

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: 20071203idealista

Idealista Libertad y Control, S.A. v. Don J. M..R

1. Las Partes

La demandante en el presente procedimiento es la mercantil IDEALISTA LIBERTAD Y CONTROL, S.A., con CIF número B-82505660 y domicilio en Plaza de las Cortes, número 2, piso 5º, Madrid (C.P. 28014).

El demandado en el presente procedimiento es Don J.M.R, en su calidad de titular registral de los nombres de dominio objeto de controversia y con domicilio en calle Francisco Navacerrada, número 12, Madrid (C.P. 28028).

2. El nombre de dominio y el registrador

Los nombres de dominio objeto de controversia son:

- “wwwidealista.es”
- “www-idealista.es”

Los citados nombres de dominio se registraron el día 2 de octubre de 2006 y el día 8 de octubre de 2007.

El agente registrador acreditado a través del cual el demandado procedió a registrar el citado dominio es Pienzasolutions. Tesys Internet, S.L., con CIF B-26309096, con domicilio en calle Barrera número 22, en Logroño, La Rioja .

3. Iter Procedimental

Con fecha 29 de noviembre de 2007 tuvo entrada en la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio

de AECEM, la Demanda relativa a los nombres de dominio “wwwidealista.es” y “www-idealista.es” instada por Don I.D.L, en nombre y representación de la demandante IDEALISTA LIBERTAD Y CONTROL, S.A.

A petición de la Secretaría Técnica, el 5 de diciembre de 2007 la Entidad Pública Empresarial RED.ES procedió al bloqueo de los dominios objeto de controversia.

La Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM trasladó la Demanda a la parte demandada el 11 de diciembre de 2007.

La Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM decidió nombrar como experto a D. R. E. y darle traslado del expediente, recepcionándolo en fecha 23 de enero de 2008.

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, desde el 1 de diciembre de 2000, es titular en exclusiva de distintos registros de marca nacional coincidentes con la denominación “Idealista”. Las citadas marcas están registradas en diversas clases pertenecientes a la Clasificación Internacional de Niza de productos y Servicios.

Las marcas de las que es titular la demandante se solicitaron y están concedidas con anterioridad al registro por parte del demandado de los nombres de dominio objeto de controversia.

Las marcas de las que es titular la demandante se utilizan para ofrecer publicidad de terceros relacionada con los servicios y actividades de intermediación inmobiliaria y compra venta o alquiler de inmuebles.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Según la demandante, es propietaria en exclusiva desde el 1 de diciembre del 2000 de las marcas que a continuación se referencian:

- Marca española num. 2302207, denominativa con gráfico, registrada en la clase 35 del Nomenclátor Internacional, concedida en fecha 01/12/2000.
- Marca española num. 2302208, denominativa con gráfico, registrada en la clase 36 del Nomenclátor Internacional, concedida en fecha 01/12/2000.
- Marca española num. 2302209, denominativa con gráfico, registrada en la clase 37 del Nomenclátor Internacional, concedida en fecha 01/12/2000.

- Marca española num. 2302210, denominativa con gráfico, registrada en la clase 42 del Nomenclátor Internacional, concedida en fecha 16/04/2001.

El demandante apunta que el demandado ha registrado los dominios “wwwidealista.es” y “www-idealista.es” con el objeto de aprovecharse del tráfico de aquellas personas que, tecleando una dirección en el navegador, cometen errores tipográficos tales como: la utilización de “-” en vez de “.”, o bien la omisión de este último. Asimismo se ofrecen enlaces a páginas web relacionadas con el ámbito inmobiliario, lo que coincide con la principal vía de negocio de su empresa provocando una evidente confusión en el mercado.

El demandante señala que el único objetivo que el demandado persigue con el registro de los nombres de dominio “wwwidealista.es” y “www-idealista.es” es atraer usuarios a sus páginas web con un claro afán de lucro. Esto puede implicar, según el demandado que, por un lado, los usuarios de Internet piensen que es Idealista quién se encuentra detrás de los servicios ofrecidos en estos portales, y por otro que el demandado mediante la publicidad de terceros, se aproveche de la reputación y la notoriedad de Idealista en el mercado inmobiliario.

