un registro de nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo cuando concurren determinados requisitos. A saber:

- 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.- De modo que a la hora de decidir si se ha producido un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, la primera cuestión que debe examinarse es la de si existe un riesgo de confusión entre el nombre de dominio reivindicado y otro término sobre el que el Demandante alega ser titular de derechos previos.

En el presente caso el Demandante —empleando una terminología poco clara y vacilante— alega que sus derechos previos sobre el término confundible con el nombre de dominio reivindicado son dos. A saber:

1º) Un hipotético Nombre Comercial: *“algecirasalminuto y el signo distintivo propio de su periódico digital” (sic).*

2º) Un nombre de dominio anterior que es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con el nombre de dominio registrado por el Demandado.

Pues bien, debe analizarse si estos presuntos derechos previos del Demandante encajan en alguno de los supuestos tipificados en el artículo 2 del citado Reglamento de resolución extrajudicial de conflictos. El artículo 2 dispone que son derechos previos los siguientes:

- 1) *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;*
- 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.*

4.- En lo que concierne al hipotético nombre comercial “Algecirasalminuto” invocado por el Demandante, hay que observar que en el escrito de demanda se habla a veces de la marca “Algecirasalminuto” (puntos 8 y 9) cuando lo cierto es que se trata de un Nombre Comercial como reconoce el propio Demandante en la página 4 de su escrito. Pues bien, este Nombre Comercial se encuentra actualmente denegado.

En efecto, con fecha 7 de noviembre de 2011 la Oficina Española de Patentes y Marcas acordó la denegación del Nombre Comercial 301.482

“ALGECIRASALMINUTO.COM INFORMACIÓN LOCAL AL INSTANTE” que había sido solicitado por el Demandante para las clases 35, 38 y 41 del Nomenclátor Internacional. La resolución de denegación se basa en que existe *una gran semejanza* con las marcas del Demandado que éste había alegado por vía de oposición. La redacción literal de la resolución denegatoria es la que sigue: *“Se tienen en cuenta las marcas oponentes M2865774 y M2945485 al existir una gran semejanza denominativa y proteger actividades relacionadas con las solicitadas del nombre comercial en estudio, pudiendo existir riesgo de confusión y asociación entre dichos signos”*.

De manera que no cabe calificar como derecho previo del Demandante el Nombre Comercial solicitado pero denegado “ALGECIRASALMINUTO.COM INFORMACIÓN LOCAL AL INSTANTE”. Según ha podido comprobar el Experto accediendo a la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, la resolución denegatoria del mencionado Nombre Comercial ha sido recurrida por el Demandante. Mas en tanto no se resuelva el recurso interpuesto, el *status* jurídico del precitado Nombre Comercial es el de denegado y carente, en consecuencia, de efectos jurídicos. Por este motivo no cabe calificar actualmente como derecho previo del Demandante el Nombre Comercial por él invocado.

5.- Como ulterior derecho previo sobre el término confundible con el nombre de dominio reivindicado, el Demandante invoca la titularidad que ostenta sobre el nombre de dominio “algecirasalminuto.com”. Así las cosas, hay que analizar si un nombre de dominio puede constituir un derecho previo en el sentido del artículo 2 del citado Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”.

A este respecto debe señalarse, en primer término, que el precitado artículo 2 del Reglamento no incluye explícitamente los nombres de dominio en el catálogo de derechos previos sobre los que pueda fundarse una demanda de transferencia de un posterior nombre de dominio. Una interpretación literal del precitado artículo 2 lleva, por ende, a la conclusión de que el nombre de dominio anterior del Demandante no puede calificarse como un derecho previo sobre el que pueda fundamentarse una demanda de transferencia.

Esta conclusión es avalada por la doctrina reiteradamente dictada por los Expertos designados por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol). Entre las resoluciones en las que se sostiene esta doctrina cabe citar, ante todo, la resolución del Experto D. Eduardo Galán Corona el día 6 de junio de 2006, en relación con el nombre de dominio “desalas.es”. En esta resolución se mantiene que: «...se suscita el tema de si los nombres de dominio (que no son mencionados ni por la Orden ni por el Reglamento) forman parte de los derechos previos, a los efectos del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio. Aunque la enumeración de los derechos previos contenida en la Disposición Adicional única de la Orden ITC 1542/2005 es de carácter ejemplificativo, como se acredita por la expresión “entre otros” que precede a su enumeración, no cabe decir lo mismo del artículo 2 del Reglamento. Conforme a éste, por derechos previos se entenderá: “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) Nombres civiles o seudónimos, notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte; c) denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”», y esta numeración tiene carácter cerrado; es decir, la autoridad de asignación, a la que remite la Disposición Adicional única de la Orden ITC

1542/2005 para el establecimiento de un sistema de resolución extrajudicial de conflictos, ha delimitado exhaustivamente, por razones de seguridad jurídica, el elenco de derechos previos y en esta enumeración no tienen cabido los nombres de dominio».

En esta misma línea se expresan las siguientes resoluciones:

- Resolución del Experto D. Rafael Gimeno Bayón Cobos de 14 de agosto de 2006 en relación con el nombre de dominio “free.es”;
- Resolución del Experto D. Albert Agustinoy Guilayn de 15 de marzo de 2009 en relación con el nombre de dominio “hogarycosmetica.es”;
- Resolución del Experto D. Albert Agustinoy Guilayn de 4 de abril de 2011 en relación con el nombre de dominio “clnicasaborto.es”;
- Resolución del Experto D. Anxo Tato Plaza de 26 de julio de 2011 en relación con el nombre de dominio “otratoma.es”.

6.- De las consideraciones hasta aquí expuestas se sigue que ni el Nombre Comercial —solicitado pero denegado— “ALGECIRASALMINUTO.COM INFORMACIÓN LOCAL AL INSTANTE”, ni tampoco el nombre de dominio “algecirasalminuto.com” constituyen derechos 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”. En consecuencia, la demanda presentada por D. C.R.L. carece de fundamento, por lo que debe ser desestimada.

6.- La presente resolución no prejuzga en modo alguno la solución del conflicto de legítimos intereses del demandante y del demandado que puedan plantearse en otros cauces.

En atención a todo lo expuesto

RESUELVO

Desestimar la demanda presentada por D. C.R.L. contra D. C.J.P.P. en relación con el nombre de dominio “algecirasalminuto.es”.

Carlos Fernández-Nóvoa

Experto

28 de febrero de 2012