

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

“HIBU CONNECT, S.A.U.” vs. “DOÑA N. M.”
(paginasamarillasempresas.es)

En la villa de Madrid, a 3 de febrero de 2017, Eduardo Galán Corona, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) para la resolución de la demanda formulada por “HIBU CONNECT, S.A.U.” (en adelante, denominada “HIBU”) contra “Doña N. M.”, en relación con el nombre de dominio “paginasamarillasempresas.es”, dicta la siguiente:

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- Mediante escrito de fecha 17 de noviembre de 2016, “HIBU CONNECT, S.A.U.” formuló 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 Doña N. M., solicitando que por el Experto que se designe sea dictada resolución estimando la demanda presentada y acordando la transferencia del nombre de dominio “paginasamarillasempresas.es” a la mercantil demandante.

2.- En su demanda “HIBU” expone:

A) “HIBU” es una sociedad anónima unipersonal, cuya principal actividad consiste en la explotación publicitaria de directorios o guías telefónicas entre otros servicios publicitarios. A los citados efectos, edita y explota, entre otras, las notorias y conocidas en el mercado como “Páginas Amarillas” y “PáginasAmarillas.es”, utilizando diversos dominios que reconducen a ese contenido.

B) “HIBU” es titular del nombre de dominio “paginasamarillas.es”, registrado con fecha 29 de agosto del año 2000, registro que se encuentra vigente.

Asimismo, “HIBU” es titular de las siguientes marcas, que se encuentran vigentes:

-“Páginas Amarillas”, concedida para la Clase 16 (Guías y Anuarios telefónicos) con fecha 5 de julio de 1970 y para la Clase 38 (Servicios de telecomunicaciones, transmisión de comunicaciones e imágenes asistidas por terminales de ordenador) el 22 de enero de 2001

-“PáginasAmarillas.es”, concedida para las Clases 35 (Publicidad; Gestión de negocios comerciales; Administración comercial) y 38 (Servicios de telecomunicaciones, transmisión de comunicaciones e imágenes asistidas por terminales de ordenador) con fecha 20 de marzo de 2003.

C) “Doña N. M.”, por su parte, registró con fecha 24 de septiembre de 2016 el nombre de dominio “paginasamarillasempresas.es”.

D) La demandada, bajo el nombre de “Páginas Amarillas Empresas,” actúa en el tráfico realizando llamadas con fines comerciales en las que ofrece la contratación de servicios publicitarios.

E) El nombre de dominio registrado por la demandada y objeto de la demanda interpuesta tiene carácter especulativo o abusivo por las siguientes razones:

- a) el nombre de dominio “paginasamarillasempresas.es” es muy similar al dominio preexistente “paginasamarillas.es” hasta el punto de crear confusión, dada la identidad de su elemento dominante “páginas amarillas”, objeto también de las marcas registradas de su titularidad.
- b) la demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda, pues el dominio de HIBU “paginasamarillas.es” es anterior y preexistente al nombre de dominio impugnado, teniendo, además, la actora registrada la correspondiente marca de cobertura

- c) el nombre de dominio de la demandada ha sido registrado o se está utilizando de mala fe. Ha sido registrado de mala fe, porque lo ha sido con la finalidad de perturbar el desarrollo de las actividades empresariales de la demandante, tratando de atraer clientes que ya se anuncian en la “Páginas Amarillas” de HIBU, impresas o en internet, creando confusión tanto con el nombre de dominio como con la referida marca. Igualmente, el nombre de dominio impugnado se está utilizando de mala fe, puesto que se está intentando atraer, con ánimo de lucro, usuarios de internet a su página web, creando confusión con la identidad del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio o promoción de un producto que figura en su página web

F) HIBU requirió mediante burofax de fecha 27 de octubre de 2016 a Doña N. M. para que de modo inmediato: (i) cese en la utilización del nombre de dominio “paginasamarillasempresas.es”; (ii) no utilice ninguna otra web bajo el dominio “.es” que incluya la denominación “paginasamarillas”; (iii) cancele el dominio “paginasamarillasempresas.es” y (iv) se abstenga de realizar cualquier uso que pudiera estar haciendo de nuestra marca.