Asimismo en su escrito, el demandante indica que el error del tecleado, es aprovechado por el demandado para beneficiarse de la marca “Idealista” a la cual se remite, y que identifica a la demandante inequívocamente en el mercado inmobiliario.

A partir de las alegaciones anteriormente mencionadas, el demandante solicita la cancelación de los registros de los dominios [“wwwidealista.es”](http://wwwidealista.es) y [“www-idealista.es”](http://www-idealista.es)

B. Demandado

El demandado, Don J.M.R, no ha presentado escrito de contestación.

6. Conclusiones

El Experto resuelve el presente Procedimiento de acuerdo a 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 AECM.

A la luz de los hechos descritos, y de las pruebas aportadas por el demandante al expediente obrante en el seno del presente Procedimiento, el Experto considera que la controversia que aquí se suscita

debería solventarse, además, analizando la normativa española que regula el derecho de marcas y el de competencia.

Por último, y de acuerdo a los Reglamentos citados, el demandante debe acreditar, para que su pretensión sea estimada, la existencia de sus derechos previos sobre la denominación objeto de asignación como nombre de dominio y probar que los registros de los nombres de dominio objeto de controversia presentan un carácter especulativo o abusivo basándose, para ello, en las tres siguientes circunstancias:

(i) El carácter idéntico o similar de los nombres 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 demandado respecto a los nombres de dominio objeto de controversia.

(iii) El registro y utilización de mala fe de los nombres de dominio “wwwidealista.es” y “www-idealista.es” por parte del demandado.

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

C. DERECHOS PREVIOS DE LA DEMANDANTE

Idealista Libertad y Control, S.A. es plena y única propietaria de las marcas nacionales “Idealista.com”, identificadas con los números de registro: M2302207, M2302208, M2302209, M2302210. La demandante alega que las citadas marcas son notorias y renombradas, en atención a su reputación existente en su sector de actividad, y en las plataformas online que contienen información inmobiliaria.

El primero de los registros de la marca “Idealista” data del año 2000 y la demandante señala que ha venido utilizándola, desde el año 1999, de forma continua en Internet a través de su portal.

Con el análisis de la documentación aportada por la demandante y a tenor del propio conocimiento de este Experto queda suficientemente acreditada la existencia de derechos previos de la demandante sobre la denominación Idealista.

D. EXISTENCIA DE REGISTRO DE CARÁCTER ESPECULATIVO O ABUSIVO

La existencia de un registro de esta naturaleza se acreditará basándose en la existencia o no de los siguientes hechos.

(i). Identidad o similitud entre la marca del Demandante y el dominio objeto de

controversia hasta el punto de causar confusión

La demandante ha presentado pruebas sobre los distintos registros de marcas, de los que es titular, obtenidos en España en la Oficina de Patentes y Marcas, en diversas clases y amparando las actividades mercantiles que desempeña.

Además, como señala la demandante en su escrito, entiendo sobradamente reconocido el carácter notorio de la marca “Idealista”, en tanto en cuanto, ésta es suficientemente conocida dentro del sector en el que desarrolla su actividad.

Si se comparan los nombres de dominio objeto de controversia con la marca “Idealista” de la que es titular la demandante se puede comprobar que hay una identidad evidente con la misma.

Es evidente que los nombres de dominio en disputa reproducen las marcas registradas y vigentes sobre las cuales ostenta derechos la demandante y que, dado el alcance y reconocimiento que tienen esas marcas, se crea confusión entre los consumidores sobre la procedencia de los servicios comercializados a través de las páginas web que ha creado el demandado a través de los dominios “wwwidealista.es” y “www-idealista.es”

Es además manifiesto el conocimiento que tenía el demandado de los servicios que presta el demandante puesto que incluyó en sus webs enlaces publicitarios de terceros relacionados con servicios y actividades de intermediación inmobiliaria y compra-venta o alquiler de inmuebles.

