

**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 de nombres de dominio bajo el
código de país correspondiente a España (“.ES”)**

RESOLUCIÓN DEL EXPERTO

Procedimiento Num. 200802c0010.sto

Sto SDF Ibérica, S.L. v. A. R.

1. LAS PARTES

La Demandante en el presente procedimiento es la mercantil Sto SDF Ibérica, S.L., con C.I.F. X##### y domicilio en la XXXX XXXXX, Polígono Industrial XXX XXXXXX XXXXX número ##, nave #, C.P. ##### XXXXX, XXXXXXX, España (en adelante, “la Demandante”).

El Demandado en el presente procedimiento es D. A. R., con domicilio en la calle XXXXXX XXXXXX número ##, CP ##### XXXXX, XXXXXXX, Reino Unido, quien aparece, asimismo, como titular registral del nombre de dominio objeto de la presente controversia según consta en la base de datos ESNIC (www.nic.es) relativa a la información registral del nombre de dominio en disputa (en adelante, “el Demandado”).

2. EL NOMBRE DE DOMINIO Y EL REGISTRADOR

El nombre de dominio objeto de la presente controversia es “sto.es” (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

El Nombre de Dominio se registró en fecha 10 de enero de 2008 y el titular registral del mismo, según consta en la base de datos ESNIC, es el Demandado.

El Agente registrador acreditado a través del cual el Demandado procedió a registrar el citado Nombre de Dominio es Gravitynet E-Solutions, S.L., con domicilio en calle XXXXX número #, C.P. ##### de XXXXX, según se desprende de la documentación aportada al presente Procedimiento.

3. ITER PROCEDIMENTAL

En fecha 26 de febrero de 2008 tuvo entrada en la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM la demanda (junto con los documentos que la acompañan, instada por D. F. M. G., con D.N.I. número #####-X en su calidad de Director Gerente de la Demandante), solicitando la transmisión del Nombre de Dominio y su bloqueo hasta que quedase resuelta la presente controversia.

Con fecha 3 de marzo de 2008 se procedió al bloqueo del Nombre de Dominio de acuerdo con lo establecido en 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 5 de marzo de 2008 se dio 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 nos ha sido entregado.

El 25 de marzo de 2008 se presentó escrito de contestación a la demanda (en versión inglesa, y acompañando una versión traducida al castellano la cual se ha tomado como referencia para sustanciar la presente resolución) enviado por correo electrónico desde la dirección xxxxxxx@xxxxx.xx.xx (es decir, distinta a la dirección de correo electrónico que consignó el Demandado al registrar el Nombre de Dominio y a la que AECEM le envió la demanda

xxxxxxx@xxxxxx.xx.xx), firmado por D. A. R., quien afirma en sus alegaciones ser la persona que realizó la solicitud de registro del Nombre de Dominio bajo su titularidad; escrito de contestación del que AECEM acusó recibo en fecha 25 de marzo de 2008.

En fecha 4 de abril de 2008 quien suscribe fue nombrado Experto para la resolución de la presente controversia, con traslado del expediente que forma el procedimiento el día 7 de abril de 2008, tras el oportuno examen de imparcialidad e independencia, para que se emitiera la oportuna resolución extrajudicial.

En fecha 11 de abril de 2008, AECEM solicitó a la Demandante, a petición de este Experto, que aportase documentación e información adicional en relación con determinados extremos. A tal efecto, se le concedió el plazo de siete días a partir del lunes 14 de abril de 2008.

En fecha 21 de abril de 2008, AECEM recibió determinada documentación e información de la Demandante y, en fecha 22 de abril de 2008 dio traslado de la misma al Demandado para que alegase lo que a su derecho le conviniera, otorgándole a tal efecto el plazo de siete días a partir del 23 de abril de 2008.

Habiendo transcurrido el plazo sin que AECEM haya recibido comunicación alguna del Demandado, en fecha 5 de mayo de 2008 notificó a este Experto la documentación facilitada por la Demandante a fin de emitir la presente resolución.

4. ANTECEDENTES DE HECHO

Los siguientes hechos y circunstancias se consideran probados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas.

A partir de la información que se desprende de la documentación aportada por la Demandante, la Demandante es una sociedad perteneciente a un grupo de sociedades cuya sociedad matriz es la sociedad alemana STO AG, tal y como figura en la Escritura de constitución de la sociedad STO SDF IBÉRICA, S.L. de fecha 19 de febrero de 2004, así como el cuadro resumen de la memoria 2006 donde constan las sociedades que durante este período estaban relacionadas con la Demandante y cuya entidad matriz es la sociedad alemana STO AG (en adelante, nos referiremos a dicho grupo de sociedades como “el Grupo STO”).

