

CUADERNOS AUTELSI DE REGULACIÓN

Cuaderno nº 5

**NOMBRES DE DOMINIO SU REGULACIÓN Y
POSTERIOR APLICACIÓN, EN ESPECIAL
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.**

Enero 2011

Juan Lu3s Rivas Zurdo. Abogado

Director Departamento Jur3dico
J.M. TORO, S.L.
Vocal del GRA



ÍNDICE

- **Presentación.** César Rico.....3
- **Resumen ejecutivo.** Verónica Fernández.....5

Capítulo 1.- LOS NOMBRE DE DOMINIO

- **Concepto**.....7
- **Características y peculiaridades de los nombres de dominio**.....9

Capítulo 2.- EL NOMBRE DE DOMINIO COMO OBJETO DE DERECHO

- **Clasificación de los nombres de dominio**.....11
- **Organización general e institucional de la Red con especial cita de las entidades de asignación de dominio**12

Capítulo 3.- REGULACIÓN DEL NOMBRE DE DOMINIO Y POSTERIOR APLICACIÓN, EN ESPECIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.

- **Regulación Dominio .es**.....13
- **Regulación Dominio .eu**15
- **Motivos de revocación y/o cancelación de un nombre de dominio .es y .eu.**17
- **Procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos en los dominios .es y .eu**.....18
- **Política uniforme de solución de controversias relativas a nombres de dominio**.....21

Capítulo 4.- CASOS SIGNIFICATIVOS

- **Caso mentos.es.**23
- **Caso cortefiel.com**.....27
- **Caso creditocaucion.es**.....31
- **Caso marflores.com**.....32

PRESENTACIÓN

La Asociación Española de Usuarios de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Autelsi) es una entidad de ámbito nacional, sin ánimo de lucro, que representa a los usuarios profesionales de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información. Es el resultado de la ampliación, en junio de 2003, del ámbito de actuación de Autel, constituida en Barcelona el 24 de julio de 1987 e inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior con el número 75.713, como portavoz de los usuarios profesionales de las telecomunicaciones. En 1989, trasladó su domicilio social a Madrid.

La Asociación tiene como objeto el promover, en la sociedad en general y entre los usuarios profesionales en particular, el estudio, la investigación y la difusión objetiva de conocimientos, en los temas relacionados con los servicios de telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

Autelsi desarrolla su labor a través de Comisiones y Grupos de Trabajo que cubren el espectro temático de mayor interés para el sector empresarial en el campo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Estos grupos, constituidos por representantes de las Administraciones y de las empresas –fabricantes, proveedoras y usuarias de productos y servicios TIC– más importantes del país, conforman el núcleo de actividad de la Asociación y constituyen una red de conocimiento inigualable en el tejido empresarial nacional.

Las Comisiones y Grupos de Trabajo llevan a cabo una amplia gama de actividades que incluyen constitución de foros de encuentro y centros de debate, generación de capital intelectual y creación de opinión; prestación de cooperación y servicios a los usuarios y entre las acciones de difusión que desarrollan se pueden enumerar:

- Elaboración de estudios y documentos sobre aquellos temas relevantes en el mundo de las telecomunicaciones y sistemas de Información.
- Edición de publicaciones u ofertas de servicios a la Sociedad en general, derivados de las actividades realizadas por algún Grupo de Trabajo/Comisión.
- Desarrollo de un portal de Internet que albergue, entre otros, un *repository* de capital intelectual.

Todas estas actividades se acompañan de planes de comunicación que habilitan la difusión de las mismas en el tejido empresarial nacional y, en general, en la sociedad española.

Concretamente el Grupo de Regulación Autelsi, en adelante GRA, lo integran los principales despachos de abogados y las áreas jurídicas de las empresas más dinámicas del Sector. El GRA, dirige sus esfuerzos al ámbito legal y normativa en el ámbito de las TIC y, más concretamente a:

- Trasladar la postura de Autelsi sobre las principales cuestiones de regulación del sector de las comunicaciones electrónicas y de la sociedad de la información, con el fin de hacerla llegar a la Administración o la opinión pública en general.

- Prestar apoyo a los representantes de la Asociación en la Comisión Permanente del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.
- Análisis práctico de cuestiones de regulación del sector de las comunicaciones electrónicas y de la sociedad de la información, teniendo en cuenta no sólo las iniciativas de regulación sino también su aplicación o las que deberían adoptarse atendiendo a las necesidades de tales sectores.
- Integrarse o colaborar en los trabajos que estén realizando otras comisiones o grupos de trabajo dentro de la Asociación, aportando la visión desde la perspectiva reguladora.

Con la publicación de la Colección “Cuadernos Autelsi de Regulación”, la Asociación quiere divulgar y abordar el estudio de temas de gran actualidad e interés en las tres áreas en que se divide el GRA: Telecomunicaciones, Sociedad de la Información y Audiovisual. Por ello los cuadernos tienen un objetivo fundamentalmente informativo y sus contenidos reflejan la opinión de sus autores. Aunque constituyen herramientas de trabajo del GRA, éste no se identifica con dichas opiniones. De hecho, para profundizar en el análisis de algunos temas, pueden existir planteamientos divergentes que respondan a puntos de vista diferentes.

El presente cuaderno, dedicado a **NOMBRES DE DOMINIO SU REGULACIÓN Y POSTERIOR APLICACIÓN, EN ESPECIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL** ha sido elaborado por Juan Luis Rivas Zurdo, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid UCM. Se especializa en Asesoría Jurídica de Empresas por la Escuela de Práctica Jurídica de la UCM.

Abogado en ejercicio, colegiado ejerciente desde el año 1993 perteneciente al Colegio de Abogados de Madrid. Inicia su trayectoria profesional como abogado en diversos despachos donde se especializa en Derecho Mercantil y Administrativo. En 1998 entra en el Departamento Jurídico de J.M. TORO, S.L., Agencia Internacional de la Propiedad Industrial, Departamento Jurídico del que ocupa el cargo de Director en la actualidad. En dicha Firma es donde ha desarrollado su carrera profesional interviniendo en importantes asuntos de propiedad industrial e intelectual para renombradas empresas (y sus marcas) clientes de la firma JMTORO. Asimismo como Director del Departamento Jurídico de dicha empresa ejerce en Tribunales la defensa de los asuntos encomendados por importantes clientes, obteniendo destacados éxitos tanto ante los Tribunales españoles como ante el Tribunal de 1ª Instancia de las Comunidades Europeas. En el ámbito de los nombres de dominio actúa en casos en defensa de clientes y ha intervenido como Ponente en la Ronda de Consultas en España para el Segundo Informe de la OMPI relativo a los nombres de dominio, Ronda celebrada en Valencia en el año 2001, sobre los problemas de la Usurpación de las denominaciones y marcas de organizaciones Intergubernamentales

En nombre de la Asociación y muy especialmente del GRA, agradezco muy sinceramente la desinteresada colaboración de Juan Luís Rivas Zurdo, y de su empresa, para la edición de este cuaderno de la colección.

César Rico
Presidente del GRA

RESUMEN EJECUTIVO

El presente número de la Colección “Cuadernos Autelsi de Regulación”, editado por la Asociación y cuyo contenido ha sido elaborado por el abogado Juan Luis Rivas Zurdo, Director Departamento Jurídico de J.M. TORO, S.L., en el seno del GRA (Grupo de Regulación Autelsi), tiene por objeto analizar los nombres de dominio, su regulación y posterior aplicación, en especial desde la perspectiva de la Propiedad industrial e intelectual.

El tema es del máximo interés para las entidades asociadas a Autelsi porque el desarrollo e implantación de las Tecnologías de la Información (TIC) ha motivado que las mismas estén presentes en la práctica totalidad de las actividades económicas y empresariales, interviniendo inevitablemente en la configuración de las relaciones que mantienen las empresas entre sí y con los particulares, lo que a su vez origina y plantea nuevos retos legales.

El cuaderno se ha estructurado en cuatro capítulos: en el primer y segundo capítulos se analiza las características, peculiaridades y clasificación de los nombres de dominio; el tercer capítulo se centra en el estudio y análisis de la regulación de los distintos tipos de dominio en especial .es y .eu, los motivos de revocación y/o cancelación y los procedimientos extrajudicial de resolución de conflictos de estos dos tipos de dominios. El último capítulo, que representa más de la mitad del cuaderno, recoge casos significativos en los que se analizan diversas resoluciones, principalmente de la OMPI, en las cuales se resuelven supuestos que podemos considerar reflejan un arco de posibilidades de reclamación que vendrían incluidas en la legislación citada al respecto.

Lo que hoy se conoce como Internet tiene sus raíces en una red creada por el Departamento de Defensa de los EEUU a principios de los años 70. La Red denominada ARPAnet pretendía construir un sistema de comunicaciones militar capaz de subsistir a un ataque nuclear. Dicho sistema consistía en un protocolo que identificaba a los distintos ordenadores conedados a la red y un método de transporte de la información por "paquetes" que, a través de las rutas que el propio paquete de información seleccionaba, fueran capaces de llegar al ordenador a que iban destinados. Esto era posible ya que en el propio paquete se incluía la dirección unívoca del ordenador en que debían "soltar" esa información.

A final de los años 80, la National Science Foundation (NSF) de los U.S.A., utilizó ese sistema tan novedoso desarrollado para la defensa, adaptando los estándares generados por ARPAnet y hoy conocidos como "TCP/IP". La red creada por la NSF fue conocida como la NSFnet, y comenzó conectando universidades y centros de investigación que intercambiaban información. Pero pronto, de manera "anárquicamente organizada", los propios centros conectados fueron desarrollando nuevas posibilidades (e-mail, transferencia de ficheros, sonidos e imagen, etc.). Paralelamente, en el resto del mundo, fueron creándose redes que utilizaban los mismos estándares, y paulatinamente se conectaron unas con otras hasta llegar a lo que hoy se conoce como Internet, y que sin duda es un embrión de lo que será la "comunicación global" en un futuro muy próximo.

Inicialmente, ese protocolo que identifica a las máquinas conectadas a la red ARPAnet, consistía en un código numérico, pero lógicamente, con el crecimiento, desmilitarización y apertura de las redes, la existencia de un código numérico para cada máquina, complicaba su identificación, puesto que comportaba una dificultad importante a la hora de memorizar las múltiples direcciones numéricas de la red. Así, se creó el "Domain Name System" (DNS), que sustituía los códigos numéricos por nombres fácilmente identificables (P. ej.: .acme.com).

La existencia y crecimiento de Internet es un hecho ineludible. La necesidad de quienes acceden a la red de identificarse, también. Hasta el día de hoy, el sistema de inscripción de los dominios es el expresado. Y que dicho sistema es una fuente de conflictos, sin duda es otra realidad.. Pero es que, el rápido crecimiento de Internet, desborda la capacidad normativa incluso de los países que han demostrado un mayor dinamismo en su adecuación a los cambios.

Desde luego, el ámbito mundial de Internet crea, por sí mismo, toda clase de complejidades jurídicas que no existen en el comercio del "mundo real". Es poco probable que una empresa mercantil que vende solamente en el mercado alemán tenga reparos en que una empresa que sólo vende en Costa Rica registre aquí sus mismos exactos nombres y marcas. Pero el mundo virtual de Internet carece de fronteras políticas; el "ciberespacio" es un continuo ilimitado, por lo que dos empresas que desempeñen actividades comerciales a través de la red estarán, para efectos prácticos, dentro de un mismo "mercado" virtual. Es de esperar que en el futuro próximo surjan nuevos y constantes desafíos para los forjadores de la nueva área del derecho informático. La conexión que los nombres de dominio presentan con el derecho es indudable. Por todo ello, la información que se suministra en el presente Cuaderno puede ser de enorme utilidad para muchas empresas.

