

RESOLUCIÓN DE EXPERTO

Procedimiento núm.: 200604c0015Oracle
Demandante: Oracle Ibérica S.R.L.
Representante Sr.: D. José Carlos Erdozain
Demandado: J. S. J. G.
Representante Sr./Sra.:
Agente Registrador del Demandado: Agencia de Media Numérica, S.L.
Representante Sr.: Dña. S. G.

1. Las Partes

La Demandante es ORACLE IBÉRICA S.R.L., sociedad con domicilio en Las Rozas, Madrid, calle, #, Edificio # (CP#####) representada en este procedimiento por José Carlos Erdozain López, en su condición de ABOGADO. (en adelante, la DEMANDANTE)

El Demandado es D. J. S. J. G., con domicilio en Toledo, calle, ## (CP#####) en su calidad de titular registral del nombre de dominio objeto de controversia (en adelante, el DEMANDADO)

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio en disputa es "oracle.es".

El agente registrador acreditado a través del cual el Demandado procedió a registrar el citado dominio es AMEN, con CIF B-#####, y domicilio en Barcelona, calle....., #, piso # (CP#####).

3. Iter procedimental

El 17 de abril de 2006 la Demandante presentó su demanda para la recuperación del nombre de dominio oracle.es y los documentos que la acompañan.

Con fecha 19 de abril de 2006 se procedió al bloqueo del nombre de dominio, de acuerdo con lo que establece el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es) (en adelante, el REGLAMENTO)

El 21 de abril de 2006 se dió traslado de la demanda al Demandado y al agente registrador, por correo electrónico y por correo postal, tal y como consta en el expediente que me ha sido entregado.

El 8 de mayo de 2006, el Demandado presentó escrito de contestación a la demanda por correo electrónico y por correo postal, que fue recibido por AECEM el 9 de mayo de 2006.

El 11 de mayo D. Rodolfo Fernández Fernández fue designado experto para la resolución de la presente controversia y a continuación se procedió al traslado del expediente que forma el procedimiento. Tras constatar que el escrito de contestación a la demanda incorporado en el expediente era incompleto se procedió a la subsanación de la contestación mediante escrito de fecha 18 de mayo de 2006. Nuevamente se comprueba que el escrito de contestación a la demanda es incompleto y el defecto se resolvió definitivamente mediante escrito de subsanación de contestación a la demanda de fecha 23 de mayo de 2006, comenzando a computarse el plazo de tiempo para la emisión de la decisión a partir del día siguiente a la recepción de este escrito.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran probados:

Las marcas españolas de las que ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION es titular y sobre las que la Demandante ostenta una licencia de uso son:

La marca 1.259.213 concedida el 4 de marzo de 1991, se corresponde con la denominación ORACLE y se registró en la clase 42.

La marca 2.559.899 concedida el 23 de febrero de 2004, se corresponde con la denominación ORACLE y se registró en la clase 09.

La marca 1.804.132 concedida el 7 de febrero de 1997, se corresponde con la denominación ORACLE y se registró en la clase 16

La marca 1.804.133 concedida el 5 de septiembre de 1994, se corresponde con la denominación ORACLE y se registró en la clase 35.

La marca 1.804.134 concedida el 5 de septiembre de 1994, se corresponde con la denominación ORACLE y se registró en la clase 36.

La marca 1.804.135 concedida el 5 de septiembre de 1994, se corresponde con la denominación ORACLE y se registró en la clase 38.

La marca 1.804.136 concedida el 5 de septiembre de 1994, se corresponde con la denominación ORACLE y se registró en la clase 41.

Todo ello resulta de los documentos números 5 a 12 del escrito de demanda y ha sido constatado tras consultar la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Estas marcas, están registradas para la comercialización de productos informáticos y bases de datos.

Las marcas de ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION se solicitaron y están concedidas con mucha anterioridad al registro por parte del Demandado del nombre de dominio objeto de controversia.

La marca ORACLE es utilizada para identificar y distinguir los productos comercializados por la Demandante, que además lleva a cabo una importante actividad a través de internet.

Se considera probado el hecho de que ORACLE se trata de una marca renombrada, y que el grupo ORACLE cuenta con notoriedad, prestigio y renombre no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional.

No existe prueba de que el Demandado tenga derecho alguno en relación con el uso del nombre de dominio “oracle.es”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Según la Demandante existe identidad entre el nombre de dominio cuestionado y las marcas titularidad de ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION con la consecuencia de que se produce confusión entre aquel y éstas.

La Demandante alega que el Demandado no guarda relación alguna con ella ni con ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION y que por tanto no se encuentra facultado para utilizar el signo ORACLE en el mercado español.