La Demandante manifiesta en este punto que las sociedades pertenecientes al Grupo STO incluyen en su denominación social la expresión “STO”, que dicha expresión es la abreviatura del apellido del fundador de la sociedad matriz, el Sr. S., y que dicha expresión ha dado lugar al nombre comercial por el que dicho Grupo es conocido internacionalmente.

Además, cabe destacar el extenso listado de las compañías del Grupo STO que incluyen en su denominación social la expresión “STO”. Y, por otra parte, cabe destacar el extenso listado de nombres de dominio titularidad de la sociedad matriz STO AG así como de compañías pertenecientes al Grupo STO, que contienen la expresión “STO”: entre otros, “sto.eu”, “sto.com”, “sto.de”, “sto.fr”, “sto.se”, “sto.at”, “sto.be”, “sto.info” y “stocorp.com”. Dichos nombres de dominio, concedidos y en vigor, fueron registrados con anterioridad al registro por parte del Demandado del Nombre de Dominio objeto de la presente controversia. En relación con el nombre de dominio “sto.es” ,la Demandante aporta copia de un correo electrónico de fecha 5 de diciembre de 2006 por el que RED.ES comunica a la Demandante la necesidad de renovación anual del Nombre de Dominio. Asimismo, este Experto ha podido comprobar que al visitar¹ la página web accesible a través de la URL www.xxxxxxx.com, y seleccionando España como país, se accede a la página web a través de su URL www.sto.es. No obstante, el contenido de la página web actualmente accesible a través de la URL www.sto.es se limita únicamente a un cajetín de búsqueda bajo el rótulo “sto.es” sin que aparezca, entre otros, ningún tipo de información sobre la actividad de la misma, sobre el prestador de servicios ni sus datos de contacto². Por otra parte, en la página web accesible en la URL www.sto.com, seleccionando el contacto en España ,aparecen las dos compañías de nacionalidad española del Grupo STO, entre ellas, la Demandante.

Por otra parte, en relación con los signos distintivos que contienen la expresión “STO”, cabe destacar que el nombre comercial notorio no registrado “STO”, titularidad de la sociedad matriz alemana, es utilizado a nivel internacional en el entorno del Grupo STO y, en concreto para el caso que nos ocupa, por parte de la Demandante.

¹ Visualización en fecha 7 de abril de 2008.

² Visualización en fecha 7, 8, 9, 28 de abril y 5 de mayo de 2008.

Asimismo, este Experto ha podido constatar la existencia en la base de datos CTM-On line de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en adelante, “OAMI”) de varias marcas comunitarias que contienen la expresión “STO”. En concreto la marca comunitaria nº 864.520 “STO” que fue solicitada en fecha 18 de junio de 1998 y registrada en fecha 7 de julio de 1999 (actualmente concedida y en vigor) titularidad de la sociedad matriz del Grupo STO, STO Aktiengesellschaft.

Asimismo, este Experto mediante una búsqueda en la base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, “OMPI”), ha constatado la existencia de distintas marcas internacionales registradas, aunque no todas con efectos en España, titularidad de la sociedad matriz del Grupo STO, STO AG, que contenían la denominación “STO” y la gráfica utilizada por la Demandante, tales como:

- marca internacional nº 408.451 “STO” (y gráfico)
- marca internacional nº 490.990 “STO” (y gráfico)
- marca internacional nº 544.966 “STO-SILENTYL”
- marca internacional nº 559.121 “STO”
- marca internacional nº 839006 “StoColor Climasan”
- marca internacional nº 932.690 “STO-EASYFIX”

Por otra parte, la Demandante aporta un certificado por el que la sociedad matriz, STO AG, reconoce el uso del signo “STO” por la Demandante por tratarse de una empresa participada de STO AG así como por tener la exclusividad de la representación y comercialización de los productos fabricados por STO AG en el ámbito del territorio español.

En resumen, la denominación social de la Demandante (y de otras sociedades del Grupo STO), los citados nombres de dominio, y los signos distintivos (nombre comercial y marcas) titularidad de la sociedad matriz STO AG, tienen como elemento en común la inclusión de la expresión “STO” como punto de referencia de la imagen corporativa del Grupo STO. Dichos nombres de dominio y signos distintivos se solicitaron y fueron concedidos con mucha

anterioridad al registro por parte del Demandado del Nombre de Dominio objeto de la presente controversia.

