

**ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y MARKETING
RELACIONAL (AECEM)**

**Proveedor acreditado por la entidad pública empresarial Red.es para la
prestación del servicio de resolución extrajudicial de conflictos en materia
nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES")**

Procedimiento Núm. 200804c0013artemisa

ARTEMISA DIGITALIZACIÓN Y REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS, S.L. v. C.S.

1. LAS PARTES

La Demandante en el presente procedimiento es la mercantil ARTEMISA DIGITALIZACIÓN Y REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS, S.L., con domicilio en la calle xxxxxx xxxxx xxxx, España (C.P. #####).

La Demandada en el presente procedimiento es C.S., con domicilio en xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxx, en su calidad de titular registral del nombre de dominio objeto de controversia.

2. EL NOMBRE DE DOMINIO Y EL AGENTE REGISTRADOR

El nombre de dominio objeto de controversia es "artemisa.es"

Según consta en el Registro de la Entidad Pública Empresarial RED.ES, el citado nombre de dominio se registró el 9 de noviembre de 2005 y su titular es C.S.

El agente registrador acreditado a través del cual la Demandada procedió a registrar el citado nombre de dominio es XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX., con domicilio en xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, (C.P. #####), según se desprende de la documentación aportada al presente Procedimiento.

3. ITER PROCEDIMENTAL

Con fecha 5 de mayo de 2008 tuvo entrada en la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de XXXXX la demanda relativa al nombre de dominio "artemisa.es" instada por D. M.A.G.M., con N.I.F. número #####, Gerente de la compañía, en nombre y representación de la Demandante ARTEMISA DIGITALIZACIÓN Y REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS, S.L.

A petición de la Secretaría Técnica, el día 8 de mayo de 2008 la Entidad Pública Empresarial RED.ES procedió al bloqueo del nombre de dominio objeto de controversia.

La Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de XXXXX dio traslado de la demanda a la parte Demandada el día 8 de mayo de 2008, la cual no ha dado respuesta alguna a dicha demanda.

La Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de XXXXX decidió nombrar como Experto a D. Rafael Emiliano García del Poyo Vizcaya, quien recibió notificación del nombramiento el día 5 de junio de 2008 y copia del expediente con fecha de 20 de junio del mismo año.

4. ANTECEDENTES DE HECHO

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:

La Demandante ha constituido, con fecha 11 de mayo de 2006, una Sociedad de Responsabilidad Limitada, cuya denominación es ARTEMISA DIGITALIZACIÓN Y REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS, S.L.

5. ALEGACIONES DE LAS PARTES

A. DEMANDANTE

Según la Demandante, se puede constatar por la copia adjunta de la escritura de constitución de la sociedad "ARTEMISA DIGITALIZACIÓN Y REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS, S.L.", bien conocida como "ARTEMISA, S.L.", que es una entidad válidamente registrada en España.

Asimismo la Demandante estima que dicha sociedad es conocida en el sector como "ARTEMISA, S.L." y utiliza ARTEMISA como marca comercial, considerando pues que tiene derechos previos sobre el dominio "artemisa.es". Asimismo, asegura que, desde su constitución, la sociedad es conocida como ARTEMISA y ha conseguido ser una referencia en reproducciones de calidad.

El nombre de dominio "artemisa.es", cuya titularidad se impugna, fue dado de alta por parte de la Demandada en fecha 9 de noviembre de 2005, teniendo por fecha de caducidad el 9 de noviembre de 2008. Por esta razón, la Demandante estima que

ostenta “derechos previos” en el sentido del artículo 1 del Reglamento por el que se aprueba el Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para nombres de dominio bajo el Código del país correspondiente a España (“.es”), aprobado mediante Instrucción del Director General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES de 7 de noviembre de 2005.

En relación a un posible registro de dominio de carácter especulativo o abusivo, la Demandante denuncia que el único interés de la Demandada es vender el dominio, por diferentes razones entre las cuales detalla las siguientes: el dominio “artemisa.es” no tiene contenido propio, no presenta ninguna información sobre el dueño de la misma y es redirigido a otro dominio denominado xxxxxxxx.

