

En Madrid, a 18 de mayo de 2017, Anxo Tato Plaza, experto designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) para la resolución de la demanda formulada por Canal Sur Radio y Televisión S.A. frente a D. V. M. V. A., en relación con el nombre de dominio lahoradeandalucia.es, dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

I.- Antecedentes de hecho.

1.- El 2 de marzo de 2017, Canal Sur Radio y Televisión S.A. (en lo sucesivo, Canal Sur o la demandante, indistintamente) formuló demanda frente a D. V. M. V. A. (en lo sucesivo, D. V. o el demandado, indistintamente), en relación con el nombre de dominio lahoradeandalucia.es.

2.- En su escrito de demanda, la demandante alega ser una sociedad pública en forma de sociedad anónima, resultado de la fusión por absorción de las entidades Canal Sur Radio S.A. y Canal Sur Televisión S.A., creadas por la Agencia Pública Empresarial de Radio y Televisión de Andalucía, RTVA, al amparo de la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica. Constituye su objeto social la prestación del servicio público de radio y televisión.

3.- Alega la demandante que desde el año 1997 mantiene en antena el programa de radio “La hora de Andalucía”, dirigido por el conocido periodista Tom Martín Benítez, y dedicado al servicio público, informativo y de entretenimiento personal. Adjunta como documento número 2 diversas copias de páginas web con información relativa al programa y sus contenidos.

4.- Igualmente, alega la demandante que con fecha 7 de febrero de 2001, Canal Sur Radio S.A. solicitó el registro de la marca denominativa “La Hora de Andalucía Canal Sur Radio” para los productos y servicios incluidos en la clase 38 del Nomenclátor. La marca fue concedida con fecha 5 de septiembre de 2001, asignándosele el número M-2376505. La demandante aporta como documentos 3 y 4 copias de los títulos de concesión y renovación de la marca otorgados por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

5.- En su demanda, Canal Sur expone que en fechas recientes ha tenido conocimiento de la existencia de una página web denominada www.lahoradeandalucia.es, la cual, con el calificativo de periódico independiente de Andalucía, se dedica a la información sobre temas andaluces. La demandante aporta al procedimiento, como documento número 5, una copia de la impresión de la página web. Asimismo, aporta como documento número 6 copia del resultado arrojado por las bases de datos del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, donde se hace constar que el titular del nombre de dominio lahoradeandalucia.es es el demandado, que procedió a su registro el 18 de febrero de 2016.

6.- Entiende la demandante que “es clara la mala fe del titular del dominio y el uso especulativo y abusivo que ha hecho del registro pues, siendo plenamente consciente de la existencia del programa radiofónico (...), registra un dominio .es con su mismo nombre con el único objetivo de explotar comercialmente una página web de información sobre Andalucía, beneficiándose de la notoriedad del programa de Canal Sur Radio y aprovechándose de la influencia y la implantación que tiene en Andalucía”.

Sostiene también la demandante que “el ánimo y la finalidad comercial del uso del dominio queda evidenciado en la propia página web, en su apartado publicidad web, donde se ofrece la posibilidad de contratar publicidad”.

Por último, afirma la demandante que “es claro el abuso del derecho y el uso antisocial del dominio lahoradeandalucia.es que está realizando el demandado, pues, careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre del principal programa informativo radiofónico (...) lo utiliza para explotar un periódico on-line, identificándolo con aquél, y beneficiarse de su implantación y popularidad en Andalucía, con el claro objetivo de obtener un beneficio económico. Y todo ello sin olvidar el engaño y la confusión que genera en el público en general, pues claramente induce y conlleva a error a los internautas sobre la procedencia y la titularidad de la información publicada en dicha página, asociándola inevitablemente con mi representada, un medio de comunicación de titularidad pública, en claro perjuicio para ella”.

7.- En atención a todo lo anterior, la demandante solicita que se dicte una resolución por la que le sea transferido el nombre de dominio lahoradeandalucia.es.

8.- Trasladada la demanda al demandado, éste no ha presentado escrito de contestación dentro del plazo previsto al efecto.

II.- Fundamentos de Derecho.