Según manifestaciones de las Partes que no han sido desvirtuadas, la Demandante, que tenía registrado con anterioridad el Nombre de Dominio, debería haber procedido a la renovación del mismo durante el mes de Noviembre de 2007. Sin embargo, la Demandante alega que debido a una suma de circunstancias (tales como la sustitución del Gerente de la compañía y cuestiones operativas relacionadas con su cuenta de correo electrónico) los correos electrónicos de RED.es advirtiendo del vencimiento no llegaron a su correcto destinatario, razón por la cual no pudo realizarse tal renovación en plazo, por lo que decayó dicho registro y en fecha 10 de enero de 2008 el Demandado solicitó el registro como nuevo titular del Nombre de Dominio.

A la vista del registro realizado por el Demandado, en fecha 15 de enero de 2008 (es decir, de forma inmediata al registro por parte del Demandado) la Demandante procedió al envío de varios correos electrónicos -a la dirección de correo electrónico indicada por el Demandado en su registro- al Demandado con la finalidad de recuperar el Nombre de Dominio. En respuesta a dichos correos electrónicos, en fecha 16 de enero de 2008, el Demandado remitió un correo electrónico en el que alegaba ser el titular del Nombre de Dominio y que lo había adquirido en una subasta. Posteriormente, en fecha 30 de enero de 2008, el Demandante envió un nuevo correo electrónico al Demandado solicitándole cuál era el precio para obtener el Nombre de Dominio, al que el Demandado contestó en fecha 1 de febrero de 2008 que al haber invertido tiempo y dinero no aceptaría menos de 1.500 Libras Esterlinas por su transmisión.

Con todo ello, este Experto ha podido constatar, accediendo a la URL www.sto.es, que el contenido de dicha página web actualmente se limita a un cajetín de búsqueda sin ninguna información ni sobre la actividad ni los datos del titular de la misma ni de cómo contactar con el titular. Por otra parte, el Demandado no ha aportado prueba alguna que acredite la existencia de actividad alguna a que suponga una utilización efectiva del Nombre de Dominio, ni de preparativos efectivos para su desarrollo.

Como soporte de la contestación a la demanda, el Demandado únicamente ha aportado pruebas relativas a los correos electrónicos cruzados entre la Demandante y el Demandado por los que la

Demandante solicita la recuperación del Nombre de Dominio, tal y como anteriormente se ha expuesto.

5. ALEGACIONES DE LAS PARTES

A. DEMANDANTE

Según alega la Demandante, el Nombre de Dominio es idéntico-hasta el punto de crear confusión- con los Derechos Previos que ostenta. En concreto, alega la identidad existente entre el Nombre de Dominio objeto de controversia, la denominación social de la Demandante y de las sociedades pertenecientes al Grupo STO así como con el nombre comercial “STO” que es usado a nivel internacional por las sociedades del Grupo STO y, entre ellas, por la Demandante.

Asimismo, la Demandante alega que desde el inicio del uso del Nombre de Dominio, éste quedó reseñado en la página genérica a nivel mundial del Grupo STO “sto.com”, así como que el Nombre de Dominio es inequívocamente igual al genérico del Grupo STO a nivel mundial “sto.com”, lo que puede llevar a malas interpretaciones y búsqueda de negocios paralelos a su negocio original. En consecuencia, la Demandante considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio objeto de la demanda y que el Nombre de Dominio ha sido registrado y está siendo utilizando de mala fe.

En este sentido, destaca la Demandante que el uso fraudulento y con carácter especulativo del dominio en cuestión viene acreditado por el hecho de que, al contactar con el Demandado para la recuperación del Nombre de Dominio, la respuesta del Demandado fue en términos económicos, solicitándole como contraprestación a la transferencia del Nombre de Dominio el importe de 1.500 Libras Esterlinas por lo que la Demandante entiende que dicha cantidad es meramente especulativa.

Por último, la Demandante solicita la transmisión del nombre de dominio y su bloqueo hasta que se resuelva el presente conflicto.

B. DEMANDADO

El Demandado alega en su contestación que registró el Nombre de Dominio para un futuro sitio web relacionado con el turismo español consistente en ofrecer servicios de información a

personas de habla inglesa con intención de visitar España. A tal efecto, el Demandado expone que compró el Nombre de Dominio mediante la página web de subastas www.xxxxxxxx.es por el que figuraba textualmente que “*el Nombre de Dominio (sto.es) estará pronto disponible*”.