Verónica Fernández
Secretaria del GRA

NOMBRES DE DOMINIO SU REGULACIÓN Y POSTERIOR APLICACIÓN, EN ESPECIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.

1.-CONCEPTO DE NOMBRE DE DOMINIO

Según la enciclopedia más conocida en la actualidad “Wikipedia” **un nombre de dominio de Internet** es “un nombre base que agrupa a un conjunto de equipos o dispositivos y que permite proporcionar nombres de equipo más fácilmente recordables en lugar de una dirección IP numérica. Permiten a cualquier servicio (de red) moverse a otro lugar diferente en la topología de Internet, que tendrá una dirección IP diferente.

Cada nombre de dominio termina en un Dominio de nivel superior (TLD por *Top Level Domain*), que es siempre o bien uno de una pequeña lista de nombres genéricos (tres o más caracteres), o un código territorial de dos caracteres basado en la ISO-3166 (hay pequeñas excepciones y los nuevos códigos se integran caso por caso)”.

Conforme se sigue especificando en la mencionada enciclopedia: “Un **Dominio de nivel superior geográfico** o **Dominio de nivel superior de código de país** (en inglés **ccTLD**, *country code Top-Level Domain*) es un dominio de Internet usado y reservado para un país o territorio dependiente.

Existen unos 243 ccTLDs, tienen una longitud de dos letras, y la mayoría corresponden al estándar de códigos de países ISO 3166-1 (las diferencias se explican más adelante). Cada país designa gestores para su ccTLD y establece las reglas para conceder dominios. Algunos países permiten que cualquier persona o empresa del mundo adquiera un dominio dentro de sus ccTLDs, por ejemplo Austria (.at) y España (.es)”.

Nos encontramos pues ante una figura que engloba y define dos tipos de experiencias que se dan actualmente en nuestra sociedad: por un lado un nombre de dominio tiene una evidente e importante faceta práctica, es una dirección que permite identificar físicamente (al menos todo lo físico que puede considerarse un mundo plenamente informatizado que incluso en numerosas ocasiones llamamos virtual) un ordenador en la red. Y por otro, un derecho de nuevo cuño, un identificador más de naturaleza comercial y también civil, por medio del cual los particulares y las personas jurídicas pueden ofrecer sus productos y servicios, comunicarse, relacionarse jurídicamente, todo ello a través de Internet, es decir, mostrarse y poder intervenir en la red de telecomunicaciones que está revolucionando nuestras sociedades.

Sin embargo pese a que para una gran parte del público en general un nombre de dominio de Internet es una figura conocida, aún en España no ha sido incorporado al diccionario, así “nombre de dominio” no existe como un término o acepción que haya merecido aún su inclusión en aquél. Es más si acudimos a la definición que del vocablo “dominio” observamos cómo ninguno de sus posibles significados alude a los nombres de dominio de Internet.

Así las cosas, sólo nos resta acudir a la legislación que se haya podido ocupar de este asunto. Acudiremos para ello a la legislación nacional o comunitaria que haya regulado esta materia.

De este modo y en primer lugar, la LEY 17/2001 DE 7 DE DICIEMBRE, DE MARCAS (BOE 8 de diciembre de 2001, núm. 294) en su Disposición Adicional Decimosexta no efectúa definición alguna de lo que es un nombre de dominio, limitándose a determinar que “El Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que fueren necesarios, remitirá al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley sobre los nombres incluidos en el dominio en la red de país de primer nivel “.es”. La regulación se inspirará, entre otros, en los criterios aplicados a los signos distintivos protegidos por la legislación de propiedad industrial”.

Tampoco la ORDEN ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España («.es») lleva a cabo una definición clara de lo que se considera un nombre de dominio.

Será ya el REGLAMENTO (CE) N 733/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de abril de 2002 relativo a la aplicación del dominio de primer nivel «.eu» el que sí incorpore una definición de lo que cabe entender desde epunto de vista jurídico por “nombre de dominio”.

Así dicho Reglamento en su Exposición de Motivos establece lo siguiente: “ Los dominios de primer nivel son una parte fundamental de la infraestructura de Internet y constituyen un elemento esencial para la interoperabilidad mundial de la «World Wide Web» (la «WWW» o «la Web»). La conexión y presencia que permite la atribución de nombres de dominio y de las direcciones a ellos asociados posibilita que los usuarios localicen los ordenadores y las direcciones Internet en la red. Los dominios de primer nivel son asimismo parte integrante de toda dirección de correo electrónico en Internet. El dominio «.eu» puede acelerar los beneficios de la sociedad de la información en el conjunto de Europa, desempeñar un papel en la integración de los futuros Estados miembros en la Unión Europea y contribuir a luchar contra el riesgo de una fractura digital con los países vecinos.”

Realmente resulta importante comprobar cómo al menos el legislador europeo ha sabido reflejar en esta especie de definición todos los diversos elementos que habitualmente constituyen las facetas de un nombre de dominio:

- parte fundamental de la estructura de internet
- elemento esencial para la interoperabilidad de la Web (World Wide Web), de la que se derivan las tres famosas w
- la conexión y presencia que permite la atribución de los nombres de dominio permite que los usuarios: localicen los ordenadores, localicen las direcciones de internet
- parte integrante de toda dirección de correo electrónico
- puede acelerar los beneficios de la sociedad de la información
- desempeñar un papel en la integración de los Estados
- contribuir a luchar contra el riesgo de una fractura digital con otros países

En nuestra opinión todas estas características (se aplican al dominio en Europa .eu) son propias y pueden igualmente aplicarse a los nombres de dominio en general. Constituyen un avance en la sociedad y por tanto se incorporan al elenco de derechos que se reconocen a las personas, eso sí, al igual que sucede con otros derechos, este derecho se regula y condiciona, quedando limitado al cumplimiento de determinados requisitos que más adelante pasamos a exponer.

Características y peculiaridades de los nombres de dominio

Debido seguramente a lo novedoso de esta figura la misma ha sido y sigue siendo, aunque tal vez ya menos, de un seguimiento informativo un tanto particular, todo lo relativo a los nombres de dominio se veía rodeado de un carácter o aureola de curiosidad, dando lugar a un gran número de noticias sobre diversos tipos de dominios y a caos famosos.

Centrémonos por el momento en diversos supuestos de nombres de dominios.

En este sentido si bien en algunos ámbitos nacionales o supranacionales, como por ejemplo en España o en la Unión Europea, los nombres de dominio han sido objeto de una regulación de carácter restrictivo, en otras legislaciones esto no ha sido, encontrándonos con posibilidades de registro de nombres de dominio bastantes curiosas en estos momentos. Sirvan como muestra los siguientes ejemplos:

En estos momentos podría encontrarse dominios como pagina.de, I.am ('yo soy' en inglés) y go.to ('ir a' en inglés), otras variantes en la utilización han sido denominadas *domain hacks*, siendo ya relativamente frecuente situar juntos el dominio de segundo nivel y el ccTLD para formar una palabra o título. Lo cual da lugar a nombres de dominio curiosos o atractivos para los usuarios y clientes: blo.gs de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur .gs, del.icio.us de los Estados Unidos de América .us y cr.yip.to de Tonga .to.

Es también muy conocido el empleo de códigos de país para ser utilizados como dominios de carácter genérico. El caso más famoso es el de .tv que originalmente pertenecía a Tuvalu y fue vendido a una empresa por una importante suma de dinero que vino a aliviar las arcas de ese pequeño estado y que actualmente se utiliza para televisión. El dominio .ws perteneciente a Samoa Occidental se utiliza como *web site*. La Federación Micronesia vende su dominio para radios FM. El dominio de Yibuti o Djibuti es .dj lo que ha sido utilizado en para páginas de disc jockeys. El dominio de Turkmenistán, .tm, se usa como abreviatura de *trade mark*, marca registrada.

2.- EL NOMBRE DE DOMINIO COMO OBJETO DE DERECHO

Tal y como se ha indicado anteriormente el nombre de dominio es la identificación alfanumérica que se corresponde a una dirección IP de un ordenador. La comunicación a través de Internet no es más que la conexión de un ordenador a otro ordenador a través de un canal (por ejemplo ADSL). Para poder conectarse a un ordenador en concreto es necesario que éste se encuentre identificado. Esta identificación es la dirección IP, que consiste en una cadena numérica de cuatro números que están separados por puntos. Esta secuencia numérica es difícil de recordar y por ello se le asocia un nombre elegido por la persona interesada en ofrecer información en la red. De este modo el nombre de dominio no sólo es la identificación del ordenador, sino también un signo distintivo, una nueva modalidad de identificador con eficacia jurídica.

El nombre de dominio se convierte de este modo en una especie de rótulo de establecimiento o de nombre comercial, que, tal y como se especifica en nuestra ley de marcas de 2001, consisten en:

- Nombre comercial: según el **artículo 87. 1. de la Ley de marcas de 2001** se entiende por nombre comercial **todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.**

- **Rótulo de Establecimiento: según el artículo 82. 1 de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de 1988 de Marcas, derogada por la ley 17/2001, se entiende por rótulo de establecimiento el signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares.**

Por otra parte debe tenerse en cuenta que el nombre de dominio de internet no se ha creado como derecho subjetivo a partir de una decisión inicial del legislador. No. El nombre de dominio surge de la propia capacidad organizativa de una corporación u organización (aparentemente privada) cuál es la que de manera independiente y unilateral establece las normas en internet: la ICANN.

Téngase en cuenta que las dos Organizaciones encargadas de organizar internet en su aspecto global son: la IANA y la ICANN. IANA es la Autoridad para la Asignación de Números de Internet (del Inglés: Internet Assigned Numbers Authority) e **ICANN es la** Corporación de Internet para la Asignación de nombres y números de Dominios (del Inglés: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Sin embargo al avanzar de manera incontenible o desbordante el volumen e intereses de particulares, empresas y Gobiernos en el área de registro de dominios, la Comunidad Internacional ha regulado esta materia, suscribiéndose cuantos arreglos internacionales se han considerado necesarios.

El nombre de dominio, de manera análoga a como se organiza la inscripción de otros signos distintivos como las marcas, nombres comerciales o las denominaciones sociales, se asigna por una entidad de asignación reconocida en internet. El nombre de dominio como secuencia de números se asemejaría a un número de teléfono, o a una matrícula identificativa de un vehículo, no otorgados de manera unilateral por la autoridad, sino solicitados por el interesado y asignados si cumplen con las condiciones legales para ello.

El objeto de todo ello, al igual que sucede con los signos distintivos o identificadores comerciales, es la obtención de un derecho de exclusiva, o lo que es igual, el derecho reconocido y amparado por ley de ostentar el monopolio en la titularidad de un concreto nombre, un nombre de dominio en internet.

Los ordenamientos nacional y comunitario han delimitando este derecho, primero en su aspecto más teórico o de principios, y después en una diversa y ya extensa ordenación de carácter más práctico o reglamentario, poniendo en todo caso especial énfasis en la defensa de los derechos de los titulares de marcas, nombres comerciales, o denominaciones sociales, geográficas, de calidad o de origen, o de otros derechos de propiedad intelectual o industrial.

Debe tenerse muy en cuenta que esta nueva figura jurídica, se ha convertido en un nuevo tipo de derecho subjetivo, de evidente interés económico para su titular, así como también en objeto de curiosidad para la sociedad en general y de materia de valor para las entidades encargadas de regular y ordenar las instituciones y derechos que crean los hombres y las empresas.

Dado que en la práctica se puedan dar situaciones que atenten contra este derecho de exclusiva no sólo se ha establecido el procedimiento para la concesión o registro de un nombre comercial, sino también el procedimiento para la reparación o solución de las controversias que en este ámbito puedan surgir.

En especial se ha regulado la solución de controversias, mediante una Política de resolución de conflictos de alcance internacional, de cara a la recuperación o cancelación de un dominio registrado por quien no es titular de una marca, denominación social u otro derecho de propiedad industrial o intelectual.