1.- Como es bien sabido, la finalidad fundamental perseguida por el sistema de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es) consiste en instaurar un sistema ágil y eficaz que permita hacer frente al registro especulativo o abusivo de aquellos nombres de dominio. Así se establece en el apartado cinco de la Disposición Adicional Sexta de la Ley 34/2002, sobre servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico, conforme a la cual, “en el Plan Nacional

de Nombres de Dominio de Internet se establecerán mecanismos apropiados para prevenir el registro abusivo o especulativo de nombres de dominio, el aprovechamiento indebido de términos de significado genérico o topónimos y, en general, para prevenir los conflictos que se puedan derivar de la asignación de nombres de dominio”. Por otra parte, idéntica finalidad u objetivo se reitera en la Disposición Adicional Única de la Orden Ministerial ITC/1542/2005, de 19 de mayo, por la que se aprueba el Plan Nacional de Nombres de dominio de Internet bajo el Código correspondiente a España, cuyo tenor literal es el siguiente: “Como complemento a este Plan y en los términos que permitan las disposiciones aplicables, la autoridad de asignación establecerá un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio en relación con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles. Este sistema de resolución extrajudicial de conflictos se basará en los siguientes principios: a) Deberá proporcionar una protección eficaz frente al registro de nombres de carácter especulativo o abusivo, en especial cuando el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que exista algún derecho previo de los citados en el párrafo anterior”.

2.- El Plan Nacional de Nombres de dominio de Internet bajo el Código correspondiente a España, por lo demás, no se limita a enumerar los objetivos perseguidos a través del sistema de resolución extrajudicial de conflictos relativos a los nombres de dominio .es. Antes bien, también recoge una definición de lo que ha de entenderse por registro abusivo o especulativo. A estos efectos, la misma Disposición Adicional Única a la que hemos hecho referencia establece lo siguiente: “Se entenderá que existe un registro especulativo o abusivo cuando el titular del dominio haya registrado el mismo careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión y haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe”.

3.- El concepto de registro especulativo o abusivo recogido en el Plan Nacional, por otra parte, ha sido objeto de un amplio desarrollo a través del artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España. Establece aquel precepto que se entenderá que se ha producido un registro de carácter especulativo o abusivo, entre otros casos, cuando concurren los siguientes requisitos: a) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer derechos previos; b) El demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y c) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

4.- Conforme a lo expuesto, el primer presupuesto que debe analizarse a la hora de determinar si se ha producido un registro de carácter abusivo o especulativo de un nombre de dominio se refiere a la existencia de un riesgo de confusión entre el nombre de dominio objeto de litigio y otros términos sobre los que el demandante ostente derechos previos.

A estos efectos, el Reglamento de procedimiento para la resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España establece con claridad y precisión lo que ha de entenderse por derechos previos. Así, el artículo 2 del Reglamento engloba dentro del concepto de “derechos previos” los siguientes: “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”.

En el caso que nos ocupa, debe afirmarse el concurso de este primer presupuesto para la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo.

En efecto, la demandante, a través de los documentos 3 y 4 aportados junto con su escrito de demanda, ha acreditado la titularidad y vigencia de la marca denominativa M-2376505, “La Hora de Andalucía Canal Sur Radio”.

Igualmente, también consta acreditado en el presente procedimiento (a través del documento número 6 aportado por la demandante junto con su escrito de demanda) que la marca a la que acabamos de hacer referencia es previa al nombre de dominio en conflicto, toda vez que el registro de este último se produjo el 18 de febrero de 2016.

Por lo demás, entiendo que entre la marca prioritaria de la que es titular la demandante y el nombre de dominio objeto de controversia existe una similitud o semejanza suficientes para generar un riesgo de confusión entre el público. En efecto,

a) El nombre de dominio en conflicto reproduce íntegramente una parte esencial de la marca prioritaria de la que es titular la demandante. Así, el nombre de dominio (una vez excluido el sufijo .es) se compone por la denominación “La hora de Andalucía”, denominación que encontramos también íntegra en la marca prioritaria “La Hora de Andalucía Canal Sur Radio”.

