

**CONSEJO SUPERIOR DE CAMARAS DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVIGACION DE ESPAÑA**

LITIGIO: Tres Cantos S.A v. P. A..

En Madrid, a 22 de Abril de 2008.

JUAN MANUEL FERNANDEZ LOPEZ, experto designado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, para la resolución de la demanda formulada por la Mercantil Tres Cantos S.A. frente a D. P. A., en relación con el nombre de dominio www.geomadrid.es dicta la siguiente

RESOLUCION

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO. La entidad Tres Cantos S.A, representada por la Letrada Doña M. L. M. C., con domicilio en XXXXXX, a efectos de notificaciones en la calle XXXXXX XXXXXX nº ###, #ª planta, formuló, mediante escrito de fecha 22 de febrero de 2008, demanda de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos sobre el nombre de dominio www.geomadrid.es solicitando la transmisión a favor de su mandante del citado nombre de dominio.

SEGUNDO. La demanda se sustenta en los hechos que a continuación, en síntesis, se resumen:

1º.- Tres Cantos S.A tiene registrada la marca “*geomadrid*” en la Oficina Española de Patentes y Marcas en relación con las siguientes clases y servicios:

- 09 Programas informáticos registrados sobre cualquier tipo de soporte y publicaciones en CD-ROM para el control y gestión del suelo rústico y urbano, programas de ordenador para el control geológico y cartográfico.
- 09 Clase concedida limitada a: programas informáticos registrados sobre cualquier tipo de soporte y publicaciones en CD-ROM para el control y gestión del suelo rústico y urbano, programas de ordenador para el control geológico y cartográfico.
- 16 Publicaciones, revistas, catálogos, manuales de instrucción y de enseñanza, papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases).
- 16 Clase concedida limitada a: publicaciones, revistas, catálogos, manuales de Instrucción y de enseñanza, papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto

- muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases).
- 37 Servicios de construcción, reparación, instalación y alquiler de edificios, carreteras, puertos, canales, presas, edificios públicos y privados, estands y cualquier otra construcción transportable. Servicios de información y asesoramiento en materia de construcción y supervisión (dirección) de obras de construcción e instalaciones; servicios de inspecciones y proyectos de construcciones.
 - 37 Clase concedida limitada a: Servicios de construcción, reparación, instalación y alquiler de edificios, carreteras, puertos, canales, presas, edificios públicos y privados, estands y cualquier otra construcción transportable. Servicios de información y asesoramiento en materia de construcción y supervisión (dirección) de obras de construcción e instalaciones; servicios de inspecciones y proyectos de construcciones.
 - 42 Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura. Servicios de investigaciones y elaboración de informes técnicos sobre prospecciones geológicas cartográficas; servicios de programación, elaboración, mantenimiento y actualización de software para el control, segmentación y clasificación de suelo, ingeniería, arquitectura, urbanismo, geología y cartografía. Consultas en materias técnicas de ingeniería. Servicios de ingeniería; estudios, redacción, realización y ejecución de toda clase de informes y proyectos, servicios de dibujo industrial; servicios de realización, ejecución, peritación de proyectos generales de ingeniería, arquitectura, urbanismo y construcción; servicios de estudios de proyectos técnicos en materia de construcciones; servicios de concesión de licencias de software y propiedad intelectual; servicios

de investigación técnica, científica e industrial; servicios de control de calidad.

- 42 Clase concedida limitada a: Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura. Servicios de investigaciones y elaboración de informes técnicos sobre prospecciones geológicas cartográficas; servicios de programación, elaboración, mantenimiento y actualización de software para el control, segmentación y clasificación de suelo, ingeniería, arquitectura, urbanismo, geología y cartografía. Consultas en materias técnicas de ingeniería. Servicios de ingeniería; estudios, redacción, realización y ejecución de toda clase de informes y proyectos, servicios de dibujo industrial; servicios de realización, ejecución y peritación de proyectos generales de ingeniería, arquitectura, urbanismo y construcción; servicios de estudios de proyectos técnicos en materia de construcciones; servicios de concesión de licencias de software y propiedad intelectual; servicios de investigación técnica, científica e industrial; servicios de control de calidad.

2º.- Manifiesta, asimismo que la marca “*geomadrid*” es una marca notoria en el ámbito en que Tres Cantos S.A. desarrolla su actividad y evoca con claridad los productos y servicios de dicha empresa.