Asimismo la Demandante destaca que en la página web correspondiente al dominio en cuestión aparece la siguiente frase: “Oracle recursos bases de datos”, es decir, se establece una clara conexión con la actividad desarrollada principalmente por la Demandante.

Alega que ORACLE es una marca notoria y renombrada de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 8 de la Ley de Marcas, y que el titular de la

marca notoria debe ser protegido frente al titular formal, oportunista y meramente registral, porque posee un interés legítimo anterior y digno de mejor protección que éste último.

La Demandante afirma ser licenciataria en exclusiva de los derechos de uso de la marca ORACLE para España en relación con las clases relativas a la distribución de productos informáticos y bases de datos y que el Demandado sin embargo carece de derechos o intereses legítimos en relación con el uso del nombre de dominio cuestionado.

Por último y respecto al registro o uso del nombre de dominio de mala fe, manifiesta la Demandante que el único deseo del Demandado es el de vender el citado dominio, y por tanto se trata de un registro con fines especulativos.

Apunta la Demandante la posibilidad de que el Demandado pretenda intencionadamente trasladar usuarios de Internet a la página web correspondiente al dominio registrado y conseguir así algún tipo de beneficio económico.

Por último, el Demandante solicita la transmisión del nombre de dominio.

B. Demandado

El Demandado reconoce que el nombre de dominio es idéntico a la marca del Demandante, pero alega que no crea confusión alguna ya que en la web se incluye información para identificar claramente al autor y propietario del dominio.

Asimismo niega que haya tráfico económico o finalidad comercial y por tanto no se estaría vulnerando la Ley de Marcas, que en su artículo 34 hace referencia al derecho exclusivo a utilizar la marca en el tráfico económico por parte del titular registral de la misma.

El Demandado añade que la Demandante dispone de su web claramente diferenciada y ofrece unos productos y servicios que no se ofrecen en "oracle.es", por lo tanto entiende que no hay confusión.

Destaca el Demandado el hecho de que la Demandante no haya registrado el dominio en controversia con antelación a noviembre de 2005.

Afirma que el registro del dominio se hizo con intención lúdica, crear una web temática, un foro donde encontrar opiniones y experiencias sobre los productos de Oracle.

Alega que la alusión a la venta del dominio era con carácter meramente informativo para averiguar el valor que el dominio podía tener.

Manifiesta que el enlace a su web www.iosanjo.com se incluye también para obtener información del autor y evitar confusión.

En referencia a la intención especulativa del registro del nombre de dominio el Demandado la niega, porque de existir se habría ofertado en alguna de las numerosas web de compra y venta de dominios o habría solicitado dinero a Oracle.

Por último solicita que se dicte Resolución en la que se declare que la demanda se ha presentado de mala fe y que constituye un abuso del procedimiento administrativo.

6. Fundamentos de Derecho

De acuerdo con lo que establece el Reglamento, el Experto habrá de resolver de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes, debiendo ser congruente con la pretensión de la demanda y no pudiendo decidir sobre cuestiones ajenas a la misma. Asimismo esa resolución deberá respetar las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”.

A la luz de los hechos descritos, y de las pruebas aportadas por las partes, el Experto considera que la controversia que aquí se suscita debería solventarse, además, considerando también la normativa española que regula el derecho de marcas.

De acuerdo con el Reglamento, para que prospere la demanda será necesario que el Demandante acredite que el registro del nombre de dominio a nombre del Demandado tiene un carácter especulativo o abusivo. Ese carácter especulativo o abusivo se demuestra, entre otros casos, cuando concurren los siguientes requisitos:

1. 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.
2. Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado.
3. Que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe.

A continuación se tratarán individualizadamente los citados elementos:

6.1 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.

El primer requisito se compone en realidad de dos presupuestos: que exista identidad o semejanza entre el nombre de dominio y una marca ajena que produzca confusión, y que el Demandante tenga derechos sobre dicha marca.

Al comparar el nombre de dominio oracle.es, y la mencionada marca, ORACLE, es evidente que no existe diferencia alguna entre uno y otro ya que ambos coinciden plenamente. Resulta por tanto innecesario detenerse a analizar este aspecto.

Más importante, sin embargo resulta comprobar si efectivamente se puede crear confusión entre el nombre de dominio y la marca sobre la que la Demandante ostenta derechos.

Es evidente que el nombre de dominio en disputa reproduce las marcas registradas y vigentes de las cuales es licenciatario en exclusiva el Demandante y que dado el alcance, extensión y reconocimiento que tienen esas marcas se crea confusión entre los consumidores sobre la procedencia de los productos y servicios publicitados a través de la página web que ha creado el Demandado a través del dominio.

