



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y el Instituto Social de la Marina (ISM) c. B.T.

Caso No. DES2009-0014

1. Las Partes

Los Demandantes son el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y el Instituto Social de la Marina (ISM) con domicilio Madrid, España.

El Demandado es B.T., con domicilio en Florida, Estados Unidos de America , representado por Bufet Almeida, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <seguridadesocial.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 25 de marzo de 2009. El 26 de marzo de 2009 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 27 de marzo de 2009 ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto 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") (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 3 de abril de 2009. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para

contestar la Demanda se fijó para el 23 de abril de 2009. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 22 de abril 2009.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 12 de mayo de 2009, 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

Los Demandantes son titulares de los siguientes nombres de dominio: <seg-social.es>, <seg-social.org.es> y <seg-social.gob.es> .

Los Demandantes son las entidades gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, que encuentran encargados de la gestión y administración de la Seguridad Social bajo la dirección y tutela de los respectivos departamentos ministeriales del Gobierno de España.

Los Demandantes son entidades con personalidad jurídica propia que forman parte de la Administración Pública del Estado Español.

El nombre de dominio fue registrado el 14 de diciembre de 2005.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Los Demandantes fundamentan su escrito de Demanda en lo siguiente:

En primer lugar, alegan los Demandantes que el nombre de dominio es idéntico o similar a la Administración Pública del Estado encargada de la gestión y administración de la “Seguridad Social” española hasta el punto de crear confusión con el nombre de dominio de sus representados sobre el que existen derechos previos.

Consideran que son titulares de los derechos previos que se reconocen al término “seguridad social” en la medida de que supongan las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Publicas y Organismos Publicos españoles de conformidad a la Disposición Adicional Unica de la Orden Ministerial ITC/1542/2005 en desarrollo de la D. Ad. 6a de la Ley 34/2002,

Por otro lado, alega que la ley reserva de forma taxativa, el término “seguridad social”, para su utilización exclusiva por las instituciones publicas que gestionan y administran este servicio publico (art. 64 de la LGSS 1/1994, de 2 de junio) así, nadie podrá utilizar la expresión “seguridad social” sin autorización expresa del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

En definitiva, el término “seguridad social” es de caracter renombrado y conocido por cualquier ciudadano como identificativo de los organismos públicos que prestan este servicio público. Así, entienden los Demandantes que existen derechos previos a su favor para su utilización exclusiva y excluyente.

Por último, afirman, los Demandantes, que muchos de los trámites obligatorios con la

Administración Pública se realizan de forma telemática a través del sistema “Red”, por lo que el riesgo de confusión cobra una dimensión especialmente preocupante en temas tan sensibles como la protección social de los ciudadanos.

Por lo que se refiere a la falta de interés legítimo, los actores argumentan que el Demandado no ha sido ni es conocido por la denominación “seguridad social” ni puede acreditar vínculo alguno con la misma, ni siquiera teórico o doctrinal, sino que su única pretensión es publicitar determinados servicios utilizando un nombre conocido y facilitar así la visita de su página en la web. Es más, la mayoría de las denominaciones que aparecen en la página web del demandado (vida laboral de la seguridad social; Jubilación Pensiones; Cálculo jubilación; Tarjeta de la Seguridad Social; Cotizaciones a la Seguridad social, oficina virtual de la seguridad social, etc.) hacen referencia a productos perfectamente identificables y reconocibles de la Seguridad Social Española, y sin que respecto de ellos se ofrezca nada ni exista vínculo alguno del Demandado con ellos.

Tampoco consta que se haya expedido licencia o autorización alguna para la utilización de las demás denominaciones de productos de la Seguridad Social Española ni que exista ningún derecho del Demandado para su utilización. Igualmente, no consta autorización del Ministerio de Trabajo e Inmigración al Demandado para la utilización de la expresión “seguridad social” como exige la ley.

Por último, y en relación al registro o uso de mala fe, los Demandantes consideran que han acreditado la notoriedad del término “seguridad social”, lo que le permite deducir que el Demandado conocía perfectamente la existencia del éste, y que, en consecuencia, concluye que el registro del nombre de dominio difícilmente obedece a una actuación basada en la buena fe. Con dicho registro se ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad del término “seguridad social”.

Para concluir alega que el contenido del sitio web del Demandado contiene numerosos enlaces con otras páginas web que publicitan servicios que nada tienen que ver con la Seguridad Social pudiendo el Demandado estar percibiendo retribuciones por cada visita que se haga a dichas páginas web. Todo ello se consigue utilizando el término “seguridad social”.

B. Demandado

En primer lugar, el Demandado manifiesta la falta de legitimidad de los Demandantes para reclamar el nombre de dominio ya que según afirma en su Escrito de Contestación, entiende que la legitimación la tendría una administración pública concreta o un organismo público concreto, pero en modo alguno “una parcela”, toda vez que “las parcelas” no tienen sustantividad alguna en nuestro ordenamiento jurídico público.

