



## **Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI**

### **DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

**FCC Construcciones, S.A. y Global Vía Infraestructuras, S.A.  
c. Antonio Rodríguez Ruibal**

**Caso N° DES2007-0015**

#### **1. Las Partes**

Las Demandantes son FCC Construcciones, S.A. y Global Vía Infraestructuras, S.A. representadas por Garrigues, con domicilio en Madrid, España (en adelante, las “Demandantes”).

El demandado es A. R. R., con domicilio en Madrid, España (en adelante, el “Demandado”).

#### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <global-via.es> y <globalvia.es> (en adelante, los “Nombres de Dominio”).

El registrador de los Nombres de Dominio es ESNIC.

#### **3. Iter Procedimental**

Global Vía Infraestructuras, S.A. presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) su escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) el 28 de junio de 2007. El 29 de junio de 2007 el Centro envió a ESNIC una solicitud de verificación registral.

ESNIC el 2 de junio de 2007, por medio de correo electrónico dio respuesta a la solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio, confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante de los Nombres de Dominio, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del 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”).

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 6 de julio de 2007. El Demandado no contestó formalmente a la Demanda sino que remitió mensajes de correo electrónico, fechados el mismo 6 de julio de 2007 y el 9 de julio de 2007, expresando su posición respecto a la Demanda, ratificándolos como su respuesta formal a la Demanda el 10 de julio de 2007.

El Centro nombró a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como experto el 26 de julio de 2007, recibiendo la correspondiente declaración de aceptación y de imparcialidad e independencia, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas aplicables al presente procedimiento.

Tras revisar la Demanda el 14 de agosto de 2007, el Experto emitió una orden de procedimiento instando a Global Vía Infraestructuras, S.A. a corregir una deficiencia de la Demanda antes del 20 de agosto de 2007 e invitando al Demandado a presentar las observaciones que estimase pertinentes dentro del plazo indicado. Como consecuencia de la citada orden de procedimiento, FCC Construcciones, S.A. se presentó como Codemandante en el procedimiento, debido a que ésta había solicitado la transferencia de la marca GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS ante la Oficina Española de Patentes y Marcas a favor de la compañía Global Vía Infraestructuras, S.A., sin que hasta la fecha se hubiera inscrito en la citada Oficina la transmisión. Por su parte el Demandado contestó a la orden del procedimiento en la misma fecha.

## **4. Antecedentes de Hecho**

### **4.1 Las Codemandantes**

Ambas Codemandantes se integran dentro del Grupo empresarial de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. En particular, Global Vía Infraestructuras, S.A. es una sociedad española participada por Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (una de las principales empresas del sector de la construcción y las infraestructuras en España) y Caja Madrid (una de las más importantes cajas de ahorro de España).

Dichas entidades constituyeron la sociedad Global Vía Infraestructuras, S.A. el 29 de enero de 2007 para agrupar todas las participaciones en las 35 concesiones de infraestructuras que tienen (básicamente autopistas y autovías, puertos comerciales y deportivos, líneas de metro, tranvías y hospitales).

No obstante, antes de su constitución efectiva diversos medios de comunicación ya se hicieron eco de su futura creación y de la importancia y volumen de negocios que tendría. En este sentido, las Codemandantes han aportado una serie de recortes y extractos de prensa fechados desde el 4 de diciembre de 2006 en los que diversos medios de comunicación anuncian el futuro lanzamiento al mercado de la sociedad Codemandante, vinculándola expresamente a la denominación “Global Vía”.

Previendo los riesgos de que terceros intentaran apropiarse de la denominación “Global Vía” antes incluso de la constitución de la sociedad Global Vía Infraestructuras, S.A., sus entidades matrices acordaron que la sociedad FCC Construcciones, S.A.

(perteneciente al grupo empresarial de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.) solicitara el registro de la denominación “Global Vía Infraestructuras” como marca española.

Dicha solicitud de registro se produjo el 2 de noviembre de 2006, dando lugar a la marca nº 2.738.272 basada en la mencionada denominación y registrada para distinguir servicios bajo las clases 30, 35, 36, 37, 38 y 42 del Nomenclator Internacional. El 7 de mayo de 2007 la Oficina Española de Patentes y Marcas resolvió la concesión de la mencionada marca para todos los servicios solicitados. El 23 de mayo de 2007, FCC Construcciones, S.A. presentó ante la citada oficina una solicitud de transferencia de la titularidad de la marca a favor de Global Vía Infraestructuras, S.A. Al momento de dictarse la presente decisión, todavía no se ha dictado la concesión de dicha transferencia de la marca a favor de la citada sociedad.