El Demandado no niega en ningún momento que la Demandante tenga derechos anteriores sobre el Nombre de Dominio. No obstante, el Demandado manifiesta que “*la Demandante no tiene derechos exclusivos para utilizar las letras “sto” no es famoso, o conocido, más allá del ámbito en el que opera*” y que una vez no ha renovado el Nombre de Dominio la Demandante carece de los derechos de uso del mismo.

Conforme a lo anterior, considera el Demandado que alrededor del 31 de Noviembre de 2007 el Nombre de Dominio quedó libre y se pregunta cómo es que la Demandante no se dio cuenta antes si tan perjuicio le causaba el no poseer el Nombre de Dominio.

Asimismo, el Demandado alega que no hay ninguna evidencia de ninguna pérdida por parte de la Demandante así como de confusión al público consumidor.

Por otra parte, el Demandado alega que la Demandante está utilizando el presente procedimiento de mala fe con el fin de recuperar el Nombre de Dominio sin tener que pagar por su recuperación.

El Demandado reconoce en su escrito de contestación a la demanda que no tiene ninguna vinculación con la Demandante, considerando, asimismo, que tal vinculación no resulta necesaria para la licitud del registro del Nombre de Dominio.

Finalmente, en relación el carácter especulativo del uso y registro del Nombre de Dominio, el Demandado manifiesta que no tiene un deseo de transmitir el Nombre de Dominio al Demandante, o a cualquier otra persona.

6. FUNDAMENTOS DE DERECHO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 a) del Reglamento, el Experto deberá resolver la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes así como la información que el propio Experto hubiere podido recabar, 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 de dicho Reglamento.

Consecuente con lo anterior, y de conformidad con el artículo 13 vii) del Reglamento que para que prospere la demanda la Demandante deberá probar que el registro del Nombre de Dominio a nombre del Demandado tiene un carácter especulativo o abusivo. El Experto podrá considerarlo acreditado si concurren cumulativamente los siguientes requisitos:

- a) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alegue poseer Derechos Previos; y
- b) Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio solicitado; y
- c) Que el Nombre de Dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe.

A continuación pasamos a analizar si dichos requisitos se cumplen y se consideran probados en el supuesto aquí considerado:

- a) **Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alegue poseer Derechos Previos**

De conformidad con los criterios ya recogidos en anteriores resoluciones emitidas en procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos para los nombres de dominio “.es” (Procedimiento núm. 200603c0012Consumer de fecha 21 de abril de 2006 y Procedimiento núm. 200604c0015Oracle), dicho requisito se compone a su vez de dos presupuestos: (i) que la Demandante tenga Derechos Previos y (ii) que exista identidad o semejanza entre el Nombre de Dominio y los Derechos Previos. Estos dos presupuestos deben determinar que se produzca confusión entre los Derechos Previos y el Nombre de Dominio en conflicto.

(1) En relación con el primer de los presupuestos, esto es, la existencia de Derechos Previos, el artículo 2.f) del Reglamento establece en su primer párrafo que *“las denominaciones de entidades válidamente registradas en España, (...), los nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España”* son consideradas Derechos Previos a los efectos de lo dispuesto en dicho Reglamento.

Según se desprende de la documentación aportada por la Demandante mediante su Escritura de Constitución, en fecha 19 de febrero de 2004 se constituyó la sociedad Demandante STO SDF IBÉRICA, S.L. en la que intervino representada la sociedad matriz del Grupo STO, la sociedad alemana STO AG. En este sentido, respecto de la titularidad de la Demandante sobre algún Derecho Previo, queda suficientemente probada la existencia de Derechos Previos de la Demandante sobre la expresión “STO” en tanto en cuanto dicha expresión forma parte de la denominación social de la misma así como de las sociedades del Grupo STO al que pertenece.

A mayor abundamiento la Resolución del Procedimiento número 20071018CALORYFRIO expone que *“cabe poner de manifiesto que la propia denominación social de la demandante refuerza la identificación y derechos sobre la denominación que ostenta la demandante para identificarse con el vocablo “caloryfrio” en la red, pues la existencia de los nombres de dominio, no responde sino a la función mnemotécnica de asociar una palabra al origen empresarial de la compañía a cuya página web se pretende acceder”*.