En lo relativo al término “seguridad social”, realiza una extensa enumeración en relación a los posibles significados del término llegando a la conclusión de que el mismo no es de la uniformidad que se pretende de contrario sino que la Seguridad Social es un concepto mucho más amplio que el identificado por las entidades Demandantes, puesto que hace más bien referencia a un tipo de política o modelo social más que a una persona concreta.

Por lo tanto, concluye diciendo que los tres entes Demandantes no son los únicos que conforman el Sistema de la Seguridad Social en España, así que no pueden ser los únicos identificados con ese término, por lo que en modo alguno puede suponerse que haya una atribución en exclusiva de dicho término al conjunto de las instituciones

Demandantes.

En relación a los derechos o intereses legítimos que alega el Demandado, afirma que los Demandantes intentaron, en primer lugar, la cancelación del nombre de dominio en disputa mediante el procedimiento de cancelación previsto en la normativa y que obtuvo un resultado favorable para la Demandada. Para ello, acompaña la documentación que acredita estos extremos.

Además, declara que ya tiene en firme un acuerdo con una empresa española para el desarrollo conjunto del nombre de dominio en cuestión, por lo que considera que no hay duda sobre el interés legítimo que ostenta en relación con el nombre de dominio.

Por último, en cuanto al último de los requisitos, el Demandado destaca que su interés legítimo ya ha quedado demostrado y que la existencia de ese interés es suficiente para rechazar la existencia del requisito de registro o uso de mala fe. Por otro lado, resalta que la mala fe debe ser probada por el demandante.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento el Experto ha de resolver sobre la demanda con base en:

- las declaraciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en el “Plan Nacional” y en el propio “Reglamento” y

Asimismo, se tendrán en cuenta las leyes y los principios del Derecho Nacional Español y la doctrina consolidada en materia de nombres de dominios genéricos del Centro, en tanto en cuanto coincidan con la regulación española por razón de los más que evidentes puntos de conexión entre ambos procedimientos.

Conforme al artículo 2 del Reglamento procede a continuación analizar si se cumplen con 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 alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Cuestión procesal previa sobre falta de legitimación activa

Alega el Demandado la falta de legitimación activa de los Demandantes por entender que la legitimación la tendría una Administración Pública concreta o un Organismo Público concreto, pero en modo alguno “una parcela”, toda vez las parcelas no tienen sustantividad alguna en nuestro ordenamiento jurídico público.

Como quiera que la legitimación para iniciar un procedimiento la ostentan los titulares de derechos previos, habrá que determinar si los Demandantes son o no titulares de tales derechos en los términos del Reglamento. Para ello, habrá que tener en cuenta los siguientes preceptos, el artículo 2 del Reglamento considera derechos previos, entre otros, los siguientes: “Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”. Igualmente, el artículo 13vi) del Reglamento dice que el escrito de Demanda deberá incluir como mínimo la siguiente información: “Descripción de los derechos previos en el que el Demandante fundamente su Demanda, aportando, en su caso, copia de los títulos que acrediten su derecho previo o cualquier otro medio de prueba que permita su

acreditación fehaciente”.

Pues bien, en el presente caso ha quedado probado que los Demandantes son las entidades gestoras y el servicio común de la Seguridad Social Española dependientes de los correspondientes departamentos ministeriales, por lo que no cabe la menor duda de su incrustamiento dentro del concepto de Administración Pública del Estado.

Calificación ésta que queda recogida al amparo del artículo 2 de la Ley 30/1992 según el cual: “1. Se entiende a los efectos de esta Ley por Administraciones Públicas: A La Administración General del Estado”. Asimismo el artículo 57 de la Ley General de la Seguridad Social dice que : “1. La gestión y administración de la Seguridad Social se efectuará, bajo la dirección y tutela de los respectivos Departamentos ministeriales...”.

Y es que el encuadramiento de la Seguridad Social dentro del concepto de Administración Pública tiene su origen en la propia Constitución española cuando su artículo 41 dice “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”. En todo caso, a propósito de los derechos previos reconocibles a las Administraciones públicas en general nos remitimos a *Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias c. A.T.R.*, Caso OMPI No. DES2008-0015.

En definitiva, los Demandantes son titulares del derecho previo que consiste la denominación “seguridad social”, en cuanto que a través de ellos el Estado gestiona el derecho constitucional a la Seguridad Social e igualmente a través de ellos articula los medios que permiten dar efectividad al citado derecho. Por tanto, gozan de legitimación activa para iniciar el presente procedimiento.

B. Examen de los requisitos del artículo 2 del Reglamento

(i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

En relación al primero de los requisitos, alegan los Demandantes ser titulares de los siguientes derechos previos: uno, derivado del hecho de ser titular de los siguientes nombres de dominio <seg-social.es>, <seg-social.org.es>,<seg-social.gob.es> y, otro como denominación por la que comúnmente se conocen a los Demandantes.