Clasificación de los nombres de dominio

Los nombres de dominio se dividen en TLDs (Top Level Domains; dominios de primer nivel) y SLDs (Second Level Domains; nombres de dominio de segundo nivel):

Los TLDs se subdividen en gTLDs (generic Top Level Domains; dominios de primer nivel genéricos), que abarcarían, entre otros, al .com, .net, .org, .biz y .name, y en ccTLDs (country code Top Level Domains; los denominados dominios nacionales de primer nivel), tales como el propio .es (para España), .fr (para Francia) y .uk (para Reino Unido).

Los SLDs corresponden a la denominación utilizada para diferenciar un nombre de dominio de otro y son el centro de conflicto con marcas, nombres comerciales, nombres personales, nombres artísticos, denominaciones de organizaciones internacionales, etc.

Es precisamente esta parte de la dirección de Internet la que han de supervisar los Registradores de Internet, entre los que Red.es, la autoridad de asignación en España que forma parte integrante de nuestra administración, para ver si se adecúa a las reglas establecidas.

No obstante, como cada dirección IP señala un ordenador host, es posible que una organización quiera tener varios host. En ese caso, pueden aparecer nombres de tercer o más nivel: "ordenador.departamento.empresa.es".

Además, los Estados (por ejemplo tal y como sucede con España) han creado dominios de segundo nivel genéricos: "empresa.com.es".

Así mismo, la UE ha puesto en funcionamiento a finales del 2005 un primer nivel común, ".eu" (vid. Reglamento (CE) n.º 733/2002; Reglamento (CE) n.º 874/2004 y Decisión 2003/375/CE).

El resto de subdominios pueden utilizarse libremente por el titular del dominio registrado. Así, el registro del dominio "empresa.es" confiere el derecho a usar "departamento.empresa.es", etc.

Junto a la clasificación entre genéricos y territoriales, los nombres de dominio se clasifican según si se debe o no reunir algún requisito adicional para adquirirlo, de acceso libre o restringido.

Así no es necesario ningún requisito complementario en los dominios genéricos ".com", ".net", ".org" y ".info", ni tampoco para los territoriales a los que no se han establecido requisitos añadidos: el actual ".es", ".de" y ".uk".

Otros deben cumplir requisitos funcionales: ".edu" (ser institución educativa), ".mil" (del ejército de los Estados Unidos), etc. y los territoriales como era el caso del ".es" bajo la regulación de la Orden CTE/662/2003.

Organización general de la red

Internet es una red global, INTERNACIONAL, accesible desde cualquier estado sin distinción en la eficacia del acceso. En consecuencia para localizar a los ordenadores se precisa una cooperación, coordinación y homologación internacional

Ahora bien Internet surge en Estados Unidos, su Gobierno entregó la atribución de nombres de dominio a una entidad autónoma la IANA. Más tarde la IANA subdelegó esta facultad a una entidad, InterNIC, que a su vez subdelegó la concesión de algunos de los nombres genéricos a la NSI. Por su parte, InterNIC creó los nombres de dominio territoriales y confió su gestión a otras entidades (APNIC, para Asia; RIPENCC, para Europa; y ARIN, para América, África y Oceanía).

Sin embargo estos Centros subdelegaron la competencia de asignación a las entidades nacionales designadas por cada país. En algunos otros casos esta materia se ha vuelto a derivar a la empresa privada mediante contratos de concesión.

Para tratar de corregir los errores y excesos de este proceso, se ha desarrollado un movimiento de regulación internacional que culmina con la creación, tutelada por Estados Unidos y con la aportación de la OMPI, de la ICANN. La función principal de la ICANN es coordinar el funcionamiento del sistema y organizar los nombres de dominio de primer nivel genéricos, exigiendo requisitos adicionales. Además, la ICANN ha establecido un sistema de solución arbitral de controversias (Política Uniforme de la ICANN).

Respecto a los nombres de dominio de primer nivel territoriales, siguen en manos de las autoridades nacionales. Por otro lado, en marzo de 2005, la ICANN acordó con el Registro Europeo de Dominios de Internet (EURID) la inserción del dominio de primer nivel ".eu".

3.- LA REGULACIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO Y POSTERIOR APLICACIÓN, EN ESPECIAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL.

Regulación del nombre de dominio .es

La primera regulación detallada propiamente dicha de los nombres de dominio en España viene establecida por la Orden de 21 de marzo de 2000, que regulaba el sistema de asignación de nombres de dominio de Internet bajo el código de país España (.es).

Esta Orden, fue reformada en 2001 y posteriormente derogada en 2003, desarrollaba el Título II de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones y el Real Decreto 1.651/1998.

Bajo esta regulación, el registro de los nombres de dominio ".es" quedaba asignado a la entidad Red Técnica Española de Televisión (Resolución de 10 de febrero de 2000, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se designa al ente público de la Red Técnica Española de Televisión como autoridad competente para la gestión del Registro de los nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España), entidad que cambió su nombre por el de "Red.es" con el art. 55 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

En esta regulación se fijaron las reglas básicas del procedimiento hasta la Orden ITC 1542/2005: los solicitantes presentaban las solicitudes bien directamente, bien a través de agentes acreditados y la posibilidad de registrar un nombre de dominio quedaba sujeta a unos requisitos muy estrictos, al objeto de garantizar la compatibilidad del nombre de dominio con otros derechos de propiedad industrial o denominaciones sociales.

La actual regulación puede sistematizarse a partir de la Ley 17/2001, de Marcas. En ella se establece en su D.A. 16ª, titulada "Proyecto de Ley de nombres de dominio en la red", que *"el Gobierno, en el plazo oportuno y tras los estudios y consultas que fueren necesarios, remitirá al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley sobre los nombres incluidos en el dominio en la red de país de primer nivel <<.es>>. La regulación se inspirará, entre otros, en los criterios aplicados a los signos distintivos protegidos por la legislación de propiedad industrial"*.

Sin embargo, no se ha promulgado la Ley de Nombres de Dominio, sino que se han dictado unas meras indicaciones en la DA 6ª de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.

Dicha Disposición Adicional se limita a establecer que la autoridad de asignación de los nombres de dominio bajo el ".es" es la entidad pública empresarial Red.es.

Además, se dan una serie de pautas que debe seguir un Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet.

Finalmente, se promulgó la Orden CTE/662/2003, de 18 de marzo, por la que se aprobaba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es).

Esta nueva Orden desarrollaba lo dispuesto en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, coordinando el nombre de dominio con el resto de derechos de propiedad sobre signos distintivos.

Sin embargo, esta normativa exigía unos requisitos muy estrictos para registrar el nombre de dominio. A su vez, las necesarias áreas de comprobación por parte de la entidad de asignación dificultaban el procedimiento para la solicitud del dominio incrementando los costes y haciendo no interesante el registro de un dominio ".es".

Esto en efecto era así, ya que los trámites de otros tipos de nombres de dominio eran mucho más sencillos. Además, la normativa española iba contra la tendencia general internacional, también europea, de simplificación de la concesión de nombres de dominio.

Todo ello movió al legislador a la promulgación de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España .es.

Así pues, nos encontramos ante nueva norma sobre el régimen jurídico para el registro de nombres de dominio bajo .es en Internet: la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código del país correspondiente a España (".es") o Plan Nacional para el registro de nombres de dominio bajo .es.

Esta nueva Orden, que sucede a la Orden de 2003 en el desarrollo de la Ley de Marcas y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, flexibiliza los requisitos para la asignación para así tratar de fomentar el registro de nombres de dominio ".es".

Se adopta un sistema de registro escalonado en fases del Reglamento comunitario 874/2004, permitiendo que los titulares de derechos de propiedad industrial registren sus signos distintivos como nombres de dominio antes de la apertura del registro con carácter general. Se configura un nuevo sistema de transmisión de los nombres de dominio, lo que pretende disminuir el registro de signos meramente abusivos o especulativos. Y se establecen también unos principios del sistema de resolución extrajudicial de conflictos.

El principio para la asignación de nombres de dominio es el de la prioridad en la solicitud, principio que queda fortalecido en la Orden de 2005 al disminuir los requisitos necesarios para la asignación de un dominio ".es".

Además la asignación del nombre de dominio quedará finalmente supeditada casi exclusivamente al cumplimiento de unas normas de sintaxis y al hecho de que el signo no se encuentre incluido en una lista de nombres de dominio prohibidos.

Se prevé la posibilidad de una lista de nombres de dominio que hayan sido cancelados por el hecho de que el signo sea contrario a la ley, la moral, el orden público o que vulnere el derecho al nombre de las personas físicas o un derecho de propiedad industrial, atentar contra el derecho al honor, la intimidad o al buen nombre o cuando dé lugar a la comisión de un delito o falta tipificado en el Código Penal.

Es posible también la asignación de nombres de dominio de tercer nivel, bajo los siguientes indicativos: ".com.es", ".nom.es", ".org.es", ".gob.es" y ".edu.es", inspirados en algunos nombres genéricos asignados por la ICANN.

Regulación del dominio .eu

El principio general para la asignación de los nombres de dominio .eu es el de "al primero que llega es al primero que se atiende" (art. 2 Reglamento 874/2004).

Sin embargo, esta regla se ve matizada, precisamente con la intención de que la concesión de nombres de dominio no entre en conflicto con otros intereses legítimos y derechos de propiedad industrial (vid. art. 5.1-b Reglamento 733/2002).

Se instauró por ello un procedimiento escalonado de registro con el que se abrió el funcionamiento del EURID. Esta fase inicial se caracterizaba por el hecho de que la posibilidad de obtener un nombre de dominio quedaba condicionada al cumplimiento de unos requisitos especiales de legitimación. Además, estos requisitos se controlan a priori, cuando la regla general es precisamente el control a posteriori, de oficio o a instancia de parte, sin perjuicio de que otros requisitos (los requisitos formales, el pago de las tasas, las normas de sintaxis y el no tratarse de signo cuyo registro como nombre de dominio esté prohibido) siempre se controlen previamente.

En virtud de la Decisión 2003/375/CE, el EURID, asociación privada sin ánimo de lucro, fue designada como entidad encargada de la organización, administración y gestión del dominio de primer nivel ".eu", y en concreto de la llevanza del Registro de nombres de dominio bajo el primer nivel ".eu".

Los particulares que deseen solicitar un nombre de dominio deberán dirigirse al EURID a través de un agente registrador acreditado. La acreditación por parte del propio EURID de estos agentes registradores podrá someterse al cumplimiento de requisitos técnicos.

En virtud del art. 10 Reglamento 874/2004, los titulares de derechos anteriores reconocidos por el Derecho nacional o comunitario y los organismos públicos podrían solicitar nombres de dominio al EURID en el curso de una fase previa a la apertura general, debiendo demostrar el cumplimiento de este requisito especial de legitimación mediante el certificado de un agente de validación antes de la concesión del nombre de dominio.

Según la regla general, se asigna el nombre de dominio a la primera persona o entidad que, además de pagar las tasas, presente una solicitud conteniendo las formalidades del art. 3 Reglamento 874/2004: "a) nombre y dirección del solicitante; b) confirmación por medios electrónicos por parte del solicitante de que se cumplen los criterios generales de elegibilidad establecidos en la letra b) del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CE) nº 733/2002; c) declaración por medios electrónicos por parte del solicitante de que a su conocimiento, la solicitud de registro del nombre de dominio se hace de buena fe y no es en menoscabo de los derechos de un tercero; d) compromiso por medios electrónicos por parte del solicitante de que observará todas las condiciones para el registro, incluida la política sobre solución de extrajudicial de controversias que se establece en el capítulo VI".

En definitiva, en la solicitud, que puede ser a través de medios electrónicos, el solicitante suministra una serie de informaciones, pero el procedimiento de asignación no garantiza que éstas sean ciertas, ni en la fase primera de puesta en marcha del Registro, ni con carácter general.