En definitiva, la Demandante solicita la transmisión del nombre de dominio “artemisa.es”.

B. DEMANDADA

Conforme a lo dispuesto en el Reglamento por el que se aprueba el Procedimiento para la Prestación del Servicio de Resolución Extrajudicial de Conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) aprobado por el Comité de Expertos para la Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio de la xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx y xxxxxxxx xxxxxxx (XXXXX) con fecha de 8 de mayo de 2008, la Secretaría Técnica de este Comité acordó mediante Escrito dar traslado a la Demandada de la demanda presentada por la Demandante para la recuperación del nombre de dominio “artemisa.es” y de todos los documentos que la acompañaban.

Así mismo, de acuerdo con el artículo 25 del citado Reglamento, en el citado Escrito se emplazó a la Demandada para que en su caso remitiera, en el plazo de 20 días naturales contados a partir del día siguiente a la notificación del Escrito, escrito de contestación a la demanda dirigido tanto a la Secretaría Técnica como a la Demandante de forma simultánea.

No obstante lo anterior, el Experto no tiene constancia de que la parte Demandada haya formulado escrito de contestación a la demanda. Por tanto, la Demandada no ha dado respuesta específica a las declaraciones y alegaciones realizadas por la parte Demandante, ni tampoco ha aportado nuevos hechos ni razonamientos en derecho por razón de los cuales la Demandada considera que debe mantener la titularidad del nombre de dominio objeto de la controversia.

6. CONCLUSIONES

El Experto resuelve el presente Procedimiento de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción, de 7 de noviembre de 2005, del Director General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES por la que se establece el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") y de acuerdo al Reglamento, de 24 de febrero de 2006, aprobado por el Comité para la Resolución de Conflictos sobre Nombres de Dominio de XXXXX.

A la luz de los hechos descritos, y de las pruebas aportadas por las partes al expediente obrante en el seno del presente Procedimiento, el Experto considera que la controversia que aquí se suscita debería solventarse, básicamente, analizando la normativa española que regula el derecho de marcas y los nombres de dominio.

Por último, y de acuerdo a los Reglamentos citados, la Demandante debe acreditar, para que su pretensión sea estimada, la existencia de derechos previos sobre la denominación objeto de asignación como nombre de dominio y probar que el registro del nombre de dominio objeto de controversia es especulativo o abusivo basándose para ello en las tres siguientes circunstancias:

- (i) El carácter idéntico o similar del nombre de dominio respecto de las marcas o derechos previos de los que la Demandante sea titular.
- (ii) La ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del beneficiario del registro respecto al nombre de dominio objeto de controversia.
- (iii) El registro y utilización de mala fe del nombre de dominio "artemisa.es" por parte del beneficiario del mismo.

A continuación, se analiza por parte del Experto la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por la normativa vigente para poder decidir respecto al presente Procedimiento.

A. DERECHOS PREVIOS DE LA DEMANDANTE

La Demandante ha constituido una sociedad de responsabilidad limitada, con fecha 11 de mayo de 2006, cuya denominación social es "ARTEMISA DIGITALIZACIÓN Y REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS, S.L.". Que en el tráfico mercantil se la conoce como ARTEMISA, S.L., lo que queda constatado por las facturas emitidas y recibidas por la mencionada sociedad.

En este sentido, el artículo 2 del Reglamento de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES"), entiende que se considerarán como derechos previos aquellas: *"denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España"*.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en su artículo 9.1.d) relativo a otros derechos anteriores, establece la prohibición de registro como marcas de: *"el nombre*

comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado”.

La no obligatoriedad de registrar los nombres comerciales deviene del artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 (ratificado por España el 13 de diciembre de 1971): "El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión -los países a los que se aplica el Convenio- sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio".