Por otra parte, también queda suficientemente probada la existencia de Derechos Previos de la Demandante en base al nombre comercial notorio no registrado “STO”. En este sentido, cabe tener en cuenta que nos encontramos ante un nombre comercial notorio no registrado que goza de protección en virtud del artículo 8 del Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883 (en adelante, “CUP”) conforme al cual *“el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o comercio”*.

Dicha condición de nombre comercial notorio no registrado se basa en las siguientes premisas:

(i) Un nombre comercial, en base al artículo 87 de la Ley 17/2001, de Marcas (en adelante, “Ley de Marcas”), es aquel 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.

Asimismo, en virtud del artículo 7 de la Ley de Marcas *“no podrán registrarse como marcas los signos idénticos a un nombre comercial anterior”*, y a tenor del artículo 8 de la Ley de Marcas:

“1. No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores, cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos.

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados”.

Pues bien, conforme a la documentación aportada, la Demandante alega y prueba que la denominación social contiene la expresión STO de forma caracterizadora y que el nombre comercial “STO”, titularidad de la empresa alemana refundada en 1936, actualmente STO AG, es internacionalmente utilizado, bien por la Demandante desde 2004, bien por las otras empresas del Grupo STO. Asimismo, el uso por parte de la Demandante del nombre comercial ha sido autorizado por la sociedad matriz según se desprende de la Certificación aportada al procedimiento.

(ii) En este sentido, la Demandante alega que el citado signo constituye el nombre comercial notorio internacionalmente y en prueba de ello aporta, entre otros, tarjetas de visita, ejemplares de publicaciones especializadas como la revista “Ark” (tercer y cuarto trimestre del 2007 y primer trimestre de 2008) y el magazine “Aktuell” (cuarto trimestre del 2007 y primer trimestre de 2008), catálogos varios tanto de la Demandante como de compañías del Grupo STO de diciembre del 2002, junio del 2006, diciembre del 2007 y enero del 2008, en los que aparece el

signo distintivo “STO” con la misma grafía caracterizadora de la imagen corporativa del Grupo STO.

A mayor abundamiento, la notoriedad del signo distintivo “STO” queda también suficientemente probada a través de la presencia del Grupo STO en el sector de los productos destinados a la construcción en base a la aportación del extenso listado de nombres de dominio “STO”, de la marca comunitaria “STO”, así como de las marcas internacionales que este Experto ha localizado en la base de datos de la OMPI tal y como anteriormente se ha manifestado. Todo ello sin que el Demandado haya cuestionado dicho punto: antes al contrario, el Demandado reconoce en su escrito de contestación a la demanda la notoriedad en el sector del nombre comercial “STO” al afirmar que *“el demandante no tiene derechos exclusivos para utilizar las letras sto al no ser famoso o conocido más allá del ámbito en el que opera”*.

En este punto cabe reseñar la distinción entre signos notorios y signos renombrados ya que el Demandado no reconoce el renombre del signo “STO” pero sí su notoriedad. A tenor del artículo 8.2 de la Ley de Marcas, se entiende por signo distintivo notorio aquel signo que por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicho signo. Por el contrario, en virtud del artículo 8.3 de la Ley de Marcas, se entiende por signo renombrado aquellos signos conocidos por el público en general.

En consecuencia, este Experto considera suficientemente probada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante sobre la expresión “STO”, no sólo por la denominación social de la Demandante y de las sociedades del Grupo STO, sino también por el nombre comercial notorio no registrado “STO” y por la existencia de marcas registradas en el seno del Grupo STO y de los nombres de dominio con idéntica expresión titularidad de otras compañías del Grupo STO.

(2) Sentada la primera premisa, pasamos ahora a analizar si existe identidad entre el Nombre de Dominio objeto de la presente controversia y los Derechos Previos de la Demandante.

Pues bien, llegados a este punto, para analizar la identidad entre el Nombre de Dominio y los Derechos Previos existentes, cabe distinguir separadamente cada supuesto:

- Nombre de Dominio y denominación social:

En este caso estamos ante una cuasi-identidad ya que la denominación social de la Demandante está compuesta por los vocablos “STO”, “SDF”, “Ibérica”, y el Nombre de Dominio por el vocablo “sto”. Es indudable que el vocablo distintivo y caracterizador en dicha denominación social es la expresión “STO”, por lo que el hecho que el signo caracterizador del Nombre de Dominio y la denominación social sean idénticos conlleva un alto riesgo de confusión para el consumidor. Máxime si se tiene en cuenta que los nombres de dominio se asocian a la palabra dominante que designe el origen empresarial de la compañía a cuya página web se pretende acceder, esto es, STO.