Lógicamente, sí existen restricciones a la posibilidad de registrar un signo distintivo como nombre de dominio. Así, debe entenderse que el EURID negará el registro, o incluso, a nuestro entender, es posible que el propio agente acreditado rechace la presentación al registro de la solicitud, si el signo contiene un carácter no autorizado (por ejemplo %), consiste en el código de caracteres alfabéticos de un país (por ejemplo "es") o se trate de alguno de los nombres reservados para las funciones operativas del Registro: por ejemplo "eurid.eu".

Igualmente, el art. 18 Reglamento 874/2004 establece que el EURID impedirá el registro de aquellos signos que han sido objeto de una resolución judicial en un Estado miembro por la que se considere que dicho signo sea difamatorio, racista o contrario al orden público.

Así mismo, los arts. 5.2 Reglamento 733/2002 y 9 Reglamento 874/2004 permiten que los Estados miembros notifiquen a la Comisión y a los demás Estados miembros una lista de nombres de dominio que, por corresponder a conceptos geográficos o geopolíticos de su Estado, no pueden ser registrados o sólo pueden ser registrados en un dominio de segundo nivel con arreglo a las normas de registro. Una vez que la Comisión haya aprobado la lista propuesta, estos nombres de dominio no podrán asignarse o sólo podrán asignarse al Estado notificante. Igualmente, también la propia Comisión puede reservar ciertos nombres de dominio, que se entiendan distintivos de instituciones comunitarias, para evitar que sean solicitados por particulares.

Además, el art. 8 Reglamento 874/2004 permite que los Estados miembros y los países candidatos a la adhesión soliciten a la Comisión que su nombre oficial y el nombre por el que normalmente se los denomine en una o varias lenguas oficiales de la Comunidad sólo pueden ser registrados directamente en el dominio de primer nivel ".eu" por su Gobierno nacional.

El art. 2 Reglamento 874/2004 prevé la posibilidad de transmitir un nombre de dominio siempre que el adquirente cumpla a su vez las condiciones de registro.

El Reglamento 874/2004 (.eu), art. 21, prevé la posibilidad de que el nombre de dominio pueda ser revocado, por un procedimiento judicial o arbitral.

En este sentido, lo que se exige para la revocación no es sólo que el nombre de dominio sea similar o idéntico para causar confusión con, en general, otro signo distintivo (denominación o razón social, derecho de propiedad intelectual o industrial, etc), sino también que se cumpla alguno de estos dos requisitos:

- que haya sido registrado por el titular careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión; o que haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe.

Motivos de revocación y/o cancelación de un nombre de dominio .eu y .eu.

Revocación de nombres de dominio

Tanto el Reglamento 874/2004, como la Orden ITC/1542/2005 prevén varias causas para la revocación.

En el caso de los nombres de dominio ".eu", el EURID podrá revocar un nombre de dominio de oficio, aunque con audiencia de su titular, cuando éste tenga deudas excepcionales pendientes, incumpla los criterios generales de elegibilidad del art. 4.2-b Reglamento 733/2002 o incumpla las condiciones de registro del art. 3 Reglamento 874/2004.

El ordenamiento español en el punto 5 del apartado 13º de la Orden ITC/1542/2005 establece que "el derecho a la utilización del nombre de dominio estará condicionado al respeto al deber de facilitar los datos identificativos de forma exacta y veraz, a las normas de sintaxis y la regla especial de legitimación para nombres de dominio compuestos exclusivamente por apellidos o por una combinación de nombres propios y apellidos y al mantenimiento de las demás condiciones aplicables. El incumplimiento de lo anterior determinará su cancelación por la autoridad.

En los procedimientos iniciados a instancia de parte, la única pretensión que podrá ejercitarse será la cancelación del nombre de dominio por incumplimiento de alguna de las condiciones generales a que está sometida su asignación. La persona que haya instado el procedimiento tendrá preferencia para la obtención del nombre de dominio.

El art. 18 Reglamento 874/2004 reza del modo siguiente: "cuando un Tribunal de un Estado miembro considere que un nombre de dominio es difamatorio, racista o contrario al orden público, el Registro procederá a su bloqueo, al serle notificada la decisión del Tribunal, y a su revocación una vez le sea notificada la decisión firme del Tribunal al respecto".

El punto 2 del apartado 11º de la Orden ITC 1542 2005 establece que "la autoridad de asignación suspenderá cautelarmente o cancelará, de acuerdo con el correspondiente requerimiento judicial previo, los nombres de dominio que incluyan términos o expresiones que resulten contrarios a la ley, a la moral o al orden público [...] o cuando pudiera dar lugar a la comisión de un delito o falta tipificado en el Código Penal".

En el punto 2 del apartado undécimo de la Orden ITC 1542 2005 que, junto a la comentada cancelación de los nombres de dominio contrarios a la ley, la moral y el orden público, dispone que "la autoridad de asignación suspenderá cautelarmente o cancelará, de acuerdo con el correspondiente requerimiento judicial previo, los nombres de dominio [...] cuyo tenor literal pueda vulnerar el derecho al nombre de las personas físicas o el derecho de propiedad industrial, atentar contra el derecho al honor, a la intimidad o al buen nombre, o cuando pudiera dar lugar a la comisión de un delito o falta tipificado en el Código Penal."

Es decir, no se exige que el registro del nombre de dominio sea abusivo o especulativo, sino que la cancelación del dominio derivará de su incompatibilidad con un derecho de propiedad intelectual o industrial.

Solicitud de cancelación del nombre de dominio

La solicitud de cancelación a instancia de parte podrá realizarse en cualquier momento, como indica el art. decimotercero 5, párr. 2º. La causa de solicitud será el incumplimiento de las condiciones para la asignación del nombre de dominio bajo .es.

Estas normas son las fijadas a lo largo del articulado del Plan Nacional de registro de nombres de dominio bajo .es. Hay que diferenciar los siguientes supuestos:

a) Asignación de nombres de dominio de segundo nivel:

- El principio primero y básico es el de prioridad temporal, es decir, tendrá derecho al registro el que primero solicite.
- No podrá solicitarse el registro de nombres de dominio que hayan sido previamente asignados.
- No habrá una comprobación previa, salvo la adecuación a las reglas de sintaxis reguladas en el Plan, a la lista de términos prohibidos del art undécimo, a la lista de nombres de dominio de segundo nivel prohibidos o reservados recogida en el art. séptimo.
- Las personas legitimadas para la solicitud serán las personas físicas y jurídicas y las entidades sin personalidad que tengan intereses o mantengan vínculos con España.

Existe unos nombres de dominio que estarán prohibidos o reservados :

- en primer lugar, no podrán asignarse nombres de dominio que coincidan con alguno de primer nivel (.edu, .com, .gov, .mil, .uk, .fr, .ar, .jp, .edu) o con alguno de los que hayan sido propuestos o que se encuentren en trámite de estudio por la organización competente en cada caso para su nacimiento.
- en segundo lugar, no pueden asignarse nombres que coincidan con nombres generalmente conocidos o términos de Internet cuyo uso pueda generar confusión.
- en tercer lugar, se habilita al Presidente de Red.es para que elabore una lista actualizada de nombres de dominio de segundo nivel reservados
- en cuarto lugar, el Presidente de Red.es aprobará una lista de nombres de dominio de segundo nivel que consistan en topónimos que coincidan con la denominación oficial de las Administraciones Públicas territoriales y que tampoco hayan sido asignados previamente.

Procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos en los dominios.es y .eu

El Reglamento 874/2004 (nombres de dominio .eu) establece un sistema arbitral de solución de controversias (arts. 4.2-d y 5.1-a Reglamento 733/2002) para lo cual el EURID habría de seleccionar un proveedor de servicios de solución alternativa de controversias, que deberá ser organismo acreditado que cuente con la debida experiencia (art. 23.1 Reglamento 874/2004).

Una vez puesto en marcha el sistema, cualquier reclamante podrá acudir a dicho proveedor cuando: a) un registro resulte especulativo o abusivo de conformidad con el art. 21 Reglamento 874/2004; y b) una decisión adoptada por el Registro contravenga lo dispuesto en los Reglamentos 733/2002 ó 874/2004.

Y la participación en el procedimiento alternativo de solución de controversias será obligatoria, tanto para el titular del nombre de dominio, como para el EURID.

Presentada una solicitud de solución de controversia, el proveedor de servicios la admitirá si se han pagado las tasas y si la reclamación se ajusta a su procedimiento y a los Reglamentos 733/2002 y 874/2004. En caso afirmativo, la remitirá al demandante e informará al EURID acerca del reclamante y del nombre de dominio afectado, con el objeto de que se suspenda toda cancelación o transferencia del dominio hasta que el procedimiento y, en su caso, los procedimientos judiciales posteriores, hayan finalizado.

Recibida la demanda, el demandado podrá presentar una contestación al proveedor de servicios de solución de controversias.

La resolución será vinculante para las partes y para el EURID, salvo que se inicien procedimientos judiciales.

La Orden ITC/1542/2005 (.es) se ha caracterizado frente al Reglamento 874/2004 (.eu) por precisar de un mayor desarrollo de este sistema arbitral de solución de conflictos. Estos son los elementos que deben ser destacados:

– la creación de un sistema específico de resolución extrajudicial de conflictos para los nombres de dominio.

Como establece el legislador estamos ante un complemento al Plan Nacional de registro de nombres de dominio bajo .es. Las normas que acompañen a la citada Disp. Adicional única serán dictadas por Red.es.

Es elogiable porque permite a las partes evitar acudir a los Tribunales, aunque está permitido con ciertas limitaciones tras la resolución del prestador de servicios de solución de controversias. Podría ser un paso previo o alternativo.

- el reconocimiento expreso de la obligación de Red.es, previa existencia de requerimiento judicial, de suspender cautelarmente o cancelar un nombre de dominio que incluya expresiones o términos que resulten contrarios a la Ley, a la moral y al orden público y los que de acuerdo con su tenor literal puedan vulnerar el derecho al nombre de las personas físicas o el derecho de propiedad industrial, atentar contra el derecho al honor, a la intimidad o al buen nombre cuando pudiera dar lugar a la comisión de un delito o falta tipificado en el Código Penal.

- podrán utilizar esta vía, entre otros, los titulares de derechos de propiedad industrial protegidos en España (marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, nombres de empresas, denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles).

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha establecido un Centro de Arbitraje y Mediación, así como una Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, de fecha 26 de agosto de 1999 y un Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio de 24 de octubre de 1999.

Esta importancia cuantitativa y cualitativa ha posibilitado fijar unos parámetros para la resolución de los contenciosos relativos a los nombres de dominio y es previsible que estos criterios influyan en la Jurisprudencia española.

Los dominios son susceptibles de provocar conflictos al colisionar con derechos de la personalidad como el derecho al nombre. La propiedad intelectual también es objeto de la ciberocupación. Dentro de los derechos de la propiedad industrial son los signos distintivos los que son objeto de vulneración en mayor número. La función en el mercado que caracteriza a la propiedad industrial conecta el régimen de estos derechos reales con una normativa que es reflejo del intervencionismo estatal para asegurar la leal competencia.

Estas tres circunstancias (existencia de un riesgo de confusión por afectar a un derecho de propiedad industrial similar, no tener derechos o intereses legítimos en el dominio y su utilización de mala fe) condicionan el rechazo de las demandas si se tienen derechos legítimos sobre un dominio.