## **4.2 El Demandado**

El Demandado parece ser un ciudadano español sobre el cual el Experto no ha recibido información alguna.

De hecho, después de realizar una búsqueda a través de Internet, el Experto sólo ha podido constatar que, aparentemente, el Demandado preside una organización no gubernamental española, sin haber podido detectar uso alguno por parte del Demandado de las denominaciones que componen los Nombres de Dominio.

El Demandado contactó a las Codemandantes por medio de correo electrónico el 10 de mayo de 2007, ofreciendo la posibilidad de vender uno de los Nombres de Dominio (en particular, <globalvia.es>). En el correspondiente mensaje el Demandado indicaba lo siguiente: “Me pongo en contacto con ustedes porque actualmente soy el dueño de varios dominios de Internet, entre ellos globalvia.es. He recibido una oferta bastante elevada por el mismo y me he extrañado. Buscando un poco por Internet, he visto que ustedes tienen el .com .org .eu .net, etc. Simplemente por casualidad ¿les podría interesar globalvia.es?”.

Las Codemandantes respondieron a dicho correo electrónico solicitando el precio que el Demandado consideraría adecuado para proceder a la transferencia del mencionado nombre de dominio. En este sentido, el Demandado contestó en un nuevo mensaje de correo electrónico: “Serían 10.000 euros en un talón nominativo o paquete accionarial por el mismo importe”. Ante dicha solicitud, las Codemandantes decidieron desistir de cualquier negociación con el Demandado.

## **4.3 Los Nombres de Dominio**

Los Nombres de Dominio fueron registrados el 5 de diciembre de 2006 (en el caso del dominio <globalvia.es>) y el 12 de diciembre de 2006 (en el caso del dominio <global-via.es>). Tal y como se ha indicado anteriormente, en dichas fechas se publicaron numerosas noticias en medios de comunicación generalistas y económicos indicando la inminencia en la puesta en marcha de la sociedad Global Vía Infraestructuras, S.A., así como del uso por su parte de la denominación “Global Vía”.

Desde su registro los Nombres de Dominio se han encontrado desactivados, sin conectarse a sitio o página web activa alguna.

## **5. Alegaciones de las Partes**

### **A. Codemandantes**

Las Codemandantes alegan en la Demanda:

- Que el día 5 de diciembre de 2006, diferentes agencias publicitarias y medios de información online en España anunciaron los planes de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. y Caja Madrid (entidades matriz de la Global Vía Infraestructuras, S.A.) comunicaron a las autoridades de defensa de la competencia española la creación de la citada sociedad. Esta noticia tuvo una gran repercusión y provocó que la denominación “Global Vía” adquiriera un amplio reconocimiento a nivel general en España.
- Que, como consecuencia de dicha repercusión, el Demandado tuvo conocimiento de la denominación de la sociedad Codemandante y que, consiguientemente, procedió al registro de los Nombres de Dominio. De hecho la fecha de registro del nombre de dominio <globalvia.es> coincide con la publicación en la prensa de la noticia sobre la creación de la citada sociedad;
- Que existe una identidad sustancial entre la marca GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS (titularidad de una de las Codemandantes y que se encuentra en fase de transferencia a favor de la otra Codemandante) y los Nombres de Dominio, teniendo la palabra “infraestructuras” en la marca una función estrictamente descriptiva de los servicios prestados por la citada sociedad;
- Que el Demandado no ostenta derechos ni intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio en cuanto que no es conocido en el mercado bajo el nombre “Global Vía” ni es titular de marca o registro protegido alguno de dicha denominación, ni ha sido autorizado por las Codemandantes para el uso de su marca por medio de los Nombres de Dominio;
- Que el Demandado registró los Nombres de Dominio dado que dichos registros se produjeron en fechas en las que se publicaron noticias sobre la creación de la sociedad Global Vía Infraestructuras, S.A. y, por tanto, a través del registro de los Nombres de Dominio el Demandado pretendió obstaculizar el uso por parte de las Codemandantes de su marca en Internet;
- Que el Demandado ha utilizado los Nombres de Dominio de mala fe puesto que, sin ser requerida por las Codemandantes, se puso en contacto con aquéllas para ofrecerles la venta de, al menos, uno de los Nombres de Dominio a cambio de una compensación claramente abusiva (exigiendo para ello el pago de la cantidad de 10.000 Euros); y
- Que, en atención a todo lo indicado, los Nombres de Dominio deberían ser transferidos a favor de las Codemandantes.