- Nombre de Dominio y nombre comercial y marcas “STO”:

En este caso, estamos ante un supuesto de identidad ya que tanto el Nombre de Dominio como el nombre comercial están constituidos por la expresión “STO”. En efecto, dicha identidad conlleva *per se* un evidente riesgo de confusión al consumidor. Riesgo de confusión que aumenta al tratarse (tal y como ha reconocido implícitamente el Demandado en su escrito) de un nombre comercial notorio,.

En consecuencia, la existencia de los mencionados Derechos Previos idénticos o cuasi-idénticos al Nombre de Dominio en conflicto provoca un evidente riesgo de confusión al consumidor. Riesgo de confusión que queda patente cuando al realizar búsquedas en la World Wide Web pretendiendo localizar STO en España, se accede a la página web del Demandado.

Por todo ello, este Experto considera que el Nombre de Dominio es idéntico hasta el punto de crear confusión con los Derechos Previos de la Demandante.

b) Ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio solicitado.

En segundo lugar, el Reglamento exige que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio objeto de la disputa extrajudicial. En este sentido, no hay previsión expresa en el Reglamento que nos dé luz sobre qué debe entenderse por “derechos o intereses legítimos”.

A estos efectos, este Experto cree conveniente recurrir a los criterios propuestos en la Política Uniforme de Solución de Controversias de la ICANN de 26 de agosto de 1999 (artículo 4 c), según los cuales se considera que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuando:

- antes de haber recibido cualquier aviso de controversia, el demandado ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
- el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- el demandado ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión de ánimo de lucro.

A juicio de este Experto, en este caso no se da ninguno de los criterios indicados que permita concluir que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos.

Asimismo, de conformidad con los criterios ya recogidos en la Resolución del Procedimiento número 200704c0014WEBFACTORY y número 20071204EMARKET, corresponde a la Demandante demostrar la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el Nombre de Dominio. No obstante, puesto que la prueba negativa es prácticamente imposible – constituye lo que en derecho es conocido como *probatio diabólica*-, la Demandante deberá probar *prima facie* que el Demandado no cumple con los requisitos previamente indicados, trasladando de esta manera la carga de la prueba al Demandado que sería, en último término, quien probaría que ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

Pues bien, la Demandante ha manifestado que el Demandado carece de un interés legítimo por el Nombre de Dominio ya que en la página web www.sto.es no aparece información de ninguna

índole. En este punto, de las comprobaciones realizadas por este Experto cabe manifestar que actualmente³ la página web contiene únicamente un cajetín de búsqueda, sin que nada tenga que ver con lo alegado por el Demandado sobre una página web destinada al turismo en España y sin que contenga tampoco la mínima información requerida a cualquier prestador de servicios de la sociedad de la información por la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2000 relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (en adelante, “la Directiva”). En particular, el artículo 5 de la Directiva dispone que el prestador de servicios debe facilitar de modo directo y claro a los destinatarios del servicio datos tales como su nombre, domicilio, identificación de registro mercantil u otro registro público, señas que permitan su contacto rápidamente y establecer una comunicación directa y efectiva, incluyendo su dirección de correo electrónico, información sobre la actividad a desarrollar. Por lo que no cabe entender que el Demandado esté desarrollando actividad alguna mediante el uso del Nombre de Dominio, sin que haya aportado prueba alguna sobre los preparativos efectivos que pudiera haber estado realizando para su futura utilización.

En este sentido, la resolución del Caso de la OMPI nº DES2006-0036 Blizzars Entertainment, Inc c. VC sostiene que *“una mera descripción como la indicada –sin la aportación de elementos probando la efectiva preparación y ejecución del proyecto- constituye una base claramente insuficiente a efectos de considerar la eventual existencia de un derecho o interés genuinamente legítimo, en forma de un uso serio y consistente por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio”* (entre otras, como por ejemplo la decisión Club Atlético Boca Juniors v. GCC, Caso OMPI nº DES2006-0020).