El legislador ha establecido una serie de principios que regirán en la actuación del prestador del servicio de resolución de controversias. Los mismos son los siguientes:

a) Se protege frente al registro de dominio de carácter especulativo o abusivo, especialmente cuando el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de causar confusión. Los afectados pueden "controlar" qué nombres de dominio han sido registrados bajo .es debido a que Red.es publica periódicamente y de forma actualizada los nombres de dominio asignados.

b) Se entiende que se ha hecho un registro especulativo o abusivo cuando el titular del nombre de dominio carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y se haya registrado o utilizado de mala fe.

c) Siguiendo la línea de los sistemas alternativos de resolución de controversias en materia de nombres de dominio, la participación o sometimiento al sistema es obligatorio para los titulares de nombres de dominio.

d) La resolución del proveedor de servicios de resolución de controversias será obligatoria para ambas partes y para Red.es, salvo que en los treinta días naturales siguientes a la notificación a las partes ejerciten acciones judiciales.

e) Se concede a la entidad o persona que inicie el procedimiento extrajudicial de resolución de controversias la prioridad para la obtención del nombre de dominio en conflicto.

f) Deberán cumplirse las garantías procedimentales adecuadas.

Dada la posibilidad de registrar los nombres de dominio a través de un sistema fácil, numerosos grupos de personas han registrado miles de nombres a través de sitios automatizados, empleando términos genéricos, así como nombres correspondientes a marcas registradas, todo ello al objeto de vender los derechos de registro a un tercero y obtener así un beneficio. Esto es lo que se ha dado en llamar *ciberocupación*.

Contrariamente al registro rápido de los nombres de dominio, el registro de propiedad industrial o intelectual es administrado por autoridades públicas, con un proceso más costoso y lento.

Así, la descoordinación entre estos dos sistemas ha dado lugar a diversas prácticas, entre las que se incluye el registro deliberado y de mala fe de marcas registradas como nombres de dominio con el fin de obtener un beneficio.

Si bien inicialmente fueron los tribunales los que establecieron los primeros límites a esta prácticas abusivas, cabe destacar la importante contribución realizada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

En julio de 1998, los Estados Miembros de la OMPI solicitaron a la Organización que preparara un estudio relativo a las cuestiones de propiedad intelectual relacionadas con los nombres de dominio y que elaborara sus recomendaciones. Este Informe sobre el Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet fue publicado en abril de 1999 tras un proceso de consultas.

La Política Uniforme se basa en un arbitraje cuasi público. Para muchas personas este arbitraje es un método viable y poco costoso para resolver las controversias en breve plazo. Por otra parte, se considera que la acción judicial es la opción más costosa y lenta para resolver las controversias de los nombres de dominio, debido a los plazos y requisitos procesales, a la eventual necesidad de contratar los servicios de abogados y a la posible saturación de algunos sistemas.

Política uniforme de solución de controversias relativas a los nombres de dominio

La Política Uniforme adoptada por la ICANN para regular el registro de los nombres de dominio entró en vigor el uno de diciembre de 1999. Redactada según las recomendaciones de la OMPI, la Política Uniforme proporciona a los titulares de las marcas un mecanismo administrativo para solucionar las controversias relativas al registro y utilización de mala fe, por parte de terceros, de los nombres de dominio.

Desde que se inició la Política Uniforme, se han presentado miles de casos. Si bien todas las observaciones que ha generado el procedimiento han sido positivas, algunas han dado pie a una serie de cuestiones que a continuación se comentan brevemente.

Para que una demanda prospere, el demandante debe demostrar que se cumplen los tres criterios acumulativos siguientes: a) el nombre de dominio es idéntico o puede generar confusión respecto de una marca; b) el titular del nombre de dominio no tiene derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio y c) el nombre de dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.

La Política Uniforme proporciona otras formas de lo que constituye prueba del registro o utilización de mala fe: a) el nombre de dominio se ha registrado o adquirido fundamentalmente con el fin de vender o ceder el registro del nombre de dominio al demandante o a un competidor; b) el nombre de dominio se ha registrado a fin de impedir que el titular de la marca refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente; c) el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de molestar la actividad comercial de un competidor o d) el nombre de dominio se ha registrado para procurarse un beneficio comercial creando una posible confusión.

En defensa de su registro, un titular de un nombre de dominio puede demostrar su derecho o interés legítimo presentando la prueba de que: a) antes de que se haya efectuado comunicación alguna al demandado, este utilizó o estaba preparado para utilizar, el nombre de dominio con una oferta de bienes o servicios de buena fe; b) el demandado ha sido conocido por el nombre de dominio o c) se ha realizado un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de crear confusión entre los consumidores o dañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios. El demandado puede también alegar que el demandante actuó de mala fe para, por ejemplo, acosar sobre todo al titular del nombre de dominio.

El procedimiento se inicia con una demanda ante uno de los proveedores de servicios de solución de controversias acreditados por la ICANN. Cuando éste proveedor haya recibido la demanda y comprobado que esta se ajusta a los requisitos establecidos por la Política Uniforme y las normas complementarias del proveedor, la notificará al demandado, que deberá responder en el plazo de 20 días. De no recibirse respuesta del demandado, el grupo administrativo de expertos decidirá el caso y examinará únicamente la información y las pruebas facilitadas por el demandante. Tras recibirse el escrito de contestación (o transcurrido el plazo de 20 días), el grupo administrativo de expertos deberá comunicar su decisión en el plazo de dos semanas, salvo que se trate de circunstancias excepcionales.

El Procedimiento de la Política Uniforme es relativamente sencillo ya que las soluciones que ofrece se limitan a: 1) transferir el registro; 2) cancelar el registro; o 3) desestimar la pretensión del demandante.

Una vez que el proveedor notifique la decisión adoptada en virtud de la Política Uniforme a quien registró el nombre de dominio deberá aplicarla. Esta aplicación obligatoria para, por ejemplo, transferir el nombre de dominio del demandado al demandante, deberá hacerse efectiva en los 10 días posteriores a la notificación de la decisión, a no ser que en ese periodo el demandado haya interpuesto un recurso ante los tribunales ordinarios y haya enviado una copia a la empresa que se encarga del registro.

Las tasas del procedimiento corren a cargo de los demandantes (salvo que el demandado solicite un grupo administrativo de expertos compuesto de tres miembros) que abonan una cantidad fija para cubrir los gastos de los proveedores de servicios de solución de controversias y los honorarios.

Echando la vista atrás y teniendo en cuenta la proliferación de nombres de dominio en los últimos años, hemos de reconocer que la función originaria de un nombre de dominio, ha sido ampliamente superada. Un dominio conlleva una función identificadora, estando casi siempre vinculada a los signos distintivos del titular.

No obstante, la proliferación de dominios ha resultado a veces muy preocupante para muchos titulares de marcas, que se encontrarían con la obligación de reservar y mantener muchos dominios de carácter defensivo: para evitar que otros registren el término.

4.- CASOS SIGNIFICATIVOS

En los últimos años diversos casos han sido objeto de diversas informaciones, muchos de ellos han sido fuente de inspiración para posteriores resoluciones.

Pasamos a continuación a citar y reseñar entresacando lo más importante de las mismas, diversas resoluciones recientes, principalmente de la OMPI, en las cuales se resuelven supuestos que podemos considerar reflejan un arco de posibilidades de reclamación que vendrían incluidas en la legislación citada al respecto.

Mentos.es

- *WIPO Domain Name Decision: Des2006-0037. Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO. Caso mentos.es.*

Este caso resulta reseñable en cuanto supone uno de los muchos en que una controversia relativa a un nombre de dominio .es se decide mediante este sistema particular de carácter administrativo, pero cuya decisión se traslada a un Centro ajeno a la Administración, Centro que a su vez no decide, pues sólo pone a disposición de la corte de árbitros el sistema, la base organizativa, para poder trabajar en la resolución.

En este caso la Demandante era titular registral de las Marcas Comunitarias e internacional MENTOS, para distinguir productos de la clase 30. El Demandado registró el nombre de dominio en fecha posterior a esas marcas. Y el nombre de dominio <mentos.es> no conduce a ninguna página web en activo. Las partes alegaban en síntesis lo siguiente:

-La Demandante que era titular registral de numerosos registros de marca con la denominación MENTOS; que el nombre de dominio objeto de la Demanda era idéntico a la marca registrada y que sus marcas han sido usadas en el mercado desde hacía muchos años. Los caramelos y gomas de mascar MENTOS eran ampliamente promocionados y vendidos en todo el mundo.

En particular los caramelos MENTOS son muy conocidos en España con elevadas cifras de ventas. Añadían además que el Demandado no había sido conocido en ningún momento con el nombre "Mentos". Tampoco tenía ningún derecho sobre el nombre de dominio basado en la tradición o en uso anterior legítimo. Por el contrario, teniendo en cuenta que MENTOS es una conocida marca registrada en España, no parece posible que la opción de registrar este nombre de dominio fuera casual. Tampoco había evidencia del uso por el Demandado del nombre de dominio ni de que existan preparativos serios para utilizar el nombre de dominio en relación con el ofrecimiento auténtico de productos o de servicios. Además, si el Demandado utilizara el nombre de dominio sería con el fin de aprovecharse de la fama de los productos MENTOS. La Demandante nunca ha tenido conexión ni relación comercial alguna con el Demandado. Tampoco se ha acercado el Demandado a la Demandante para informar de su intención de registrar el nombre de dominio ni para pedir el consentimiento para su registro. El nombre de dominio ha sido registrado de mala fe puesto que una búsqueda entre las marcas registradas habría demostrado la existencia de las marcas inscritas de la Demandante. Incluso una simple búsqueda en Internet a través de Google.com habría dado como resultado que MENTOS es una marca comercial ampliamente usada.

Por su parte el Demandado alegaba en su defensa que el dominio <mentos.es> fue registrado por el Demandado con el fin de servir de plataforma y posteriormente hacer accesible a los usuarios de Internet los trabajos de un grupo de música llamado “Mentós”, del que es manager el solicitante del nombre de dominio. Se trata, pues, de palabras con pronunciación distinta y además, el nombre “Mentós” tiene significado en la lengua gallega, lengua oficial de la Comunidad Autónoma donde tiene su domicilio el Demandado. Añadían que resultaba sorprendente que la Demandante, que es una gran empresa no se haya encargado de reservar o registrar con anterioridad el nombre de dominio, máxime cuando pudo hacerlo en el tiempo reservado por las normas internas españolas para que los titulares de las marcas registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas registrasen o reservasen sus dominios “.es”. Por ello en ningún momento había actuado el Demandado de mala fe, ya que, tal y como señala la Demanda no se ha puesto en contacto con el Demandante para negociar sobre el nombre de dominio. Se registró el nombre de dominio porque se ajustaba a las necesidades y porque estaba libre.

Además, hay que recordar que la legislación española sobre marcas, otorga amparo a los titulares de las mismas únicamente en el sector del mercado encuadrado en un nomenclátor concreto que en el caso del Demandante es para la venta de caramelos, lo que no impide la existencia de marcas idénticas o muy parecidas para distinguir productos o servicios diferentes.

Por lo demás, el Demandado no se dedica al comercio de dulces o caramelos, no habiendo establecido contacto con empresas del sector ni ha atraído con ánimo de lucro, usuarios a su página web o a cualquier otra página, creando posibilidad de que exista confusión con los derechos previos de la Demandante.

Las posiciones estaban pues muy claras el demandante alegaba ser titular de unos derechos de marca sobre la denominación, mientras que el demandado alegaba su buena fe y su derecho a registrar y usar un dominio que el titular de la marca debiera haber registrado en la fase reservada para titulares de un derecho previo.

El experto en su resolución establece que ha de resolver sobre la Demanda en base a: - las declaraciones y los documentos presentados por las partes, - lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento y - las leyes y los principios del Derecho nacional español. Así, existiendo ya una amplia Doctrina consolidada y confirmada por las Decisiones emitidas por ese Centro en materia de solución de controversias de nombres de dominio, parece razonable tomar en consideración esa Doctrina cuando los puntos examinados en esos procedimientos UDRP coincidan con los de la regulación española.