Citado requerimiento no fue recibido por la destinataria, señalando la certificación expedida por Correos “No entregado por 02 Dirección incorrecta”

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 a la demandada, Doña N. M., la cual formuló escrito de oposición a la demanda anteriormente aludida, argumentando:

- a) el nombre de paginasamarillasempresas.es no crea confusión alguna, puesto que específicamente se está refiriendo a una particularidad, la empresarial, distinta de la generalidad en la que comúnmente se conoce lo que a pie de calle se entiende por “páginas amarillas”. Al distinguir la demandada su denominación con el signo particular de “empresas”, presenta una clara diferenciación con el dominio de la demandante.
- b) el registro de la marca por la demandante no obsta al uso por la demandada del nombre de dominio impugnado, pues no existe resolución alguna que establezca la vulneración de dicha marca.

c) el nombre de dominio no se está utilizando ni ha sido registrado de mala fe. A estos efectos, la demandada alega que su actividad empresarial es totalmente ajena a la de HIBU y que utiliza el nombre de dominio en beneficio propio, pues es representante de una sociedad mercantil (“Guía Telefónica Empresas, S.L.”), en cuyo beneficio ha registrado el nombre de dominio “lo que – sigue diciendo- acredita una actividad real, con el objeto de publicidad, en red internet y no edición de libros, de manera tal que en forma alguna es un registro especulativo, sino destinado a un fin empresarial”. Además, afirma que su actividad en el mercado no crea confusión con la demandante, pues “cualquier usuario medio de internet, al menos aquéllos que acuden a este tipo de servicios, sabe diferenciar perfectamente los distintos oferentes de servicios y los distintos dominios existentes, de manera tal que no puede haber lugar a confusión”.

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 “paginasamarillasempresas.es” sea transferido a la demandante “HIBU CONNECT, S.A.U.”, 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 la demandante ostenta 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 HIBU posee legitimación activa. En efecto, HIBU ve afectados sus intereses por la presencia en el mercado del nombre de dominio “paginasamarillasempresas.es” registrado a favor de la demandada, toda vez que el mismo afecta a la utilización y ejercicio de los derechos previos (en concreto, derechos sobre las marcas “Páginas Amarillas” y “PaginasAmarillas.es” antes expresadas) cuya titularidad aquélla ostenta y, consecuentemente, la resolución que en su momento se dicte incide sobre su esfera jurídica. En consecuencia, puede concluirse que la demandante ostenta 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 la demandada, Doña N. M., en su condición de titular registral actual del repetido nombre de dominio, cuya transferencia se insta por la actora.

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”*, entendiendo 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 pretensión de la parte actora de transferencia del nombre de dominio en cuestión) tendrá lugar cuando concurren los siguientes requisitos:

a) el demandante posea 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 sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos.

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

d) el nombre de dominio haya 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 la demandante posee los necesarios Derechos Previos sobre un término coincidente o similar con el nombre de dominio. La actora invoca como Derechos Previos, de un lado, las Marcas denominativas nº 606.098 y nº 2.314.744 (“Páginas Amarillas”), relativas a las Clases 16 y 38 del Nomenclator Oficial de clasificación de productos y servicios, respectivamente, y la Marca denominativa con gráfico nº 2.505.781 (“PaginasAmarillas.es”), relativa a las clases 35 y 38 del citado Nomenclator. Todas ellas, conforme a la documentación aportada con la demanda, se encuentran en vigor tras las pertinentes renovaciones, habiendo sido concedidas por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en los años 1970, 2001 y 2003, respectivamente, esto es, con gran antelación al registro del nombre de dominio impugnado. La actora apuntan el carácter notorio y conocido (en otro lugar de su demanda alude a su “notoriedad y renombre”) 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, HIBU invoca, asimismo, como Derechos Previos la titularidad del nombre de dominio “paginasamarillas.es”

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 la actora, en cuanto titular de las marcas registradas antes referidas, ostenta 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*”.

Debe destacarse que, como ya se ha puesto de manifiesto en otros pronunciamientos relativos a nombres de dominio bajo el código “.es” (así, entre otras varias, las resoluciones dictadas en el seno de AUTOCONTROL con fecha de 9 de febrero de 2009 –*LYCOS EUROPE N.V. vs. Don M.P.C.*- y

de 28 de febrero de 2012 –C.R.L. vs. C.J.P.P. -algecirasalminuto.es-) 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 no es invocable a estos efectos.

5.- La siguiente cuestión a constatar es si el nombre de dominio cuestionado en el presente supuesto, “paginasamarillasempresas.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 las marcas registradas “Páginas Amarillas” y “PaginasAmarillas.es”, que son los derechos previos antes relacionados.