Dado que el Demandado no ha aportado prueba alguna que pudiera acreditar que dispone de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio solicitado, y pese a lo manifestado en su escrito de contestación a la demanda en relación con un proyecto de construcción de una página web destinada al turismo en España (sin que aporte prueba alguna sobre la efectiva existencia de ese proyecto ni de haber realizado preparativos demostrables para su utilización), este Experto entiende que ello no supone, *per se*, la tenencia de un derecho o un interés legítimo

³ Url www.sto.es visitada en fechas 7, 8, 9 y 28 abril y 5 mayo de 2008.

sobre la denominación “STO”, máxime si se tiene en cuenta que su página (www.sto.es), tal y como ha podido comprobar este Experto y se ha avanzado, contiene simplemente un cajetín de búsqueda sin más información y no aparece información alguna que permita pensar que se haya en preparación de actividad alguna al no constar que esté en construcción ni que sea destinado al turismo en España.

En el caso que nos ocupa, el Demandado tampoco ha ofrecido una explicación convincente de los motivos por los que optó por el registro del Nombre de Dominio, ni ha ofrecido argumentos que demuestren que el Demandado es conocido por la denominación “STO” ni antes ni después de la fecha de registro del Nombre de Dominio, motivos por los que este Experto considera que el Demandado carece de derechos e intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

c) Que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe

El último de los elementos que debe ser analizado a este respecto es la existencia o no de un registro y/o uso de mala fe por parte del Demandado del Nombre de Dominio objeto de controversia.

Tal y como lo viene sosteniendo diversas resoluciones en procedimientos similares (Procedimiento nº 200603c0009 Thagson de 26 de abril de 2006) *“hay que partir de la base de la que la mala o buena fe es un estado subjetivo interno que en la mayor parte de las ocasiones no podrá acreditarse mediante una declaración expresa del Demandado o admisión de culpa por su parte. Por ello, habrá que recurrir, en esos casos, a presunciones y a hechos concluyentes”*. En consecuencia, la mala fe a la hora de registrar el nombre de dominio está referida a la intención o finalidad de la persona que registra el nombre de dominio, y en el caso que nos ocupa viene acreditada por el reconocimiento por el propio Demandado de la notoriedad del nombre comercial.

Debemos avanzar en este punto que en virtud del artículo 34.2 y 34.3 de la Ley 17/2001, de Marcas el titular de un nombre comercial podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, usen el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio. A juicio de este Experto, y según reiteradas resoluciones (Procedimiento nº 200603c0010 Grandvalira), el Demandado registró el Nombre de Dominio sin mediar el necesario consentimiento de la Demandante a sabiendas que era notorio en el sector tal y como lo manifiesta textualmente en su

contestación “*el demandante no tiene derechos exclusivos para utilizar las letras sto al no ser famoso o conocido más allá del ámbito en el que opera*” y, por lo tanto, lo realizó en infracción de los Derechos Previos que deben beneficiar únicamente a la Demandante ya que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos previos. En este sentido, 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 correspondiente a España (“.es”), cuando prevé que “*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 registrada o se esté utilizando de mala fe*”.

Por otra parte, de acuerdo con diversas resoluciones, entre otras, las del Procedimiento número 200706c0016DESMON y número 20071018CALORYFRIO, así como el caso Citigroup Inc. Citibank NA v. RRR, Caso OMPI nº DES2006-0001 “*uno de los indicios que inducen a apreciar que se ha registrado un dominio de mala fe es el conocimiento previo por parte del demandado sobre la denominación coincidente con el dominio registrado*”.

En este sentido, el Demandado no alega ni puede alegar desconocimiento de la existencia de las denominaciones sociales tanto de la Demandante como de las sociedades pertenecientes al Grupo STO, del nombre comercial notorio no registrado “STO”, de los distintos nombres de dominio “sto” así como de las distintas marcas “STO” titularidad de las empresas pertenecientes al Grupo STO. Y por otra parte, el propio Demandado reconoce implícitamente la notoriedad de la expresión STO al señalar que “*el demandante no tiene derechos exclusivos para utilizar las letras sto al no ser famoso o conocido más allá del ámbito en el que opera*”. Por ello, cabe entender que existe mala fe en el registro del Nombre de Dominio objeto de la presente controversia, ya que el Demandado procedió al registro del Nombre de Dominio con el conocimiento de la existencia y de la notoriedad del signo “STO”. Además, esta circunstancia viene evidenciada por el hecho de que el Demandado solicitó el aviso de disponibilidad del Nombre de Dominio a través de un *backorder*, por lo que previamente a su registro cabe presumir que ya conocía que dicho Nombre de Dominio estaba siendo utilizado por un tercero.