En el sentido de lo apuntado, cabe mencionar resoluciones dictadas en procedimientos análogos de resolución extrajudicial de conflictos para los nombres de dominio “.es”, tales como la relativa al Procedimiento núm. 200603C0002Eroski “Eroski, S. Coop v. D. G.V.C. / Hostalia Internet, S.L.”, en la que la anteposición de “www”, a un determinado nombre de dominio, se consideró que servía para intentar encubrir el uso de una marca notoria; y la concerniente al Procedimiento núm 200603c0012Consumer, en la que el Experto resolvió que la utilización de la triple w, delante de un determinado nombre de dominio se consideró como una argucia comercial para aprovecharse de un nombre ya previamente conocido por el consumidor.

Por todo ello, este Experto considera que los dominios registrados son similares a la marca notoria “Idealista” y que provocan una confusión evidente con la misma.

(ii). Derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio “wwwidealista.es” y “www-idealista.es”

El demandado no ha contestado a la demanda y, con ello, no ha acreditado ningún tipo de derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio objeto de controversia.

Por el contrario, ha quedado acreditado que la demandante es titular de diversas marcas que

incluyen la denominación “Idealista”, en este sentido, habrá que analizar la protección que el registro de dichas marcas confiere a su titular. A este respecto, la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en su artículo 34, establece los derechos reconocidos al titular registral:

“1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial:

a. Poner el signo en los productos o en su presentación.

b. Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.

c. Importar o exportar los productos con el signo.

d. Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

e. Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

f. Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores

estaría prohibido.”

De lo anterior se desprende con meridiana claridad que, en principio, la utilización de la denominación “Idealista” en los nombres de dominio objeto de controversia infringe los derechos conferidos por la marca registrada con el mismo nombre.

Adicionalmente, la marca desempeña diversas funciones en la esfera jurídica (como elemento de protección, no sólo del interés particular de quien ostenta su titularidad, sino también del general de los consumidores), pues, además de indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios, comprende el prestigio que éstos adquieren y sirve para promocionarlos y darlos la necesaria publicidad para que sean conocidos en el mercado; esto es, no sólo protege a su titular frente a los competidores que pretendan vender productos indebidamente con su marca, sino que sirve para dar información al consumidor que, de este modo, se sirve de ella para realizar su elección.

En conclusión, en la medida en que la legislación marcaria sanciona el supuesto de que un nombre de dominio sea registrado y utilizado de manera tal que suponga un uso de una marca registrada, el uso de los nombres de dominio “wwwidealista.es” y “www-idealista.es”, que coincide sustancialmente con las marcas registradas de las que es titular la demandante, implica un uso de marca no autorizado, ni permitido por la normativa.

Esta protección es especialmente singular en el caso que nos ocupa puesto que la marca “Idealista” es a todas luces una marca notoria dentro del sector de actividad en el que opera. Además, dicha infracción queda patente por la manifiesta similitud de los dominios con la marca “Idealista”, hasta el punto de crear confusión con la misma por el intento del demandado de atraer usuarios de Internet a su página web con manifiesto ánimo de lucro.

No puedo dejar de destacar que el mero hecho de haber registrado una marca ajena como parte de un nombre de dominio sin ningún tipo de autorización por parte de su titular, no sólo constituye una flagrante infracción de los derechos marcarios de la demandante, sino que además al aprovecharse de ella se configura una conducta que resulta objetivamente contraria a cualquier exigencia de la buena fe.

Por otro lado, el artículo 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, (en adelante “LCD”) considera desleal:

“(…) el aprovechamiento indebido en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos (...).”

En este sentido, la utilización, sin la autorización debida de un signo distintivo ajeno, en cuanto

comprende el esfuerzo y la inversión económica que para su consolidación en el mercado ha realizado su titular, constituye un acto contrario a derecho que perjudica y causa unos perjuicios evidentes al titular de los derechos de propiedad industrial, en este caso a la demandante.