Asimismo, de la documentación aportada por la Demandante, el Experto aprecia que se ha venido realizando un uso efectivo de la denominación “ARTEMISA” desde la citada fecha hasta el día de la elaboración de la presente resolución, sin embargo, puesto que la fecha de alta del nombre de dominio “artemisa.es” es anterior a la fecha de constitución de la sociedad, este Experto no puede acreditar que la Demandante ostente “derechos previos” en el sentido del artículo 1 del Reglamento por el que se aprueba el Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para nombres de dominio bajo el Código del país correspondiente a España (“.es”), aprobado mediante Instrucción del Director General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES de 7 de noviembre de 2005.

B. EXISTENCIA DE REGISTRO DE CARÁCTER ESPECULATIVO O ABUSIVO

La existencia de un registro de esta naturaleza se acreditará basándose en la existencia o inexistencia de los siguientes hechos:

(i). Identidad o similitud entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio objeto de controversia hasta el punto de causar confusión

La Demandante no ha presentado prueba alguna en relación a este aspecto, por lo que este Experto no tiene pruebas que le permitan analizar la posible identidad o similitud entre la denominación social de “ARTEMISA DIGITALIZACIÓN Y REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS, S.L.” y el nombre de dominio “artemisa.es”.

(ii). Derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio “artemisa.es”

Habiendo quedado acreditado que la Demandante es titular de la denominación social “ARTEMISA DIGITALIZACIÓN Y REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS, S.L”, el Experto

analizará la protección que el registro de dicha marca confiere a su titular conforme al derecho español, el cual resulta de aplicación en el presente Procedimiento.

De lo anterior se desprende con meridiana claridad que, en principio, la utilización de la denominación "ARTEMISA" en el nombre de dominio impediría a la Demandante una normal continuidad en su tráfico mercantil con la consiguiente repercusión negativa tanto a nivel de clientes actuales como de futura expansión.

A este respecto no cabe alegar ningún grado de desconocimiento por parte de la Demandada, ya que, tal y como queda probado por parte de la Demandante se llevaron a cabo contactos entre las partes para llevar a cabo una transmisión del nombre de dominio desde la Demandada a la Demandante, transmisión que no se terminó de llevar a cabo por motivos exclusivamente imputables a la Demandada.

Además, la vulneración de legítimos intereses queda patente por la manifiesta identidad del nombre de dominio "artemisa.es" con la denominación por la que es conocida en el tráfico mercantil la Demandante, hasta el punto de crear confusión con la misma con el fin de llevar a cabo una transmisión del nombre de dominio con afán claramente lucrativo. A su vez, dicha conducta por parte de la Demandada causa unos perjuicios evidentes al titular de la denominación social.

Este Experto, a tenor de las circunstancias que se han puesto de manifiesto en este Procedimiento, concluye que la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio "artemisa.es". Al contrario, la Demandante dispondría de la legitimidad necesaria para ostentar la titularidad del mismo o, en su caso, impedir su uso.

(iii). Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El último de los elementos que es objeto de análisis por parte de este Experto es la existencia o no de un registro y uso de mala fe por parte de la Demandada del nombre de dominio "artemisa.es".

La Demandante ha probado la titularidad de la denominación social "ARTEMISA DIGITALIZACIÓN Y REPRODUCCIONES ARTÍSTICAS, S.L", la cual es utilizada por la propia Demandante en el tráfico jurídico habitual, tal y como ha sido probado por la Demandante mediante la aportación de la escritura de constitución de la mencionada sociedad.

La Demandante denuncia que la Demandada ha registrado y viene utilizando de mala fe el nombre de dominio "artemisa.es" con manifiesto abuso de derecho. En este sentido, la Demandante remitió un mail, con fecha 8 de abril del 2008, a la Demandada con objeto de obtener la transmisión del nombre de dominio "artemisa.es", no habiendo recibido respuesta alguna.

Asimismo, la Demandada no ha contestado a la Demanda, por lo que este Experto considera que no tiene interés alguno en continuar como titular registral del citado nombre de dominio, demostrando que no puede acreditar un mejor derecho que la

Demandante y que le permita oponerse al traslado de la titularidad del dominio en cuestión.