Evidentemente, la respuesta ha de ser afirmativa. Comparando las marcas registradas referidas con el nombre de dominio impugnado (“paginasamarillasempresas.es”) resulta evidente que la diferencia se sitúa, en el vocablo “empresas” que en el nombre de dominio que motiva este procedimiento acompaña al término “páginas amarillas”. Pues bien, a juicio de este experto el riesgo de confusión resulta palmario si se considera:

- a) Por una parte, que el contenido de las marcas de la demandante está presente en el nombre de dominio impugnado.
- b) Por otra parte, que el elemento dominante del nombre de dominio de la demandada es la locución “páginas amarillas”, siendo el término “empresas” de carácter descriptivo y en este sentido, es lugar común en doctrina y jurisprudencia que puede generarse un riesgo de confusión entre dos signos si ambos coinciden en su elemento dominante. Adicionalmente, es preciso considerar –y así lo ha constatado este Experto- que la expresión “Páginas Amarillas” se encuentra vinculada a empresas, en cuanto directorio y buscador de empresas.
- c) Por último, no cabe desconocer la amplia difusión en el tráfico de la marca “Páginas Amarillas” que permitiría predicar de ella su carácter de marca notoria (o incluso de renombrada), lo que incrementa el riesgo de confusión. En este sentido, en la Resolución de 26 de noviembre de 2015 (“*Calvin Klein*”), relativa a un supuesto de hecho donde los nombres de dominio impugnados incluían en su integridad una marca renombrada, el experto D. Anxo Tato Plaza declaró:

“... las marcas de la demandante son marcas renombradas que gozan de un alto nivel de conocimiento y reconocimiento entre el público de los consumidores. Pues bien, como es evidente, la notoriedad y renombre de las marcas de las que es titular la demandante incrementa el riesgo de confusión existente en casos como el que nos ocupa, en los que los nombres de dominio –como se ha dicho- integran dichas marcas notorias y renombradas en su totalidad”.

Existe, por tanto, una sustancial identidad entre las marcas de la mercantil actora y el nombre de dominio impugnado. 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 la demandante.

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 Doña N. M. no ha acreditado en modo alguno la posesión de derechos o intereses legítimos que, eventualmente, pudieran justificar el registro del nombre de dominio controvertido. Ni de su escrito de contestación a 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 “páginas amarillas”, 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

La demandada alega que utiliza el nombre de dominio en beneficio propio, pues es representante de una sociedad mercantil (“Guía Telefónica Empresas, S.L.”), en cuyo beneficio ha registrado el nombre de dominio “lo que – sigue diciendo- acredita una actividad real, con el objeto de publicidad, en red internet y no edición de libros, de manera tal que en forma alguna es un registro especulativo, sino destinado a un fin empresarial”. Además, afirma que no crea confusión con la demandante, pues “cualquier usuario medio de internet, al menos aquéllos que acuden a este tipo de servicios, sabe diferenciar perfectamente los distintos oferentes de servicios y los distintos dominios existentes, de manera tal que no puede haber lugar a confusión”.

En el presente supuesto ha quedado acreditado que Doña N. M. realizó el registro del nombre de dominio impugnado el 24 de septiembre de 2016 con pleno conocimiento, por ser ampliamente conocidas y renombradas su existencia, de las marcas “Páginas Amarillas”, concedida el 5 de julio de 1970 para la Clase 16 y el 21 de enero de 2001 para Clase 38, y “PaginasAmarillas.es” concedida el 20 de marzo de 2003 para las Clases 35 y 38. Es evidente que dicho registro lo ha llevado a cabo la demandada, carente de todo derecho o interés legítimo sobre la locución “páginas amarillas”, *fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor*, en el caso presente, la entidad actora, titular de las marcas expresadas, que las utiliza no solo para la edición impresa de guías telefónicas, sino también para la prestación de servicios en Internet..

Por otra parte, este Experto ha podido constatar que Doña N. M., bien directamente, bien a través de la sociedad para la que dice haber registrado el nombre de dominio, utiliza como palabras clave para un mejor posicionamiento en los buscadores de internet términos que coinciden plenamente con las marcas (notorias o renombradas) de la titularidad de la actora y sobre las que carece de todo derecho, atrayendo así, con manifiesto ánimo de lucro, a su página web a usuarios de internet y generando la posibilidad de confusión con

la identidad de la entidad demandante o de sus productos o servicios. No se trata, como apunta la demandada en su escrito, de que la actora pretenda tener la exclusividad en el mercado respecto a la actividad que desarrolla, simplemente se trata de que para la realización de su actividad la demandada no ha de servirse de un nombre de dominio que utilice derechos previos (marcas registradas) de HIBU.

Todo lo anterior pone de manifiesto la concurrencia de mala fe en el proceder de la demandada, 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, cumpliéndose 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 “HIBU CONNECT, S.A.U.” contra Doña N. M. en relación con el nombre de dominio “paginasamarillasempresas.es”.

2º.- Transferir a “HIBU CONNECT, S.A.U.” el nombre de dominio “paginasamarillasempresas.es”.

Fdo.: Eduardo Galán Corona
Experto único