### **B. Demandado**

El Demandado alega en los dos mensajes de correo electrónicos remitidos al Centro:

- Que no entiende la forma de actuar de las Codemandante y de sus representantes en el presente procedimiento pues a pesar de que las Codemandantes le invitaron a reunirse con ellas para tratar la cuestión de al menos uno de los Nombres de Dominio jamás llegó a producirse dicho encuentro sino que, por el contrario, se presentó la Demanda,

dando lugar al presente procedimiento;

- Que se puso en contacto con las Codemandantes para indicarles que había recibido una oferta para la transferencia de uno de los Nombres de Dominio y que, a pesar de que posteriormente pudo haberlo vendido, decidió no hacerlo en cuanto que las Codemandantes le indicaron que estaban valorando la posibilidad de adquirirlo;

- Que los Nombres de Dominio constituyen objetos claramente abandonados que cualquier español podría haber registrado y prueba de ello es que, el mismo día en que registró los Nombres de Dominio, también registró el nombre de dominio <global-via.com>;

- Que en ninguna de las comunicaciones mantenidas con las Codemandantes se hizo referencia al nombre de dominio <global-via.es>, lo cual constituye una posición abusiva que va en contra de cualquier joven emprendedor;

- Que las Codemandantes debían haberse servido de sus posibilidades y recursos humanos destinados al marketing, la publicidad y la comunicación para registrar el Nombre de Dominio, del mismo modo que hizo el Demandado;

- Que el mismo día en que registró los Nombres de Dominio intentó también registrar el dominio <globalvia.com> pero no pudo porque una persona de nacionalidad rumana lo había registrado y puesto a la venta por 750 €. En este sentido, el Demandado indica que al cabo de pocas semanas dicho nombre de dominio había sido transferido a favor de una de las Codemandantes, por lo que considera que la solución más justa sería establecer un precio para los Nombres de Dominio del mismo modo que se hizo en su día respecto al nombre de dominio <globalvia.com>.

## 6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, las Codemandantes deben acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos previos; y
- (ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- (iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso. No obstante, antes de proceder a dicho análisis, este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política Uniforme de la ICANN para la resolución de disputas relativas a la titularidad de nombres de dominio, la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver la decisión en el Caso , *Citigroup, Inc. y Citibank N.A. c. Ravi Gurnani Gurnani*; OMPI N° DES2006-0001; *Ladbroke's International Limited c. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI N° DES2006-0002; y

#### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión**

La primera de las circunstancias que las Codemandantes deben acreditar en el marco del Reglamento es que los Nombres de Dominio son idénticos o confusamente similares con una denominación sobre la cual las Codemandantes ostenten “derechos previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España.

En este sentido, cabe poner de relieve en primer lugar que, en respuesta a la orden de procedimiento dictada por el Experto, FCC Construcciones, S.A. (actual titular registral de la marca) se presentó como Codemandante en el procedimiento, debido a que ésta había solicitado la transferencia de la marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas a favor de Global Vía Infraestructuras, S.A., sin que hasta la fecha se hubiera inscrito en la citada Oficina la transmisión.

Habiendo indicado esto, el siguiente paso que debe adoptarse es analizar la relevancia de las diferencias existentes entre la marca GLOBAL VIA INFRAESTRUCTURAS y los Nombres de Dominio, a fin de decidir si dichas diferencias son lo suficiente relevantes como para descartar una potencial confusión entre la mencionada marca y los Nombres de Dominio. Dichas diferencias son las siguientes:

- A diferencia de los Nombres de Dominio, la marca incluye la palabra “Infraestructuras” junto a la denominación “Global Vía”;
- En los Nombres de Dominio el nombre “Global Vía” se encuentra escrito sin espacio o con un guión entre ambas palabras, sin acento y con la inclusión del sufijo “.es”.