En esta misma línea se pronuncia la disposición adicional única 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”), cuando prevé que “b.) Se entenderá que existe un registro especulativo o abusivo cuando el titular del dominio haya registrado el mismo careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión y haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe.”

El Experto deduce, tras el análisis de la página web contenida en el nombre del dominio en discordia, que la misma no contiene ningún tipo de información que demuestre una utilización específica sino que ofrece enlaces publicitarios a diferentes páginas web, y por último, que el nombre de dominio que aparece tras acceder a “artemisa.es” es 1xxx.xxx.es.

Tales circunstancias llevan a descartar que el registro del nombre de dominio pueda obedecer a otra causa que no sea la de especular y obtener lucro mediante la venta del nombre de dominio.

En definitiva, este Experto considera que ha quedado acreditada la intención del beneficiario del nombre de dominio de registrar y usar de mala fe el nombre de dominio “artemisa.es” hasta el momento en que –en el marco de este Procedimiento e instado por la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de XXXXX- se produjo su bloqueo provisional por parte de RED.ES.

7. DECISIÓN

Considera este Experto que el nombre de dominio “artemisa.es” es idéntico a la denominación social de la Demandante y, por tanto, su carácter distintivo puede llegar a beneficiar a productos y servicios de terceros en perjuicio de clientes de la Demandante.

De la misma forma, resulta evidente que la Demandada como titular del nombre de dominio, al contrario que la Demandante, carece de cualquier derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio “artemisa.es” más allá del interés meramente lucrativo. Es más, el mantener a la Demandada en la titularidad del mismo y permitirle la continuidad de las actividades que venía desarrollando, se impediría a la sociedad Demandante la utilización del nombre de dominio “artemisa.es” para el desarrollo de su actividad bajo esta denominación que está consolidada en el mercado de las reproducciones de calidad.

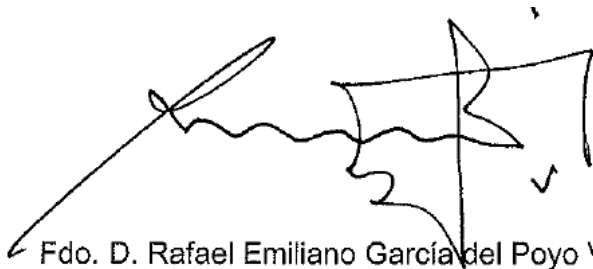
En este sentido conviene significar que la Ley de Competencia Desleal califica en su artículo 5 como desleal el ejecutar una actividad objetivamente contraria a la buena fe. Por ello, el Experto desea enfatizar que el tipo de comportamiento que esta norma reprueba no es aquel que el sujeto infractor pueda suponer que es ilícito según su propio criterio, sino aquel comportamiento que objetivamente resulta contrario a las

mínimas exigencias de una conducta ética y a los buenos usos y prácticas mercantiles.

Siguiendo este razonamiento, el uso de una denominación que causa confusión con otras similares ya existentes en el mercado nacional, así como la ausencia de un interés legítimo digno de protección, deben llevar a este Experto a la conclusión de que –efectivamente- el comportamiento de la Demandada puede colisionar con la buena fe y tráfico mercantil bien asentados a favor de la Demandante mediante la utilización de sus propios medios y esfuerzos.

En definitiva, por la existencia de un interés legítimo de la Demandante sobre la denominación social “ARTEMISA”, y por haberse acreditado la existencia de un registro sin finalidad, así como el desinterés por parte de la Demandada, el Experto estima la pretensión de la Demandante y, de acuerdo con ella y de conformidad con lo previsto en el apartado 2 de la disposición undécima 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”), ordena transmitir el registro del nombre de dominio “artemisa.es”.

La presente Resolución se expide dentro del plazo de quince días que concede el Reglamento al Experto para dictarla y por triplicado, en Madrid en fecha de 30 de junio 2008.



Fdo. D. Rafael Emiliano García del Poyo Vizcaya

Experto