b) En el caso de la marca prioritaria “La Hora de Andalucía Canal Sur Radio”, la expresión o alegación “La Hora de Andalucía” constituye una parte especialmente característica y significativa. A este respecto, no cabe ignorar las siguientes circunstancias:

i. Dicha denominación se corresponde con el nombre de un programa difundido por la demandante, que lleva veinte años de forma ininterrumpida en antena, y que, según la información a la que ha podido acceder este experto, resulta ampliamente conocido en Andalucía. En efecto, según los datos del Estudio General de Medios correspondiente a la segunda oleada de 2016, el programa “La hora de Andalucía” contaba con 161.000 oyentes y un 14,1% de cuota entre las radios generalistas. Y según los datos del Estudio General de Medios correspondiente a la primera oleada de 2017, los oyentes habían ascendido a 182.000, ocupando un 13,2% de cuota. “La Hora de Andalucía” es, además, el

programa de mayor audiencia de Canal Sur Radio. Todas estas circunstancias, valoradas en su conjunto, nos permiten concluir que la denominación “La Hora de Andalucía” será percibida por el público como una referencia a la denominación de un programa radiofónico ampliamente conocido.

ii.- En consecuencia, dentro de la marca “La Hora de Andalucía Canal Sur Radio”, el público destinatario identificará la expresión “La Hora de Andalucía” como una referencia al nombre de un programa, y la denominación “Canal Sur Radio” como una referencia a la emisora que lo difunde. Conclusión ésta que se ve claramente reforzada si se consultan las bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas y se comprueba que la demandante es titular de múltiples marcas denominativas que incluyen los términos “Canal Sur” acompañados de otros vocablos (Canal Sur web, Canal Sur interactivo, Canal Sur noticias, La tienda de Canal Sur, Canal Sur Música, Canal Sur Radio, Canal Sur Televisión, Canal Sur Media, ¿Y tú qué opinas? de Canal Sur, etc.). En todas estas marcas, al igual que en la que nos ocupa, la expresión “Canal Sur” opera a modo de “marca paraguas” que identifica el medio de comunicación responsable de los productos o servicios que se distinguen.

iii.- De lo anterior se desprende que, en la marca “La Hora de Andalucía Canal Sur Radio”, la expresión “La Hora de Andalucía” constituye una parte especialmente característica, siendo percibida la expresión “Canal Sur Radio” como una simple referencia a la emisora radiofónica titular de la marca y responsable del programa que se designa con la misma.

c) Por otra parte, la marca prioritaria y el nombre de dominio en conflicto se aplican a servicios también similares. Así, la marca ha sido registrada para productos y servicios incluidos en la clase 38 del Nomenclátor Internacional (servicios de comunicaciones propias de una emisora de radio y servicios de emisión y difusión de programas radiofónicos). Por su parte, el nombre de dominio objeto de litigio remite a una página web donde se difunde un diario o periódico digital.

Las circunstancias hasta aquí descritas, como avanzábamos, permiten en su conjunto afirmar que entre la marca prioritaria de la que es titular la demandante y el nombre de dominio en conflicto existe un grado de similitud o semejanza suficientes para generar un riesgo de confusión o asociación. En efecto, al integrarse exclusivamente por una de las partes más significativas o características de la marca prioritaria, y al aplicarse a servicios similares a los diferenciados por la marca, el nombre de dominio es apto para indicar una posible conexión entre la página web a la que se aplica y el titular de la marca prioritaria.

Este riesgo, además, se incrementa en el caso que nos ocupa por la implantación de la marca en Andalucía y la identificación de la expresión “La Hora de Andalucía” con un programa de radio del demandante.

A estos efectos, no cabe ignorar que, conforme a constante jurisprudencia, uno de los factores que incrementan el riesgo de confusión es el grado de conocimiento de la marca prioritaria por el público destinatario. Resulta muy significativa a este respecto la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de septiembre de 1998 en el caso Canon, en la que expresamente se afirma que “el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior. Así pues, como la protección de una marca registrada depende de la existencia de un riesgo de confusión, aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor”.