“*Geomadrid*” es la identificación con la que se muestra a la generalidad del público el proyecto cartográfico de Tres Cantos S.A., empresa pública participada exclusivamente por la Comunidad Autónoma de Madrid.

3º.- Desde el 3 de Octubre de 2002, Tres Cantos S.A. es titular del dominio www.geomadrid.com.

Además es explotadora del dominio www.geomadrid.net, que adquirió a una empresa contratista adjudicataria de un concurso público otorgado por aquella y que se encuentra pendiente de cambio a favor del titular Tres Cantos S.A.

Tres Cantos S.A. abona todas las facturas emitidas por el citado dominio.

Se encuentran en la misma situación que el anterior los dominios www.geomadrid.org ; www.geomadrid.info ; www.geomadrid.biz .

4º.- Desde el 30 de marzo de 2006, el dominio www.geomadrid.es figura registrado a nombre de D. P. A., que no tiene ninguna relación con la actora ni con su actividad, y que ha redirigido el dominio por él adquirido hacia el sitio web corporativo de Tres Cantos S.A. www.geomadrid.com, lo que se advierte en la actualidad.

5º.- A juicio de la demandante, lo anterior pone de manifiesto que lejos de explotar el dominio adquirido para fines lícitos desvinculados con ésta, D. P. A. ha pretendido con el mismo llamar su atención para que contactara con el mismo a fin de transmitírselo previo pago de una suma que califica de abusiva.

6º.- El hoy demandado no sólo ha pretendido un enriquecimiento injusto por vía transmitir el nombre de dominio, sino que ha llegado a utilizar la misma imagen de la actora al colgar banners publicitarios en www.geomadrid.es aprovechando la confusión del público en cuanto al titular del mismo por medio de reconducción al sitio web administrado por

Tres Cantos S.A. La citada publicidad ha sido retirada a instancias del Letrado de la actora, aunque al día de hoy mantiene la reconducción al sitio de ésta.

7º.- Con el registro del nombre del dominio en litigio por parte de D. P. A., con la misma fonética gráfica y conceptual de la marca de la actora, genera una confusión en el mercado, habiéndose además lucrado el demandado por la publicidad ofrecida con la imagen de Tres Cantos S.A., violando un sin fin de preceptos legales.

En base a lo anterior, solicita la transmisión del nombre de dominio www.geomadrid.es a su favor.

TERCERO.- La demanda fue trasladada a D. P. A. mediante correo electrónico al que figura en su registro y por correo certificado con acuse de recibo al domicilio por el mismo facilitado a tal efecto, sin que haya contestado a la misma.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La Orden Ministerial ITC/1542/2005 de 19 de Mayo, aprueba el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el código correspondiente a España (“.es”). De manera específica implanta un sistema de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el citado código “.es”. Concretamente, la Disposición Adicional Unica de la citada Orden Ministerial dispone: “ *Como complemento a este Plan y en los términos que permitan las Disposiciones aplicables, la autoridad de asignación establecerá un sistema de resolución extrajudicial de conflictos*”

sobre la utilización de nombres de dominio en relación con, entre otros, con los derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las terminaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y Organismos Públicos españoles. Este sistema de resolución extrajudicial de conflictos se basará en los siguientes principios: a) Deberá proporcionar una protección eficaz frente al registro de nombres de carácter especulativo o abusivo, en especial cuando el nombre del dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que exista un derecho previo de los citados en el párrafo anterior.”

SEGUNDO. El apartado b) de la Disposición Adicional Unica de la mencionada orden ITC dispone 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 del dominio en cuestión y haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe.”*

TERCERO. En el caso objeto de análisis el demandado no ha contestado a la demanda, pese a ser emplazado correctamente, y si bien su silencio no determina per sé la aceptación de la tesis de aquella, si tiene cierta significación como se señalará más adelante.

El experto debe analizar las pretensiones de la demanda en este caso teniendo las alegaciones y pruebas aportadas por el demandante, analizando las mismas y sacando las conclusiones que estime justas en atención a las circunstancias de caso y a la falta de contestación a la demanda por parte del demandado. (Casos OMPI nº D-2000-0277,

Deutsche Bank AG v. G.-A. B.; D- 2001-1183 Bodegas Vega Sicilia S.A v. S. R.; D-2005-1355 Torello Llopart S.A. v. A. T. S.)