Siguiendo con esa línea de análisis de lo que se estaba resolviendo examina los tres requisitos que deben darse para que el registro del nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo, que son: que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alegue poseer derechos previos, que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, y que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Sobre el primero, la Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión, establece que la Demandante ha demostrado que es titular registral de las Marcas MENTOS de la clase 30. Además, la Demandante, siendo evidente que el nombre de dominio <mentos.es> es idéntico a las marcas de la Demandante que han sido solicitadas y concedidas con anterioridad al registro del nombre de dominio. La única diferencia existente entre el nombre de dominio y las marcas consiste en la adición del gTLD “.es”, pero es bien sabido que esta adición es irrelevante a los efectos de establecer la identidad (The Coca-Cola Company v. Nelitalida, S.L., Caso OMPI No. D2005-1139; Casino de Perelada, S.A, Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A. v. Montera 33, S.L. Caso OMPI No. D2002-0830; Torelló Llopart, S.A. v. Alejandro Torelló Sibill Caso OMPI No. D2005-1353). Se cumple, pues, el primero de los extremos del Reglamento.

Sobre el segundo, los derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, establece que el Demandado no tiene ninguna licencia o relación contractual con la Demandante que le permita utilizar la marca MENTOS o aplicarla en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización de la Demandante para registrar o utilizar el nombre de dominio <mentos.es>. Pese a ello el Demandado sostenía que eligió este nombre de dominio, que incluye un término que tiene un significado en el idioma gallego, porque es el nombre de un grupo musical, asimismo, alega el Demandado que la palabra “mentós” pertenece al acervo popular de la lengua gallega. El Demandado, en el trámite de aportación de pruebas adicionales, ha aportado datos sobre la existencia de un grupo musical con la denominación “Mentós”. Asimismo, el Demandado ha aportado prueba adicional según la cual la palabra “Mentós” es una palabra que se emplea en la mayor parte de Galicia.

Por otra parte, el hecho de que el término “Mentós” designe una peculiaridad de la fisonomía de una persona (mentón) hace verosímil la afirmación contenida en la declaración firmada por los componentes del grupo musical “Mentós” relativa a que uno de ellos es conocido con este apodo o sobrenombre. Por lo demás, esa misma declaración firmada por los componentes del grupo o conjunto musical pone de manifiesto que el solicitante del nombre de dominio mantiene una relación profesional con el mencionado grupo musical.

Todo lo anteriormente expuesto le permite afirmar que pueden existir intereses profesionales que justificarían el haber solicitado el nombre de dominio objeto de este procedimiento y no otro (Ast Sportwear, Inc. v. Steven R. Hyken, Caso OMPI N° D2001-1324; The Coca-Cola Company v. Nelitalia, S.L., Caso OMPI D2005-1139; Bankinter, S.A. v. Daniel Monclús Pérez, Caso OMPI N° D2000-0483; Penguin Books Ltd. v. The Katz Family Anthony Katz, Caso OMPI N° D2000-0204).

Así pues, hay que concluir que el Demandado, según los datos que constan en el expediente, ha aportado al menos un principio de prueba sobre la existencia de un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio <mentos.es>. En siguiente lugar manifiesta lo siguiente respecto del registro o uso del nombre de dominio de mala fe.

En primer término, para la estimación de la Demanda es necesario que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe. Es decir, en los procedimientos sobre violación de marca el derecho exclusivo tiene vigencia y puede hacerse valer aunque el tercero que esté usando el signo protegido actúe de buena fe (Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco v. Emilio Pérez, Caso OMPI N° D2001-0041). Esto tiene una doble significación. Por un lado, significa que este procedimiento y el procedimiento judicial para hacer valer el derecho de exclusiva sobre la marca se basan en presupuestos distintos, por lo que el resultado de este procedimiento no prejuzga el éxito o fracaso de eventuales acciones judiciales frente a quien supuestamente está violando el derecho exclusivo sobre la marca registrada.

Pero también significa que en este procedimiento la mala fe, al constituir un presupuesto necesario para la estimación de la Demanda, no se presume sino que debe ser probada por quien la alega.

Por otra parte, el hecho de que en el procedimiento se aprecie la existencia de indicios de un posible derecho o interés legítimo por parte del Demandado en el registro del nombre de dominio no significa que dicho derecho o interés legítimo no pueda luego decaer si, pese a ello, se prueba la existencia de mala fe en la solicitud o registro del mismo.

Hechas estas consideraciones, no parece posible establecer, con los datos que figuran en el expediente, que el Demandado haya registrado o usado el nombre de dominio de mala fe. En efecto, la Demandante alega para justificar la concurrencia de mala fe en el registro o en el uso, que el Demandado debía conocer la existencia de los registros de la marca MENTOS, por tratarse de unas marcas renombradas de conocimiento generalizado entre el público español. El Experto observó que la Demandante no había aportado con la Demanda pruebas que acreditaran el conocimiento generalizado de la marca MENTOS que la convertía en una marca renombrada en España. Por ello, se concedió a las partes un trámite para la aportación adicional de pruebas y alegaciones, en el que se requería a la Demandante para que explicara razonadamente por qué la marca MENTOS debía considerarse renombrada en España y aportara la prueba documental de la que dispusiera en apoyo de su respuesta. En su contestación a este requerimiento, la Demandante se ha limitado a consignar las cifras de las ventas de MENTOS en el mercado español y de los costes de las campañas publicitarias. También ofrecía la Demandante información sobre los sucesivos distribuidores de MENTOS en España y aportaba un archivo con el anuncio que afirmaba había sido pasado en TV en la campaña 2006. Sin embargo, toda esta información no ha sido acompañada de un soporte documental que permita acreditar que la marca MENTOS es conocida con carácter general por el público en España. El hecho de que el presente procedimiento sea un procedimiento rápido y sencillo, no puede significar en ningún caso que el Demandante no tenga obligación de aportar pruebas, aunque sean mínimas, de las alegaciones que realiza, especialmente cuando esa prueba le ha sido requerida en un trámite adicional y además se pretende acreditar con ella la mala fe en el registro o en el uso por parte del Demandado. Hay que volver a insistir, en este punto, de que la mala fe no puede nunca presumirse sino que debe ser probada por quien la alega (Dermofarm, S.A. v. Pedro José Casado Ferreira, Caso OMPI N° D2004-0833).

Tampoco puede escudarse la Demandante en el corto plazo de tiempo concedido para la aportación de esta prueba. En este procedimiento no se está pidiendo la aportación de una prueba exhaustiva, ni la aportación de documentos originales o certificados. Lo que se solicita es un mínimo principio de prueba que permita fundamentar la alegación de la existencia de mala fe. Pero es que en este caso no se ha aportado nada, ni un solo soporte documental. De hecho, la Demandante se ha limitado a confirmar las cifras de ventas y de gastos de promoción que ya alegaba en su Demanda. Hay que destacar, además, que la Demandante dispuso de un tiempo ilimitado para preparar su Demanda, puesto que la presentó en el momento en que lo consideró oportuno. Por ello hay que insistir en que la Demandante no puede escudarse en la falta de tiempo para aportar la prueba que justifique el carácter renombrado de su marca en España. Se puede, pues, concluir que la Demandante no ha probado el nivel de conocimiento generalizado entre el público español de la marca MENTOS. Y ello nos lleva, irremediablemente, a concluir que no puede considerarse acreditado el carácter renombrado de la marca MENTOS en España. Para probar la mala fe de la parte Demandada al solicitar el nombre de dominio era preciso basar esa prueba en actos realizados por esa parte, actos que no han sido mencionados por la parte Demandante. La otra posibilidad de justificar la mala fe en la solicitud del nombre de dominio consistía en poner de manifiesto que el Demandado tenía que conocer el carácter renombrado de la marca MENTOS por ser conocida en general por el público en España. Y eso es lo que no ha probado de ninguna de las maneras la parte Demandante.

Debe tenerse en cuenta que el dato relevante a los efectos de la supuesta mala fe de la parte Demandada no es que la marca de que se trate esté explotada a nivel mundial en un mercado globalizado, ni que tenga una importante cifra de negocios en el mercado de que se trate. Lo que hay que probar, y no se ha probado en el presente caso, es que la marca MENTOS es conocida por el público en general dentro del mercado español. Por lo demás, la Demandante basa la concurrencia de mala fe en el hecho de que el Demandado no ha realizado, antes del registro, una búsqueda previa entre las marcas registradas o mediante un buscador rápido de Internet, como puede ser Google.

Esta alegación de la Demandante no es admisible pues no puede constituir mala fe el simple hecho de no haber realizado esta consulta, especialmente si se tiene en cuenta que la Demandante, al no haber reservado o registrado el nombre de dominio en el plazo reservado por las normas internas españolas para los titulares de las marcas registradas, ha permitido que el Demandado haya podido fácilmente pensar que ese concreto nombre de dominio no tenía interés para ningún titular de marca registrada. Tampoco puede darse relevancia alguna al hecho de que la página web a la que reconduce el nombre de dominio objeto del procedimiento esté en la actualidad vacía de contenido. El hecho de que la página no haya sido construida todavía no resulta relevante cuando tan solo han transcurrido un par de meses desde el registro del nombre de dominio. A esto hay que añadir que el Demandado ha aportado un principio de prueba que justifica su interés legítimo en el registro del nombre de dominio <mentos.es> y la existencia del proyecto empresarial vinculado al grupo musical "Mentós" que alega en su contestación a la Demanda. Todo lo expuesto lleva a este Experto a afirmar que la Demandante no ha aportado prueba suficiente para acreditar que el nombre de dominio <mentos.es> se ha registrado o se ha utilizado de mala fe. Ciertamente, podría darse la circunstancia de que en un futuro el Demandado hiciera un uso de mala fe del nombre de dominio objeto de este procedimiento. Pero en ese caso, siempre quedaría abierta a la Demandante la vía de una acción judicial, cuyo éxito o fracaso, no queda prejuzgado por el resultado del presente procedimiento (Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco v. Emilio Pérez, Caso OMPI N° D2001-0041).

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

Cortefiel.com

- Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de fecha 3 de mayo de 2002, dictada en el caso cortefiel.com

Primero: Se plantea en esta apelación la cuestión, relativamente novedosa en la jurisprudencia patria, de los derechos de utilización de "dominios" de direcciones de la red informática "internet", por concesión de alguna de las empresas extranjeras, concretamente estadounidenses, que controlan la atribución de dichos dominios, y su colisión, por coincidencia o similitud de la denominación, con los derechos exclusivos de los signos distintivos comerciales de terceros, particularmente las marcas.

No obstante, el conflicto se plantea también desde el punto de vista del acto de competencia desleal e incluso de la vulneración de derecho de propiedad intelectual. En la presente litis, el actor, titular del dominio "cortefiel.com" por compra a la empresa "Registrar.com", se alza contra la decisión del Centro de Mediación y Arbitraje de la O.M. de la Propiedad Intelectual (OMPI) que declaró esta adquisición fraudulenta, incurso en registro abusivo de nombre de dominio, por vulnerar derechos de la sociedad Cortefiel, S.A., y solicita la declaración de la propiedad sobre el dominio cuestionado a favor del actor.

En reconvencción, la sociedad demandada, Cortefiel, S.A., solicitó que se declarara la violación de los derechos de marca y la ejecución de actos de competencia desleal por parte del actor, instando la cesación de tales conductas, la condena al demandante a dejar de usar el nombre de dominio "cortefiel", así como a indemnizar daños y perjuicios, todo lo cual fue estimado en la sentencia, con exclusión de la indemnización solicitada.