En el caso que nos ocupa, ya se ha expuesto que la marca prioritaria distingue un programa radiofónico que lleva veinte años en antena, siendo en estos momentos el programa de mayor audiencia de Canal Sur Radio. Por otra parte, los datos de audiencia extraídos del Estudio General de Medios y a los que ha tenido acceso este experto permiten concluir que el programa al que se aplica la marca prioritaria y que se difunde bajo la denominación “La Hora de Andalucía” tiene unas cuotas de audiencia significativas. Estas circunstancias, valoradas en su conjunto, deben llevarnos a concluir entonces que esta denominación ha sido objeto de una amplia difusión y que, como consecuencia

de ella, será comúnmente asociada por el público destinatario con aquel programa de radio de la demandante, por lo que su uso en una página web en relación con similares servicios de información genera el riesgo de que aquel público concluya que existe algún tipo de vínculo o conexión entre dicha página web y el programa radiofónico con el que identifican aquella denominación.

5.- Por lo demás, sólo cabrá afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo si el demandado carece de cualquier derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio objeto de controversia.

Este segundo presupuesto o requisito concurre también en el caso que nos ocupa. Así lo ponen de manifiesto las siguientes circunstancias.

En primer lugar, no consta que el demandado sea titular de ninguna marca o signo distintivo que integre la denominación “La Hora de Andalucía” o una denominación similar. De hecho, este experto, a través de la consulta de las bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas y de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, ha podido comprobar que no existe ninguna otra marca –al margen de la de la demandante- que integre la denominación “La Hora de Andalucía”.

En segundo lugar, el demandado no ha contestado a la demanda en el plazo asignado al efecto. A estos efectos, debe tenerse presente que, en otras resoluciones previas dictadas por expertos designados por la Asociación para la autorregulación de la comunicación comercial, la ausencia de contestación a la demanda por parte del titular del nombre de dominio fue considerada un indicio de la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo. Encontramos esta doctrina, entre otras, en las siguientes resoluciones: www.cochesdeocasion.es (Experto D. Carlos Lema Devesa); www.ociomovil.es (Experto D. Manuel José Botana Agra); www.open-bank.es (Experto D. Alberto Bercovitz); www.betis.es y www.patagon.es (Experto D. Ángel García Vidal); www.isotron.es (Experto D. José Massaguer Fuentes); www.media-market.es y www.bbvablue.es (Experto D. Anxo Tato Plaza); www.desalas.es y www.hyperion.es (Experto D. Eduardo Galán Corona); www.elconfidencia.es

(Experto D. Rafael Gimeno-Bayón Cobos); www.spannabis.es y www.expocannabis.es (Experto D. Julio González Soria); y www.rubifen.es (Experto D. Carlos Fernández Nóvoa).

Dentro de estas resoluciones, resulta muy significativa y elocuente la dictada por el experto D. Angel GARCÍA VIDAL en relación con el nombre de dominio betis.es. Se afirma en ella lo siguiente: “la Demandada no ha contestado en plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificado en tiempo y forma. Esto supone un reconocimiento implícito por su parte de que no posee derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio <betis.es>. Porque si la Demandada tuviera algún derecho o interés legítimo sobre dicho nombre de dominio podría haber contestado para defenderlos en este procedimiento”.

También puede citarse, a estos efectos, la resolución dictada por el experto D. José MASSAGUER FUENTES en relación con el dominio isotron.es, en la que podemos encontrar la siguiente doctrina: “Del modo en que establece el artículo 496.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y han señalado los tribunales [SSAP Las Palmas 30 octubre 2002 (JUR 2003\8580) y SAP Madrid 20 de octubre de 2004 (JUR 2004\317219)], la falta de contestación a la demanda no implica un allanamiento o renuncia a la oposición ni la admisión de los hechos constitutivos de la pretensión. Ahora bien, al no haber contestado, el demandado ha perdido la posibilidad de alegar y probar hechos que eventualmente pudieran acreditar que ostenta algún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio controvertido. De ahí que, como exige el Reglamento (vid. art. 16 e) en relación el art. 21 del Reglamento), el Experto sólo pueda y además únicamente deba atender a las declaraciones y documentos presentados en la demanda para resolver la cuestión debatida. Y, bajo este aspecto, no parece dudoso que exigir a la demandante una prueba plena de que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido sería tanto como imponerle la prueba de un hecho negativo que, como toda prueba negativa, es prácticamente imposible de aportar. Por otra parte, y como ha señalado la jurisprudencia y recoge el apartado 6 del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la distribución de la carga de la prueba no se rige por reglas que respondan a principios inflexibles, sino que sobre el particular ha de