Por otra parte, reiteradas resoluciones sostienen (Caso Centros Comerciales CECO, S.A. c/ Adlead Internet, S.L. de 21 de abril de 2006) que “*también es un elemento inherente a la mala fe en el registro y posterior uso del nombre de dominio, el hecho que el Demandado únicamente*

introduciendo el término en cualquiera de los buscadores de Internet ya hubiera podido saber que esa denominación estaba fuertemente asociada al grupo de empresas donde se integra el Demandante”. A mayor abundamiento, existen múltiples resoluciones conforme a la Política UDRP que abundan en la obligación del futuro titular de realizar unas mínimas comprobaciones previas antes de registrar un dominio de Internet, al efecto de evitar vulneraciones de derechos de terceros (Caso OMPI nº D2000-0647 Soci t  Le Monde interactiff c/ Monsieur E.F.). En el caso que nos ocupa, este Experto considera que el Demandado ha actuado de mala fe ya que, a tenor de las comprobaciones realizadas por este Experto, la simple introducci n de la expresi n “STO” en algunos buscadores m s populares se evidencia el uso de la expresi n “STO” como elemento identificador en el mercado y en la red por las sociedades del Grupo STO.

Finalmente, el Demandado alega que el registro del Nombre de Dominio no tiene car cter especulativo por cuanto nunca ha tenido ninguna intenci n de obtener ingresos ni beneficios con dicho dominio ya que no existe intenci n de vender la titularidad del mismo. Cabe decir a este respecto que el registro y uso del Nombre de Dominio de mala fe no se determina  nicamente por la voluntad de venta de dicho registro sino que, tal y como se menciona en la normativa aplicable, la mala fe se desprende de muchas otras circunstancias, que a juicio de este Experto han quedado suficientemente probadas.

Dicha impresi n se ve reforzada por el uso realizado por el Demandado del Nombre de Dominio por el que el precio solicitado para la transferencia del Nombre de Dominio supera en creces el coste de registro del mismo, sin que existan elementos que acrediten la existencia efectiva de supuestas inversiones realizadas en la p gina web, hecho que evidencia un obvio uso de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado.

En este sentido, cabe destacar la resoluci n de la OMPI caso no. DES2008-0001 de 11 de marzo de 2008 que sostiene que “(i) el demandado, al ser contactado por la demandante, se mostr  inmediatamente dispuesto a transferir el nombre de dominio a cambio de una remuneraci n claramente superior a los gastos soportados para registrar y mantener el nombre de dominio. Esta conducta parece diametralmente opuesta a cualquier posici n de buena fe; y (ii) el demandado no ha presentado argumento convincente alguno para justificar un futuro uso del nombre de dominio. En este sentido, cabe insistir en el hecho que dif cilmente el uso previsto del nombre de dominio (asoci ndolo a una plataforma de venta a trav s de Internet de tel fonos

iPhone) podría realizarse sin infringir los derechos de la demandante o, en su caso, de Apple Inc., propietaria de la tecnología vinculada a los equipos de telefonía móvil iPhone o incluso de terceros”. Así como las resoluciones de la OMPI caso no. DES2008-0006, no. DES2006-0007, DES2006-0018 y no. DES2006-0030).

Por todo ello, este Experto considera que el Nombre de Dominio ha sido registrado de mala fe.

7. DECISIÓN

Considera este Experto que la Demandante posee Derechos Previos sobre el Nombre de Dominio. Asimismo, el Nombre de Dominio “sto.es” es cuasi-idéntico a la denominación social de la Demandante así como es idéntico al nombre comercial notorio no registrado “STO” y ello conlleva un grave riesgo de confusión al consumidor.

Por otra parte, este Experto considera que el Demandado carece derechos o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

Y, adicionalmente, se considera probado que el Nombre de Dominio objeto de controversia ha sido registrado de mala fe por parte del Demandado.

En virtud de lo anterior, y en consideración a que la Demanda cumple con los requisitos formales para este tipo de procedimientos de recuperación de dominios, así como a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que fueron presentadas y a la confirmación concluyente de la presencia de cada uno de los elementos contemplados en el artículo 13 del Reglamento, y de acuerdo con las manifestaciones y documentos que fueron presentados, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 17 y 21 este Experto decide y ordena la TRANSMISIÓN del Nombre de Dominio a la Demandante.

La presente Resolución se expide dentro del plazo establecido en el Reglamento para dictarla y por triplicado, en Barcelona en fecha 16 de mayo de 2008.

Fdo. D. José Ramón Morales

Experto