Es preciso además hacer constar que la legislación otorga a la marca renombrada una protección especial en la medida en que amplía el *ius prohibendi* a aquellos signos que distingan productos y servicios que no tienen nada que ver con los incluidos en el registro de la marca, pero que, por la amplia difusión que tiene la marca entre el público consumidor se les trasladaría la reputación adquirida por la marca renombrada. Así se establece en el artículo 34.2.b) de la Ley de Marcas:

“El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos 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”

Cuando se cumplen estas condiciones, dice la Ley, podrá prohibirse, entre otros, el uso del signo idéntico o semejante en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

En este punto, cabe aclarar que aunque la Demandante no es titular de la marca, ya que como hemos dicho las marcas están registradas a nombre de ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION, sí que es titular de un derecho de uso sobre las mismas, cumpliéndose así con el requisito establecido en el Reglamento de existencia de un derecho previo sobre el término objeto de controversia.

Asimismo la Demandante como filial de ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION y perteneciente al mismo grupo goza del prestigio y renombre del mismo, sin que el Demandado haya cuestionado este punto.

Por todo ello, este Experto considera que el dominio registrado es idéntico a la marca renombrada ORACLE del Demandante y que provoca una confusión evidente con la misma.

6.2 Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado.

El Experto que suscribe entiende que no existe fundamento, ni el Demandado ha presentado evidencia alguna en contrario, confirmando que tenga algún derecho o legítimo interés con respecto al nombre de dominio, toda vez que los contenidos ofrecidos en su página resultan un mero enlace a otra página, de su propiedad, en la que se hace publicidad de una empresa de servicios de fotografía, así como de otra dedicada a la comercialización de productos derivados del porcino.

Tampoco existe ninguna referencia ni ha resultado probado el pretendido carácter lúdico de la página web que argumenta en su escrito de contestación.

La demandada no ha ofrecido una explicación convincente de los motivos por los que optó por el registro del nombre oracle.es, y tampoco resulta creíble su alusión a la falta de tráfico económico. Existe tráfico económico desde el momento en que pone a la venta el nombre de dominio, pero también al aprovechar la web para enlazar con su propia página web y hacer publicidad de otras empresas.

No ha ofrecido tampoco argumentos que demuestren que el Demandado es conocido por el nombre ORACLE, ni antes ni después de la fecha de registro del nombre de dominio, motivos por los que considero que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos para registrar el nombre de dominio en litigio.

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 el dominio oracle.es. Al contrario, la Demandante dispondría de la legitimidad necesaria para ostentar la titularidad del mismo o, en su caso, impedir su uso.

6.3 Que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar el nombre de dominio ha de ser probada por la Demandante. Esta mala fe, de acuerdo con lo establecido en el art. 2 del Reglamento debe referirse a la intención o finalidad de la persona que registra el nombre de dominio.

A juicio del Experto, resulta evidente que el Demandado no ignora que ORACLE es una marca ajena, registrada por una empresa muy conocida a nivel nacional e internacional.

Es manifiesta la mala fe desde el momento que en la propia web (www.oracle.es) se ofrece la posibilidad de comprar por un tercero el nombre de dominio, no cabe duda entonces acerca del carácter especulativo del registro, por mucho que el Demandado alegue que si se puso a la venta el nombre de dominio fue con fines informativos.

Asimismo en la página de inicio puso “Oracle – Recursos Bases de Datos” con la evidente finalidad de crear confusión en el consumidor que accede a la página por primera vez y aprovechar el nombre de dominio en cuestión para realizar actividades publicitarias que nada tienen que ver con las bases de datos digitales ni con el software.

A pesar de que tras el requerimiento del Demandante instándole a que cesara en el uso del dominio “oracle.es” el Demandado dejó inoperante la web se sigue vulnerando el derecho de la Demandante al uso de la marca.

En definitiva, este experto considera que ha quedado acreditada la intención del beneficiario del dominio de registrar y usar de mala fe el nombre de dominio oracle.es hasta el momento del bloqueo del mismo.

DECISIÓN

En virtud de lo anterior, y en consideración a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que han sido presentadas, este Experto considera que el Demandante ha probado, de acuerdo con el art. 2 del Reglamento, que concurren los tres elementos requeridos y, calificándose el registro del Nombre de Dominio practicado a favor del Demandado como especulativo o abusivo, estimo la demanda y ordeno que el nombre de dominio "oracle.es" sea transferido a la Demandante, ORACLE IBÉRICA S.R.L.



Fdo.: Dr. Rodolfo Fernández Fernández
Experto