La pormenorizada y acertada sentencia dictada en primera instancia hace innecesario entrar en excesivos razonamientos, puesto que se analizan con detalle allí los requisitos que determinan la vulneración de los derechos de propiedad industrial y el ejercicio de actos de competencia desleal, conforme a las respectivas leyes, Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988, Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991. Además de esta sentencia apelada, podemos traer a colación el dictado el 2-6-1999 J. Primera Instancia 5 de Oviedo: "El conflicto entre los nombres de dominio utilizados en Internet y las marcas es un conflicto que aunque es novedoso en España (si bien ya existe al menos un auto del Juzgado de 1ª Instancia nº 13 de Bilbao de 30 de diciembre de 1997) ya ha sido tratado por la jurisprudencia de otros países donde la implantación de Internet es mayor y anterior en el tiempo y ha sido estudiado por la doctrina.

En un amplio estudio sobre dicha problemática, Javier A. Maestre ("Planteamiento de la problemática jurídica de los nombres de dominio", Revista Actualidad Informática Aranzadi nº 29, octubre 1998 y en <http://www.dominiuris.com>), entiende que el registro de un nombre de dominio puede violar el derecho de marcas si se registra una marca ajena debidamente inscrita, puede suponer también una práctica de competencia desleal, si se pretende, por poner un caso, aprovecharse de la reputación ajena y puede suponer también una violación de los derechos de propiedad intelectual.

Este autor, siguiendo la doctrina estadounidense, enumera los distintos tipos de conflicto que pueden suscitarse con los nombres de dominio, refiriéndose a las apropiaciones del nombre de dominio (Domain Name Grabbing), supuesto de conflicto que surge cuando alguien, de forma intencionada, registra un nombre de dominio que otro usa como nombre comercial o marca, para evitar que su propietario se establezca con su nombre en la Red o forzar al propietario de la marca a pagar una determinada suma de dinero para adquirir el dominio registrado.

Tales supuestos de apropiación, son señalados por los especialistas en la materia, como supuestos habituales surgidos desde el momento en que la Red pasa a ser usada con un carácter comercial, convirtiéndose el nombre de dominio no solo en una dirección sino en un signo distintivo de las empresas en la Red, que constituye sin duda el mayor escaparate del mundo (Así lo señalan José Manuel Ortecho "Dominios Internet ¿Qué son?", y Enrique Bardales "Conflicto entre los nombres de dominio en Internet y los alfa-redi.comarcas" en Revista Electrónica de Derecho Informático, <http://www.derecho.org/redi/>).

El supuesto de hecho objeto de las presentes medidas cautelares, reúne todas las características para considerarlo como un caso de apropiación de una marca con fines evidentemente no lícitos y que no es mas que una versión actual de otros supuestos estudiados por la jurisprudencia en materia de marcas, como aquellos en que terceros ajenos a alguna marca de prestigio y notoriamente conocida, inscribían dicha marca como nombre comercial, al no haberlo hecho la empresa titular de la marca, actuación que ha sido considerada por la jurisprudencia como "deslealtad competitiva" e "indiscutible fraude" (S.T.S. 15 octubre de 1992).

Segundo.- El requisito de la apariencia de "buen derecho" de las pretensiones de la demandante, tiene otro aspecto vinculado en concreto al derecho de marcas y al de competencia desleal y que se relaciona con el hecho de que la marca NOCILLA y el nombre de dominio "nocilla.com", no compiten en el mismo sector de productos y servicios, la primera es utilizada para distinguir productos alimenticios, el segundo fue usado, (aunque no en la actualidad según el resultado del reconocimiento judicial) para exhibir pornografía y facilitar enlaces con empresas de este sector.

Esta cuestión la trata también Javier A. Maestre en el estudio citado, y siguiendo a Fernández Novoa ("Derecho de Marcas", Ed. Montecorvo, 1990) dice que partiendo de una interpretación del artículo 31 en relación con el artículo 12 de la Ley de Marcas, y en concreto del término "asociación" que utiliza este último precepto, considera que para apreciar el riesgo de asociación no es requisito la identidad o similitud de los productos o servicios confrontados.

A soluciones similares ha llegado la jurisprudencia de Estados Unidos, en el caso Panavisión International v. Denis Toeppen, sentencia del Juez Pregerson de 5 de noviembre de 1996 de la Corte Federal del Distrito de California, en un supuesto de registro como nombre de dominio de una marca conocida para posteriormente vender a la empresa titular de la marca el nombre de dominio, y en el caso Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group, resolución del Juez Dwyer de 9 de febrero de 1996 de la Corte del Distrito Oeste de Washington, recaída en un proceso similar a las medidas cautelares (preliminary injunction) en el que precisamente se trataba de la utilización como nombre de dominio de una marca conocida de productos infantiles, usandola para una pagina Web de contenido pornográfico.

Menores problemas plantea la aplicación de la Ley de Competencia Desleal, en cuanto al supuesto de productos o servicios que no compitan en el mercado, pues así no solo se deduce de los artículos 2 y 3 de dicha Ley, sino que se refleja claramente en el preámbulo de la Ley, cuando dice que el derecho de competencia desleal "deja de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado", resaltando como significativo a este respecto el artículo 5 de la Ley.

En consecuencia la conducta de la entidad demandada podría encajar tanto en la cláusula general del artículo 5 como comportamiento objetivamente contrario a la buena fe, como en los demás artículos citados en la demanda, 6 (actos de confusión), 9 (actos de denigración), 11 (actos de imitación) y 12 (explotación de la reputación ajena)."

Esta Sala comparte el espíritu de esas resoluciones, en el sentido de colmar lagunas legales, dado lo novedoso del problema jurídico planteado, con soluciones interpretativas en aras a impedir conductas de mala fe, que pretenden apropiarse de signos distintivos ajenos para obtener un lucro ilegítimo o aprovecharse maliciosamente de la reputación lograda por terceros para sus propios objetivos de difusión de contenidos de las denominadas "páginas web" al socaire de denominaciones de dominio equivalentes a marcas y signos identificadores de empresas o instituciones ya establecidas.

Así, si analizamos los hechos desde el punto de vista de la confrontación con derechos de marca, si bien de "lege data" la Ley actual de Marcas no contempla expresamente los nombres de dominio de internet como marca registrable, ya que no cumple con el requisito del art. 1 de ser un signo que distingue en el mercado un producto o servicio, sí se produce el fenómeno inverso, la vulneración por el registro de un dominio de internet del contenido de un signo registrado como marca comercial, y por tanto del contenido del derecho de marca del art. 30 de la Ley, que confiere a su titular "el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico", lo cual puede ser vulnerado por el registro de un dominio de internet, que por un lado impide que sea la empresa que utiliza el signo la que establezca esa marca

como nombre de dominio, y por otro tiene virtualidad funcional para comercializar en el llamado "comercio electrónico" productos al amparo de ese signo ya registrado como marca. De ahí que el registro no ilegítimo sólo se daría en el caso de que pudiéramos establecer una autonomía de los efectos del registro y uso del nombre de dominio por un tercero y su coincidencia con la marca registrada o de que quede amparado el uso por las excepciones del art. 33 de la Ley de Marcas (uso "de buena fe" y a "título no de marca").

Sin embargo, la autonomía no existe, ya que el dominio puede ser utilizado precisamente para publicitar o vender productos similares a los de la empresa que registró la marca -en este caso Cortefiel-, y no cabe hablar de uso de buena fe que no se hace a título de marca cuando se registra por ciudadano español precisamente el nombre comercial y marca de una entidad de confección y venta de productos textiles sobradamente conocida en toda España, sin que se sepa bien cuál sea su finalidad -salvo naturalmente la que quedaría oculta, claramente espúrea, de revender el dominio, lo quedaría fuera del uso inocuo del art. 33, o la de ejercitar precisamente competencia desleal-, ya que el actor primero dejó el dominio vacío de contenido en la página web, y después le dotó de un contenido genérico de ayuda al internauta, que no explica en absoluto el interés en registrar su web con un nombre de dominio que corresponde a una empresa demandada-reconviniente, generando en el mejor de los casos una confusión en el potencial usuario de la página web que queda alejada de los fines lícitos de difusión de contenidos que pueda perseguir cualquier diseñador de páginas de internet, cuyo objetivo tendría que ser, precisamente, evitar tal confusión. Los argumentos del actor en tal sentido son inconsistentes, al indicar que la razón del registro era simplemente crear una propiedad.

Tercero.- Igualmente, desde el punto de vista de la Ley de Competencia Desleal, es clara la comisión de actos ilegítimos contrarios a la buena fe -cláusula general del art. 5 de la Ley de 10-1-1991- así como en concreto de "actos de confusión", del art. 6, que proscribe comportamientos idóneos para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno, y en este caso, la confusión con el establecimiento de la sociedad reconviniente es paladina, y dado el carácter genérico del contenido del dominio registrado, también su confusión con la actividad de la entidad Cortefiel, S.A., habida cuenta de que el párrafo 2º del art. 6 considera suficiente para que se produzca el acto de confusión con que exista "riesgo de asociación" por parte de los consumidores, riesgo que podrían fácilmente experimentar los usuarios de la página web registrada por el actor, al asociar el contenido de dicha web a una actividad de la afamada sociedad reconviniente, sin que por otro lado, como se dijo "supra", haya dado una explicación lógica el actor de las razones de su registro con esa denominación de ningún modo casual, por lo que las motivaciones son de mala fe, basadas en la pretensión de apropiarse de la reputación y conocimiento en la sociedad española de la marca de productos y nombre comercial de la empresa reconviniente, para comercializar virtualmente otro tipo de servicios con confusión incurrido en competencia desleal, o bien, simplemente, para obtener un lucro en la reventa del dominio a dicha entidad, so pena de exponer a la empresa citada a las desleales prácticas comentada.

Cuarto.- Concorre también en esta alzada el recurso de la demandada reconviniente, que versa exclusivamente sobre la no imposición de costas de primera instancia al actor.

El apelante considera que ha existido mala fe o temeridad del actor en el ejercicio de su demanda: no podemos compartir este criterio, ya que la falta de jurisprudencia del T. Supremo e incluso de las A. Provinciales sobre la materia, y la laguna legal -que no del ordenamiento jurídico- abona el carácter dudoso del asunto sometido a decisión jurisdiccional, con escasos precedentes, que son mayormente decisiones de organismos extrajudiciales o de órganos que primera instancia.

No podemos confundir al respecto el concepto de "mala fe" sustantiva, que determina la anulación del registro del dominio, con la mala fe procesal que es criterio de imposición de las costas al litigante no enteramente vencido, conforme al art. 523 LEC de 1881. Subsidiariamente, entiende el apelante que al haber sido desestimada la demanda y estimada parcialmente la reconvencción -con exclusión de la acción de daños y perjuicios- ha existido una esencial estimación de su posición procesal, por lo que debe aplicarse la regla general de atribución de costas al litigante vencido. Sin embargo, no puede considerarse la desestimación de la petición de indemnización de daños y perjuicios como elemento accidental de la demanda, ya que podría entrañar una condena dineraria importante, y por lo tanto sustantiva en el cuerpo total de la reconvencción; al haber sido rechazada esa pretensión no tan secundaria como el apelante pretende, no cabe apreciar que se produjera una estimación total de la reconvencción, y por tanto no procede imponer costas de la primera instancia.

Ultimo: Al haberse desestimado ambos recursos de apelación, conforme al art. 398 de la LEC 1/00, tampoco deben imponerse las de la segunda instancia.

Fallamos:

Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto por J.G.Q. y Cortefiel, S.A. contra la sentencia de fecha 30 de julio de 2001, dictada por JDO. 1A. INST. E INSTRUCCION N° 2 de SAN BARTOLOME DE TIRAJANA, la cual CONFIRMAMOS, en su integridad sin expresa imposición a los apelantes de las costas de esta alzada.

Creditocaucion.es

- *WIPO Caso No. DES2007-0018. Caso creditocaucion.es*

El hecho de que el Demandante no haya contestado a la demanda no libera al Demandante de la carga de la prueba pues el Reglamento dispone en su artículo 21 que "el Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes" y que conforme al artículo 20 del propio Reglamento "a) El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento b) El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes".

En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se aceptan como ciertas las afirmaciones del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél.