En relación con la primera de las diferencias apuntadas, no parece que la misma sea suficientemente relevante a efectos de lo previsto en el Reglamento. En efecto, la palabra “Infraestructuras”, combinada con la denominación “Global Vía” debe interpretarse como un elemento descriptivo de los servicios prestados por la sociedad Codemandante, sin que introduzca un grado de diferencia lo suficientemente relevante como para considerar que no existe un riesgo de confusión entre la citada marca y los Nombres de Dominio. De hecho, éste es el enfoque que se ha seguido en otras decisiones adoptadas en el marco del Reglamento tratando circunstancias parecidas (en este sentido, por ejemplo, ver las decisiones *TOMTOM International B.V. c. Beta 5 Soluciones Informáticas S.L*, Caso OMPI N° DES2006-0030, o en *Perfetti Van Melle S.p.A. c. Juan Carlos González Martínez*, Caso OMPI N° DES2006-0042).

Por lo que respecta a la segunda de las diferencias apuntada, tampoco parece que la misma sea suficientemente relevante, dado que dichas diferencias se derivan de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la Política Uniforme de la ICANN para la resolución de disputas relativas a nombres de dominio como, por ejemplo, en *New York Life Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth* Caso OMPI N° D2000-0812; *A & F Trademark Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night* Caso OMPI N° D2003-0172 o en *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón c. Oscar Espinosa Comin* el Caso OMPI N° D2005-1029.

De este modo, este Experto considera que las Codemandantes han demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la

Demanda.

## **B. Derechos o intereses legítimos**

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, deben probar las Codemandantes es que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre los Nombres de Dominio.

En el marco de la Política Uniforme de la ICANN para la resolución de disputas vinculadas a nombres de dominio, se ha venido identificando tres supuestos -de carácter meramente enunciativo- en los que puede considerarse que el correspondiente demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en cuestión y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza legítimamente. En concreto, tales supuestos son:

- (i) Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, los Nombres de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- (ii) Ser conocido corrientemente por los Nombres de Dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- (iii) Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial de los Nombres de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas del demandante afectado.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto a los Nombres de Dominio. Por el contrario, teniendo en cuenta las circunstancias probadas por las Codemandantes, este Experto considera que:

- (i) El Demandado no ha utilizado en modo alguno los Nombres de Dominio ni ha aportado argumento convincente alguno respecto a cualquier uso proyectado de los mismos en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- (ii) Dado el carácter claramente referido a la marca titularidad de las Codemandantes del Nombre de Dominio y las obvias diferencias entre el mismo y el nombre del Demandado, parece igualmente obvio que el Demandado en ningún momento ha sido conocido bajo la denominación “Global Vía”, para cuyo uso tampoco había sido autorizado por parte de las Codemandantes;
- (iii) Difícilmente podría considerarse que el Demandado ha hecho un uso legítimo u ostenta un interés legítimo en general sobre el Nombre de Dominio dado que el mismo se refiere inequívocamente a la denominación “Global Vía”, la cual identifica de forma clara a una de las Codemandantes. De hecho, es difícil imaginar razonablemente un uso por parte del Demandado de los Nombres de Dominio que no constituyera una infracción de los derechos de las Codemandantes.

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

### **C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe**

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que las Codemandantes prueben que el Demandado ha registrado o utilizado los Nombres de Dominio de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente decisión, el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre los Nombres de Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que el Demandado tenía al registrar los Nombres de Dominio del inminente inicio de actividades de la sociedad Global Vía Infraestructuras, S.A., habida cuenta de las noticias publicadas a este respecto con anterioridad y en las fechas en las que se produjo el citado registro.

Asimismo, este Experto considera que el hecho de que el Demandado tuviera la iniciativa de contactar a las Codemandantes para ofrecerle uno de los Nombres de Dominio por un precio que posteriormente se revelaría claramente abusivo constituye una evidente muestra de mala fe. Esta impresión se ve reforzada habida cuenta del hecho que el Demandado, en los mensajes remitidos al Centro como respuesta a la Demanda, indica expresamente que considera injusto no recibir una compensación por encima del mero coste de registro de los Nombres de Dominio cuando, presuntamente, un tercero había obtenido de las Codemandantes una compensación de 750 Euros por la transferencia del nombre de dominio <globalvia.com>.

Por otra parte, cabe señalar que la evidente correspondencia existente entre la marca titularidad de las Codemandantes y el Nombre de Dominio hace imposible imaginar un uso del mismo que no supusiera una infracción de los derechos de aquélla.

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, <globalvia.es> y <global-via.es> sean transferidos a favor de las Codemandantes, como titulares de derechos previos en el sentido del Artículo 2 del Reglamento.

---

Albert Agustinoy Guilayn  
Experto Único

Fecha: 22 de agosto de 2007