resolverse en cada caso según la naturaleza de los hechos afirmados o negados y la disponibilidad o facilidad para probar que tenga cada parte [por ejemplo, SSTS 16- 10-02 (RJ 2002\8897) y 12-11-02 (RJ 2002\9754)]. Siendo esto así, y habida cuenta no sólo de que el demandado no ha contestado a la demanda, sino también, y en primer término, de que la circunstancia de que el nombre de dominio controvertido estuviera vacante o libre no es razón suficiente para entender que el demandado tiene un interés legítimo en su registro [por todas, las resoluciones OMPI D2006-0374 “Sindic de Greuges de Catalunya v. Luis Troyano” (14 de junio de 2006) y D2005-0497 Sindic de Greuges de Catalunya v. Luis Troyano” (18 de julio de 2005)], ha de concluirse que, en el procedimiento, no consta ningún indicio que permita afirmar que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio objeto del presente procedimiento”.

En definitiva, la inexistencia de otras marcas –distintas de la de la demandante- que incorporen la denominación “La Hora de Andalucía”, unida a la ausencia de contestación a la demanda por parte del demandado constituyen circunstancias que, valoradas en su conjunto permiten afirmar la ausencia de derechos o intereses legítimos del demandado sobre aquella denominación.

Cabe concluir, entonces, que también concurre en el caso que nos ocupa el segundo presupuesto necesario para afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo.

6.- Finalmente, también puede afirmarse en el presente caso que el nombre de dominio ha sido registrado y es utilizado de mala fe.

En efecto, establece el artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España que puede afirmarse la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio cuando concorra –entre otras- la siguiente circunstancia: “Cuando el demandado, al utilizar el nombre de dominio ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista

confusión con la identidad del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web”.

A mi modo de ver, este supuesto concurre en el caso que nos ocupa. Así, en párrafos precedentes ya hemos tenido ocasión de razonar que, dados los factores y circunstancias que concurren en el caso que nos ocupa (y, de forma particular, la coincidencia del nombre de dominio con una parte significativa de una marca prioritaria que, además, constituye la denominación de un programa radiofónico de cierta tradición y conocimiento entre el público), el nombre de dominio objeto procedimiento es apto para sugerir una conexión o vínculo entre la página web a la que dirige y aquel programa radiofónico.

Por otra parte, consta acreditado en el presente expediente, a través del documento número 7 aportado por la demandante, que la página web a la que dirige el nombre de dominio persigue –entre otros fines- la comercialización de publicidad con ánimo de lucro.

Pues bien, no puede descartarse la posibilidad de que esta finalidad u objetivo se vea facilitado, precisamente, por la conexión o vínculo que sugiere el nombre de dominio con la denominación de un programa radiofónico de gran conocimiento y claramente asentado entre el público. Sobre todo, cuando la comercialización de publicidad se dirige a anunciantes y agencias para los cuales el grado de conocimiento y difusión del soporte publicitario alcanza una indudable relevancia, y donde por consiguiente una eventual conexión o vínculo entre la página web y un programa radiofónico largamente asentado, conocido y con una audiencia significativa puede incrementar su interés como medio de difusión de la publicidad.

7.- Puesto que en el presente supuesto concurren todos los requisitos exigidos por el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España para poder afirmar la existencia de un registro de carácter abusivo o especulativo, procede estimar la demanda planteada y acceder a la petición de

transferencia del nombre de dominio objeto de controversia planteada por la parte demandante.

Por las razones expuestas,

RESUELVO:

1.- Estimar la demanda formulada por Canal Sur Radio y Televisión S.A. frente a D. V. M. V. A., en relación con el nombre de dominio lahoradeandalucia.es

2.- Ordenar la transferencia del nombre de dominio lahoradeandalucia.es a la demandante, Canal Sur Radio y Televisión S.A.

En Madrid, a 18 de mayo de 2017

Anxo Tato Plaza