Pues bien y, por lo que se refiere a los nombres de dominio alegados como fundamento de sus derechos previos debemos advertir que carecen de valor en el análisis del primer requisito. No obstante, si cabe reconocerle la titularidad de derechos previos suficientes para fundamentar la presente Demanda tal y como hemos analizado en el apartado anterior.

Pues bien, habiéndole reconocido derechos previos sobre el término “seguridad social”, como denominación por la que generalmente es reconocible la Administración Pública que representan los Demandantes, la respuesta al análisis del primer requisito del Reglamento debe ser positiva.

En definitiva, el derecho previo de los Demandantes sobre “seguridad social” es idéntico con el nombre de dominio del Demandado <seguridadesocial.es>, en los términos del artículo 2 del Reglamento.

(ii) Derechos o intereses legítimos

Los Demandantes han demostrado ser titulares de un derecho exclusivo al uso del término “seguridad social”. Derecho que es reconocido en el artículo 64 de la Ley General de la Seguridad Social, según el cual, “Ninguna entidad pública o privada podrá usar en España el título o los nombres de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, ni los que puedan resultar de la adición a los mismos de algunas palabras o de la mera combinación, en otra forma, de las principales que los constituyen. Tampoco podrán incluir en su denominación la expresión Seguridad Social, salvo expresa autorización del Ministerio de Trabajo e Inmigración”.

Por lo tanto, esta reserva legal impide reconocer un derecho legítimo al Demandado y, consecuentemente, no cabe reconocer validez al contrato de explotación de uso del nombre de dominio en litigio por no haber aportado la correspondiente autorización administrativa del Ministerio de Trabajo.

El hecho de haber obtenido una resolución favorable de la “Entidad Pública Empresarial Red.es” en el procedimiento de cancelación iniciado de oficio, a propósito del nombre de dominio <seguridadesocial.es>, únicamente supuso un examen para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la asignación del mismo, ya que en caso de incumplimiento se procedería a su cancelación. Tales requisitos los cumplían debidamente el Demandado, a tenor de la resolución de Red.es aportada que, resumidamente, consistía en averiguar si el titular registral carecía de intereses en España y/o si los datos que constaban en el Registro eran falsos o incorrectos.

No obstante, en dicho análisis no se examinaba la legitimidad de las actividades desarrolladas. En cambio, el presente procedimiento tiene por objeto aquellos conflictos de titularidad que se produzcan cuando el titular de un derecho previo considere que titular registral ha registrado el nombre de dominio en cuestión con carácter especulativo o abusivo como así ocurre respecto de los requisitos analizados hasta este momento.

Por ello, este Experto da por cumplido con el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento para considerar abusivo o especulativo el registro de un nombre de dominio.

(iii) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Debemos aceptar como cierta la alegación de los Demandantes a propósito de la notoriedad del término “Seguridad Social” pues, es evidente, a juicio del Experto que, con este término son comúnmente conocidos los Demandantes y, que este conocimiento cabría predicarlo de manera prácticamente universal en la sociedad española.

Por ello, debemos apreciar cuanto alegan los Demandantes al advertir que el Demandado al registrar el nombre de dominio era plenamente consciente de estar apropiándose de un signo que no le pertenecía. En este sentido el artículo 2 en su apartado “Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe” dice: “4) El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web”.

Así, la doctrina también ha establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria es constitutivo de mala fe (entre otras decisiones *Eresmás Interactiva, S.A. y Alehop Internet, S.L. c. Alehop.com/M.G.*, Caso OMPI No. D2001-0949; *Sanofi Aventis c. Pierre Lefevre*, Caso OMPI No. DES2006-0008; *Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras c. M.O.S.*, Caso OMPI No. DES2006-0022).

A mayor abundamiento, en el presente caso el Demandado aporta un contrato de explotación del nombre de dominio en litigio con una empresa española del que destacamos dos aspectos: primero, el objeto principal del contrato es facilitar información sobre la Seguridad Social a partir del año 2008 y, segundo, el reparto de los beneficios en la explotación del nombre de dominio se realizará en un determinado porcentaje. Sin embargo, no se han aportado pruebas que permitan conocer el origen de tales beneficios por lo que este Experto ha tenido que analizar la página web a la que se direcciona <seguridadesocial.es>. De este examen, ha podido comprobar que la misma no ofrece servicios o productos remunerados por lo que, lógicamente, los únicos ingresos serán publicitarios que se originarían a través de la práctica de Internet conocida como “click-through-revenues”, pues los enlaces nos llevan a ofertas de terceras empresas, distintas de los Demandantes. Esta práctica, por encontrarse fundamentada en un nombre de dominio renombrado, debe reputarse como de mala fe pues existe un aprovechamiento de la misma.

Por ello, debe concluirse que la solicitud de registro del nombre de dominio y su uso posterior se basó en la propia notoriedad del derecho previo “Seguridad Social” de manera que debemos concluir que el registro del nombre de dominio en litigio <seguridadesocial.es> se produjo de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <seguridadesocial.es> sea transferido a los Demandantes.

Manuel Moreno-Torres
Experto

Fecha: 20 de mayo de 2009