CUARTO. La actora ha demostrado que es titular registral de la marca española denominativa número 2.507.447 “*geomadrid*”, solicitada el 10 de Octubre de 2002 y concedida el día 30 de Septiembre de 2003, por la Oficina Española de Patentes y Marcas para las clases de productos o servicios 9, 16, 37 y 42, según queda acreditado con el documento nº 3 unido a su demanda.

QUINTO. Resulta evidente que el nombre de dominio “*geomadrid.es*” es idéntico a la marca de que es titular la demandante. La única diferencia consiste en la adición “.*es*”. Más esta diferencia no tiene relevancia a los efectos de identidad (casos OMPI nº D-2001-0173 Banco Río de la Plata S.A., v. A. R.; nº D-2002-0908 Pans & Company Internacional S.L., Pansfood S.A. v. E. B. G., entre otros).

No cabe duda alguna de la existencia de absoluta identidad entre el nombre de dominio registrado por el demandado y la marca de la demandante, registrada esta, además, varios años antes y quien viene utilizándola hasta la actualidad en el tráfico jurídico, como se acredita entre otros medios por los documentos acompañados a la demanda como los números 4 y 5.

SEXTO. Además en el presente caso, si bien pudiera tratarse de una marca notoria, como se alega por la demandada, no se aporta prueba de la notoriedad de la misma, por lo que esta circunstancia no podemos tenerla en consideración, pero sí concluir que Tres Cantos S.A, identifica sus productos y servicios desde hace varios años, con anterioridad al registro

del dominio del demandado, con la citada marca “*geomadrid*”, idéntica al citado dominio.

Además, en el presente caso, la actora tiene registrado a su favor el nombre del dominio www.geomadrid.com, que viene utilizando activamente y que según acceso realizado por el propio experto, se comprueba que a través del mismo se ofrece una amplia información geográfica y territorial de la Comunidad de Madrid.

SEPTIMO. De otra parte, el demandado al no contestar a la demanda no ha aportado prueba alguna de la utilización del repetido nombre de dominio, ni del uso legítimo y leal o comercial del mismo y sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el nombre de la marca de la actora o crear confusión con la misma y con el dominio que también tiene registrado.

El experto al acceder personalmente al dominio “*geomadrid.es* “ se encuentra con que se produce un reenvío automático al dominio titular de la actora “*geomadrid.com*”, coincidiendo esta apreciación con la que obtuvo el notario requerido al efecto por Tres Cantos S.A., según consta en el acta de cumplimentación del requerimiento que se acompaña a la demanda como documento nº 13.

OCTAVO. No queda acreditada la afirmación de la demandante de las conversaciones mantenidas con el demandado, ni de que éste le pidiera una suma abusiva por la transmisión del dominio, ya que las únicas pruebas al efecto aportadas son las facturas de un teléfono móvil, que lo más que pueden acreditar es que se ha conectado con un determinado número, pero

en ningún caso con la persona con la que se habló ni el contenido de la conversación.

NOVENO. En definitiva, ha quedado suficientemente acreditado la concurrencia de los tres requisitos que deslegitima la conducta del demandado. Así el carácter idéntico de la marca utilizada en el tráfico habitualmente por la actora y de la que es titular con el nombre de dominio registrado muy posteriormente por el demandado. La ausencia de interés legítimo por parte de éste último respecto del nombre del dominio, ya que no consta prueba alguna de su utilización en actividad de ningún tipo, sino que por el contrario, la única utilidad que tiene es la de reenvío a la página web del dominio de que es titular la actora, creando con ello indudable confusión, lo cual es demostrativo de su registro y utilización de mala fe. Bastaría la desconexión del reenvío de “*geomadrid.es*” a “*geomadrid.com*” para que el primero pudiera, además, aprovecharse del buen nombre y reputación adquirida por la actora en la actividad que lícitamente viene desarrollando.

En atención a lo anteriormente expuesto, este experto considera que en el presente caso concurren las tres condiciones establecidas por el reglamento, procediendo en definitiva a estimar la demanda.

DECISION:

Por las razones expuestas el experto acuerda que el nombre del dominio “*geomadarid.es*” sea transferido a la demandante.

Juan Manuel Fernández López