Primero.-Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La cuestión de la identidad o similitud requiere un análisis comparativo del nombre de dominio con los derechos previos alegados y probados.

De la prueba aportada resulta evidente que el Demandante es titular de diversas marcas CREDITO Y CAUCION, aportando prueba de ello junto con su escrito de demanda por lo que justifica debidamente el requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento .

Este Experto entiende que el hecho de eliminar la conjunción "y" al reproducir la marca no aporta elemento distintivo alguno al nombre de dominio que permita diferenciarlo de aquella.

Por tanto, los derechos previos reconocidos al Demandante coinciden prácticamente con el nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, este Experto entiende que existe identidad o similitud hasta el punto de causar confusión entre los referidos derechos y el nombre de dominio en litigio.

Derechos o intereses legítimos

Tendrán carácter especulativo el registro de un nombre de dominio cuando el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en cuestión.

El Demandante ha logrado demostrar, en primer lugar, que tiene registradas diversas marcas, ya citadas en los antecedentes, y cuya identidad o similitud ha quedado reflejado en el apartado anterior y, en segundo lugar, también ha demostrado que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa por lo que, ante la falta de contestación de Dulemba Mirosław a los requerimientos efectuados por el propio Demandante este Experto da por cumplido el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento para considerar abusivo o especulativo el registro de un nombre de dominio.

Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

En el presente caso nos encontramos con la utilización del nombre de dominio en disputa en una web que facilita a los potenciales usuarios enlaces de sitios webs de otras empresas que ofrecen productos y servicios financieros análogos a los del Demandante. Esta actuación coincide con el supuesto de hecho descrito por el apartado 4 del artículo 2 del Reglamento: “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”.

Pues bien, coincidiendo lo actuado por el Demandado con el supuesto de hecho descrito por el Reglamento permite, sin mas, dar por concluido con el cumplimiento del tercero de los requisitos exigidos y afirmar la mala fe del Demandado en el uso del nombre de dominio.

Decisión. Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <creditocaucion.es> sea transferido al Demandante.

Marflores.com

- WIPO Caso No. D2007-1402. *marflores.com*.

La Demandante es la socia única y administradora única de la sociedad THE LITTLE GIRAFFE, SL, titular de varias marcas denominativas compuestas por el signo “Mar Flores”, y del nombre de dominio <marflores.com>. Dichas marcas son idénticas al nombre de dominio <marflores.com>.

El Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio <marflores.com> , pues no es licenciataria de las marcas MAR FLORES, ni es conocido corrientemente por el nombre de dominio en litigio, ni ha realizado una oferta de buena fe de productos o servicios bajo el nombre de dominio.

El nombre de dominio <marflores.com> ha sido registrado y se utiliza de mala fe, porque el Demandado conocía de antemano la existencia de un nombre de dominio idéntico <marflores.net>; porque la elección por el Demandado no puede considerarse casual, ya que la Demandante es una persona famosa en España; porque se registró el nombre de dominio con ánimo de atraer a un mayor número de usuarios a la web del Demandado “www.cachondas.com”; y porque el Centro ha fallado en contra del Demandado en numerosas ocasiones, lo que, según la Demandante, acreditaría su objetivo exclusivo de crear una cartera de nombres de dominio con la intención de extorsionar a sus legítimos titulares.

Por todo lo anterior, la Demandante solicita que se dicte una resolución por la que el nombre de dominio <marflores.com> le sea transferido.

Demandado: El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

Debate y conclusiones: De acuerdo con el párrafo 15 a) del Reglamento de la Política, el Grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, con el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.

Según el párrafo 4 de la Política, el Demandante debe probar: i) que el nombre de dominio en litigio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tenga derechos; ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio y iii) que el Demandado ha registrado y usado el nombre de dominio de mala fe.

Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El primer requisito que establece el párrafo 4 de la Política para que prospere la pretensión del Demandante es que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que el Demandante tiene derechos”.

La titular de las marcas constituidas por el término MAR FLORES es la sociedad de responsabilidad limitada THE LITTLE GIRAFFE, SL. No obstante, ha quedado acreditado en este procedimiento que dicha sociedad ha autorizado a D^a María del Mar Flores a interponer y concluir el procedimiento, en nombre propio, relativo al nombre de dominio <marflores.com>, y a solicitar su transferencia.

De igual modo, este Experto considera que existe identidad, o al menos similitud hasta el punto de crear confusión, entre el nombre de dominio <marflores.com> y las marcas constituidas por el signo MAR FLORES. La comparación entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, conforme a numerosas decisiones de Grupos de expertos cuya cita es innecesaria.

Asimismo, cuando la marca está formada por dos o más palabras, es irrelevante que en el nombre de dominio se omitan los espacios que las separan, dada la imposibilidad técnica de incluir espacios en los nombres de dominio *Christian Dior Couture, SA v. Liage International Inc.*, Caso OMPI No. D2000-

0098, United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and Dave Evans, Caso OMPI No. D 2000-1199, Y tampoco es importante, que el nombre de dominio reproduzca en minúsculas, una marca en la que figuran letras mayúsculas United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and Dave Evans, Caso OMPI No. D 2000-1199.

Por las razones expuestas cabe entender que se cumple el primero de los requisitos de la Política para que prospere la Demanda.

Derechos o intereses legítimos:

La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga éxito la reclamación del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el signo), lo cual, como toda prueba negativa es prácticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como probatio diabólica. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. (Así se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos como las de Eauto Inc v. Available-Domain-Names.com d/b/a Intellectual-Assets.com, Inc., Caso OMPI No. D2000-0120, Grupo Ferrovial, S.A. v. Carlos Zamora, Caso OMPI No. D2001-0017, o Caja de Ahorros del Mediterráneo v. Antonio Acuña Racero, Caso OMPI No. D2002-1037). Posteriormente, corresponde al Demandado demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos, tal como dispone expresamente el párrafo 4 c) de la Política.

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una resolución favorable a los demandantes. Y esta interpretación debe ser rechazada por absurda. En este sentido, entre otras, las decisiones Motorola, Inc. v. NewGate Internet, Inc., Caso OMPI No. D2000-0079, Soria Natural, S.A. v. Vincenc Roig Ribas, Caso OMPI No. D2004-0803.

La Demandante afirma en su demanda que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en conflicto, porque no es licenciataria de las marcas MAR FLORES, ni es conocido corrientemente por el nombre de dominio en litigio, ni ha realizado una oferta de buena fe de productos o servicios bajo el nombre de dominio.

Este Experto entiende que la Demandante ha aportado indicios suficientes de la falta de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en conflicto por parte del Demandado, y que no se da ninguna de las circunstancias que, en virtud del párrafo 4 c) de la Política, demuestran por sí solas la existencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado.

Llegados a este punto, debería analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legítimos. Sin embargo, el Demandado no ha contestado la demanda, ni se han personado en este procedimiento, pese a haber sido notificado en tiempo y forma. Esto supone un reconocimiento implícito por su parte de que no poseen derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <marflores.com>. Porque si el Demandado tuviera algún derecho o interés legítimo sobre dicho nombre de dominio podría haber adoptado una posición activa a la hora de defenderlos en este procedimiento. Véanse en este mismo sentido, otras muchas resoluciones, Hipercor, S.A., v. Miguel A.

González, Caso OMPI No. D2000-0045; Banco Urquijo, S.A. v. Fernando Labadía Pardo, Caso OMPI No. D2000-1502, y Harrods Limited v. Harrod's Closet, Caso OMPI No. D2001-1027.

A la vista de todo lo expuesto, este Experto único considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el párrafo 4 a) de la Política de la ICANN

Registro y uso del nombre de dominio de mala fe :

Para dictar una resolución favorable a la parte Demandante es necesario finalmente que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe. La mala fe debe afectar al registro y además al uso de los nombres de dominio.

La mala fe a la hora de registrar y de usar un nombre de dominio en conflicto ha de ser probada por el Demandante, que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes. En este sentido se manifiestan Intocast AG v. Lee Daeyoon, Caso OMPI No. D2000-1467, Fútbol Club Barcelona v. GRN Serveis Telemàtics, S.L., Caso OMPI No. D2006-0183.

Registro de mala fe: La Demandante considera que el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe, porque el Demandado conocía de antemano la existencia de un nombre de dominio idéntico <marflores.net>; porque la elección por el Demandado no puede considerarse casual, ya que la Demandante es una persona famosa en España; porque se registró el nombre de dominio con ánimo de atraer a un mayor número de usuarios a la web del Demandado “www.cachondas.com”; y porque el Centro ha fallado en contra del Demandado en numerosas ocasiones, lo que, según la Demandante, acreditaría su objetivo exclusivo de crear una cartera de nombres de dominio con la intención de extorsionar a sus legítimos titulares.

A la vista de estas circunstancias, existe base suficiente para considerar que el registro del nombre de dominio <marflores.com> se hizo de mala fe, porque el Demandado no ha acreditado un interés legítimo para su registro, y porque la notoriedad del nombre Mar Flores hace muy difícil pensar que la elección del nombre de dominio se debe a una mera casualidad.

Esta circunstancia, unida a la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el término “Mar Flores” por parte del Demandado, permite concluir que el registro del nombre de dominio <marflores.com> se produjo de mala fe, pues el registrante no podía ignorar que con ello estaría, como mínimo, obstaculizando la posición de un tercero.

Asimismo, y como elemento complementario que vendría a confirmar la mala fe a la hora del registro del nombre de dominio, debe tenerse en cuenta que en múltiples resoluciones de grupos de expertos se invoca como elemento determinante de la mala fe del demandado el hecho de que éste haya registrado numerosos nombres de dominio. Así, Banco Zaragozano, S.A. v. Don Miguel García Quintas, Caso OMPI No. D2004-0050, Valencia Club de Fútbol, S.A.D. v. Miguel García, Caso OMPI No. D2004-0009, Recoletos Grupo de Comunicación, S.A. v. Thomas Wolf / Agustinos Recoletos, Caso OMPI No. D2003-0225, se considera suficiente para enjuiciar la mala fe el hecho de que el demandado haya perdido dos procedimientos anteriores.

Uso de mala fe: El hecho de que el nombre de dominio en conflicto <marflores.com> reconduzca automáticamente al sitio “www.cachondas.com”, de contenido pornográfico, implica que su uso se está realizando de mala fe, pues supone intentar atraer, de manera intencionada y con ánimo de lucro,

usuario de Internet al sitio web “www.cachondas.com”, a la par que puede dar lugar a un deterioro de la imagen de la Demandante.

Además, y como se afirma en J. García Carrión, S. A. v. M^a José Catalán Frías, Caso OMPI No. D2000-0239, Comunidad Autónoma de Galicia v. Jesús Sancho Borraz. Caso N^o. D2000-1017), parece indudable que quien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando sin causa legítima, a los derechos de un tercero.

En definitiva, también se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el párrafo 4 de la Política para que prospere la demanda.

Por estas razones, de conformidad con los pfs. 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el nombre de dominio <marflores.com> se transfiere a la demandante.

“Cuadernos Autelsi de Regulación” ya publicados:

Cuaderno 1.- LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Novedades del derecho dictado sobre esta materia
Oscar López. (octubre 2007)

**Cuaderno 2.- LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS SERVICIOS DE
CERTIFICACIÓN, FIRMA, FACTURACIÓN Y
COMERCIO ELECTRÓNICOS**
Emma Elson, Francisco J. Ramírez y Ester del Río
(noviembre 2007)

Cuaderno 3.- UN NUEVO ESCENARIO AUDIOVISUAL.
Novedades 2006/2007
Norman Heckh y Susana Rodríguez
(diciembre 2007)

**Cuaderno 4.- LA REGULACIÓN ESPAÑOLA DE LAS
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS**
Situación en enero de 2008
Blanca Escribano y Sofia Fontanals
(febrero 2008)