



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. A.F.C.

Caso No. DES2008-0025

1. Las Partes

La Demandante es la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, con domicilio en Madrid, España, representada por Herrero & Asociados, España.

El Demandado es A.F.C., con domicilio en Badajoz, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <hospitalgregoriomarañon.es>, (xn--hospitalgregoriomaraon-3ec.es).

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de julio de 2008. El 24 de julio de 2008, el Centro envió a ESNIC via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. En respuesta a un recordatorio del Centro de fecha 4 de agosto de 2008, el 8 de agosto de 2008, ESNIC envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los correspondientes contactos 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”) (el “Reglamento”).

De conformidad con los artículos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 12 de agosto de 2008. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de septiembre de 2008. El Demandado no

contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 2 de septiembre de 2008. El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 18 de septiembre de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La denominación “Hospital Gregorio Marañón” se corresponde con el nombre de uno de los hospitales más conocidos de la ciudad de Madrid. Este hospital pertenece a la red pública de sanidad, que es gestionada por la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid. En concreto, el hospital es gestionado por el Servicio Madrileño de Salud. El hospital tiene sus orígenes en el siglo XVI.

La Demandante registró como marca española la mención HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN, en las clases 41 y 44. Se registró con el número 2.794.899. La marca fue solicitada el 18 de octubre de 2007, y fue concedida el 12 de marzo de 2008.

La Demandante no ha licenciado el uso de su marca al Demandado.

El contenido de la página web perteneciente al Nombre de Dominio en disputa consiste en enlaces hipertextuales a sitios especializados en temas tales como el motor, la electrónica, la informática, entre otros.

Si se introduce el término “hospital gregorio marañón” en un motor búsqueda de Internet, el resultado es la aparición de noticias relacionadas con la Demandante y su página oficial (en “www.hggm.es”).

El Demandado no ha demostrado ser conocido bajo la denominación del Nombre de Dominio en disputa.

El Nombre de Dominio en disputa fue registrado en fecha de 13 de diciembre de 2007.

La Demandante se ha dirigido en tres ocasiones, entre el 19 de febrero de 2008, y el 9 de mayo del mismo año, al Demandado instándole a cesar en el uso del Nombre de Dominio en disputa y a cedérselo. El Demandado no ha contestado ninguna de esas tres comunicaciones.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Según la Demandante:

Esta ostenta derechos previos sobre la denominación “Hospital Gregorio Marañón”, los cuales basa en el carácter previo del registro de su marca HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN.

No ha licenciado el uso de su marca registrada al Demandado, ni le ha autorizado en modo alguno a su uso.

El Demandado no está haciendo ninguna oferta seria de productos o servicios, sino que, por el contrario, está haciendo un uso comercial, ilegítimo e injusto del mismo con el propósito de sacar un beneficio comercial, alejando con engaño a los consumidores y desacreditando su marca registrada.

El Demandado no es titular de intereses legítimos sobre la denominación “Hospital Gregorio Marañón”, dado que su nombre no coincide con el del Nombre de Dominio en disputa, ni nunca ha sido conocido bajo el mismo.

El Demandado ha registrado y está usando el Nombre de Dominio en disputa de mala fe, esto es, con la única intención de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web, creando la posibilidad de que exista confusión con su identidad con respecto al público en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en la misma.

El hecho de que se haya elegido como nombre de dominio uno que coincide su marca registrada no puede ser fruto de la casualidad.

El Demandado ha llenado de un contenido su página web consistente en anuncios de sectores tales como el motor, juegos, dinero, música, entre otros, al objeto de llamar la atención sobre los usuarios de la web y que éstos accedan a las mismas. Con ello, el Demandado, dice la Demandante, sigue la técnica del *pay-per-click* mediante la cual percibe ingresos por cada click realizado.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El primero de los requisitos establecidos para acceder a las pretensiones de la Demanda es que entre la parte denominativa del nombre de dominio disputado y los derechos previos alegados por la Demandante exista una identidad o una similitud hasta el punto de causar confusión a un navegador de Internet.

En este sentido, de la comparación entre la parte denominativa de la marca alegada por la Demandante (la número 2.794.899, HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN, en clases 41 y 44, denominativa) y el Nombre de Dominio en disputa, es claro que no se produce una total identidad, al coincidir tres de las cinco palabras que conforman el registro marcario aducido.

Sin embargo, a ningún observador racional se le puede escapar el hecho de que hay una evidente similitud entre las denominaciones enfrentadas, como lo demuestra el hecho de que el Demandado ha elegido como parte denominativa del Nombre de Dominio en disputa las palabras que son más conocidas en relación con la institución que gestiona la Demandante, como lo viene a demostrar el incontestable hecho de que, introducidas las palabras “hospital gregorio marañón” en un buscador usual de Internet, la lista de resultados lleva indefectiblemente a la página oficial de la Demandante (“www.hggm.es”, a su vez alojada en el sitio “www.madrid.org”) u ofrece noticias relacionadas con su actividad habitual. Consecuentemente, la probabilidad de

confusión en un internauta de tipo normal, no demasiado informado, es muy alta.