En el caso particular que nos ocupa, resulta evidente que el uso de la mención “Idealista” en los dominios registrados da lugar a un aprovechamiento indebido de la notoriedad de dicha marca en el mercado.

Este Experto, a tenor de las circunstancias que se han puesto de manifiesto en este caso, concluye que el demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre los nombres de dominio “wwwidealista.es” y “www-idealista.es”. Al contrario, entiendo que el demandante dispondría de la legitimidad necesaria para ostentar la titularidad del mismo.

(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 del demandado de los dominios “wwwidealista.es” y “www-idealista.es”.

A juicio de este experto, resulta evidente que el demandado no ha podido ignorar que “Idealista” es una marca ajena, registrada por una empresa dedicada a prestar servicios de intermediación inmobiliaria, puesto que, ha incluido en las páginas web <http://wwwidealista.es>, y <http://www-idealista.es>, entre otras, ofertas de productos y servicios relacionados, precisamente, con el sector inmobiliario lo cual denota el conocimiento que tenía de las marcas de la demandante.

La falta de acreditación por el demandado de su legitimidad en el uso de los nombres de dominio objeto de controversia, me lleva a descartar que el registro de los mismos pueda obedecer a otra causa que no sea la de atraer hacia las páginas web que cuelgan de los mismos a aquellos usuarios que, con base en el conocimiento que tienen de las marcas del demandante, quieran acceder a las mismas a través de Internet.

De este modo, existe el riesgo de que se genere confusión entre los usuarios acerca de quién está realmente detrás de los sitios web y de los productos que se puedan ofrecer a través de éstos. El consiguiente incremento de visitantes a sus páginas, obtenidos de manera ilegítima, no deja lugar a dudas acerca del ánimo de lucro y mala fe que preside la conducta del demandado a la hora de aprovecharse de las marcas de la demandante.

La citada actitud, a juicio de este experto, denota la mala fe que preside el comportamiento del demandado, en relación a los dominios, desde el momento mismo en el que se registraron.

Del mismo modo el uso de mala fe y la intencionalidad para obtener un beneficio económico a la hora de utilizar el registro de unos determinados dominios, fueron ya observados en distintas Resoluciones como la que puso término al Procedimiento núm. 200603c0010Grandvalira “Neus del Valira S.A. v. Don M. Á. G. F.”, en la que se concluyó que la demandada había obtenido de manera ilegítima un incremento en el número de visitantes a sus página web, no dejando lugar a dudas en lo concerniente a la mala fe y ánimo de lucro que había presidido su conducta

En definitiva, este Experto considera que ha quedado acreditada la intención del demandado de registrar y usar de mala fe los nombres de dominio “wwwidealista.es” y “www-idealista.es”

7. Decisión

Considero que los nombres de dominio “wwwidealista.es” y “www-idealista.es” son similares a las marcas de las que es titular la demandante.

De la misma forma, resulta evidente que el actual titular, al contrario que el demandante, carece de cualquier derecho o interés legítimo sobre los dominios “wwwidealista.es” y “www-idealista.es”.

Asimismo, resulta evidente que los nombres de dominio “wwwidealista.es” y “www-idealista.es” han sido registrados y utilizados intentando aprovecharse de la reputación de la demandante y con manifiesta y notoria mala fe

En definitiva, por la existencia de derechos previos de la demandante sobre la marca “Idealista”, y por haberse acreditado la existencia de un registro especulativo y abusivo, estimo la pretensión de la demandante y, de acuerdo a ella, ordeno la cancelación de los registros de los nombres de dominio “wwwidealista.es” y “www-idealista.es” .

La presente Resolución se expide, dentro del plazo de quince días que concede el Reglamento al Experto para dictarla una vez recibida la documentación pertinente, y por triplicado en Madrid en fecha 6 de febrero de 2008.

Fdo: Don. R.E
Experto