Por otra parte, no conviene soslayar el hecho de que el Reglamento define “derechos previos” no solamente como las denominaciones registradas, sino también, con respecto a las Administraciones y organismos públicos, todas las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de las mismas. En opinión del Experto, éste parece ser el caso, puesto que la denominación “Hospital Gregorio Marañón” es la que identifica usualmente la actividad desarrollada por la Demandante.

Por todo ello, concluyo que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Respecto del segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento, como es admitido, dado el sistema sobre el que se asienta la resolución de conflictos entre nombres de dominio “.es” y marcas en el ámbito del Reglamento, la carga de la prueba de este segundo requisito viene a recaer fundamentalmente sobre el Demandado, sin perjuicio de que el Demandante deba presentar un principio de prueba acerca de la ausencia de derechos o intereses legítimos de aquél sobre los nombres de dominio impugnados.

En este sentido, el Demandado ha probado ostentar derechos previos sobre la denominación “Hospital Gregorio Marañón”, basados entre otros, en un registro de marca solicitado con anterioridad al registro del Nombre de Dominio en disputa. Además, ha declarado que no ha licenciado el uso de tal marca al Demandado, ni le ha autorizado a usarlo en ningún modo. A estas alegaciones, el Demandado no ha contestado, silencio que puede interpretarse en Derecho como admisión tácita de los hechos que le son perjudiciales y que se alegan de adverso (cfr. art. 405.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, aplicable al caso dada la común nacionalidad española de las partes).

Lo cierto, en cualquier caso, es que el Demandado no ha probado ostentar derecho alguno o interés legítimo en relación con la denominación que forma el Nombre de Dominio en disputa, con independencia de que sea previo o no al derecho marcario registrado a nombre de la Demandante.

Por consiguiente, concluyo que el Demandado carece de tales derechos e intereses, y que, por tanto, se da el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento.

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

Por último, el Reglamento señala que el Demandante ha de demostrar que el Demandado registró o está usando el nombre de dominio de mala fe. En lo que respecta al concepto de mala fe del que parte el Reglamento, éste es esencialmente subjetivo, y consiste en un ánimo interno del Demandado (titular del Nombre de Dominio en disputa) de querer causar algún tipo de perjuicio al Demandante en cuanto titular de un derecho de marca con el hecho del registro o el uso del nombre de dominio objeto de disputa. Dicho ánimo, con ser interno, se manifiesta externamente a través de circunstancias de las que el Experto puede deducir inequívocamente que tal ánimo existió o existe en la actualidad.

A este respecto, ha quedado igualmente demostrado que el contenido de la página web correspondiente con el Nombre de Dominio en disputa se identifica con enlaces a otras

páginas o sitios web especializados en temas tan diversos como el motor, los juegos, la electrónica o la informática. Es decir, temas que no tienen nada que ver con los que son propios de la Demandante, y que, observados por un internauta de conocimiento general, le llevaría a pensar que están relacionados de alguna manera con las actividades de la Demandante, cuando obviamente no es así.

Por ello, no queda otra solución que concluir que con el hecho del registro posterior a la solicitud de marca del Demandante del Nombre de Dominio en disputa, el Demandado ha buscado intencionadamente obstaculizar el uso de ese nombre de dominio por parte de la Demandante, nombre, por cierto, sobre el que ella tiene un derecho previo. Asimismo, el comportamiento llevado a cabo por el Demandado, que ha quedado manifiesto por el tipo de contenido que ha asignado a la página web del Nombre de Dominio en disputa, puede incardinarse igualmente dentro del supuesto de utilización del nombre de dominio con el fin de atraer usuarios de Internet a su página web creando una posibilidad de confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a su fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web. Esto es claramente lo que ocurre en el caso analizado, puesto que un internauta cualquiera, al teclear las palabras “hospital gregorio marañon” (las que marcadamente señalan la actividad y la denominación de la Demandante fuera y dentro de línea), accediera no a la página oficial de la Demandante, sino a la del Demandado, dándose, provocando en el internauta en cuestión, la confusión pertinente respecto de si dicha página web pertenece o no a la Demandante.

Por otra parte, si se registró de mala fe, el uso actual del Nombre de Dominio en disputa está contaminado del mismo modo. Aparte, que el Reglamento no exige que el Demandante deba demostrar la existencia de la mala fe en los dos momentos de registro (pasado) y uso (actual) de aquél, sino que basta que se demuestre la mala fe en cualquiera de los dos elementos.

Por consiguiente, y en atención a las razones expuestas, concluyo que, efectivamente, se da, asimismo, el tercero de los requisitos establecidos en el Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <hospitalgregoriomarañon.es>, (xn--hospitalgregoriomaraon-3ec.es) sea transferido a la Demandante.

José Carlos Erdozain
Experto

Fecha: 2 de octubre de 2008