

**RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS SOBRE  
NOMBRES DE DOMINIO.ES**

**Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y  
Navegación**

Madrid, a 28 de julio de 2009

**Litigio: GREEN PLANET RESEARCH S.L. vs. J.E.C.M**

**Carlos Lema Devesa**, Experto designado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, para la resolución de la demanda formulada por la empresa GREEN PLANET RESEARCH S.L. frente a Don J.E.C.M., en relación con el nombre de dominio [www.greenplanet.es](http://www.greenplanet.es) dicta la siguiente,

**RESOLUCIÓN**

**I.- ANTECEDENTES DE HECHO.**

---

**Primero.**- La empresa GREEN PLANET RESEARCH S.L., formuló demanda frente a D. J.E.C.M, para la resolución extrajudicial del conflicto sobre el nombre de dominio greenplanet.es, solicitando al experto que dicte una resolución, por la que se transfiera a la demandante el nombre de dominio “greenplanet.es”.

**Segundo.**- En su demanda, GREEN PLANET RESEARCH S.L. pone de manifiesto – ante todo- que es titular de la marca mixta española nº 2.688.321 “PROGRAMA

GREEN PLANET”, que distingue servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos, servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software, servicios jurídicos (clase 42 del Nomenclátor). La citada marca mixta consistente en la denominación “PROGRAMA GREEN PLANET”, dentro de un círculo, en el interior aparece otro círculo con un determinado dibujo y reivindica colores, fue solicitada el 5 de enero de 2.006, siendo concedida el 22 de junio de 2.006.

Así las cosas, la demandante considera que el nombre de dominio “greenplanet.es” y que fue inscrito el 20 de enero de 2.009, cuya titularidad solicita que le sea transferida, es semejante a su marca nº 2.688.321 “PROGRAMA GREENPLANET” y gráfico. De modo que, concluye la demandante, se puede producir confusión en los consumidores.

**Tercero.**- Paralelamente, la demandante señala que el registro del nombre de dominio “greenplanet.es” se efectuó con carácter especulativo por los siguientes motivos:

1. En primer lugar, porque existe semejanza entre el nombre de dominio en cuestión y la marca titularidad de la demandante.
2. En segundo lugar porque, cuando registró el nombre de dominio “greenplanet.es”, el demandado era consciente de apropiarse de una denominación que colisionaba con el derecho de marca prioritario. A este respecto, la demandante afirma que había establecido comunicación con el demandado, solicitando la transferencia de dominio, habiendo llegado a un acuerdo por virtud del cual, el citado nombre de dominio “greenplanet.es” le sería transferido a cambio de 250 euros. A tal efecto, se acompañan correos electrónicos intercambiados entre el agente registrador de la demandante y el demandado (documento nº 4 de la demanda).

**Cuarto.**- Además, la demandante manifiesta que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio “greenplanet.es”. A

este respecto sostiene: (A) que el demandado no utiliza en el tráfico económico el citado nombre de dominio. (B) que el mencionado nombre de dominio nada tiene que ver con la marca “PROGRAMA GREENPLANET”. Y, (C), el demandado no es titular de ninguna marca “GREENPLANET” en vigor en España, ni en la Unión Europea.

**Quinto.**- La demanda presentada por GREEN PLANET RESEARCH S.L. fue trasladada a Don J.E.C.M, sin que éste último haya presentado contestación a tal demanda.

## **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”), implantando un sistema de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el citado código “.es”. Concretamente, la Disposición Adicional Única 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 denominaciones 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 de 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**.- Además de los objetivos perseguidos, el Plan Nacional de Nombres de Dominio en Internet bajo el código correspondiente a España “.es”, recoge el concepto de registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio. De manera específica, el apartado b) de la Disposición Adicional Única de la mencionada Orden ITC/1542/2005 dispone: *“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 registrado o se esté utilizando de mala fe”*.

**TERCERO**.- En el caso objeto de resolución, si bien el demandado no ha contestado a la demanda, su silencio no determina forzosamente la estimación de la demanda. En efecto, es preciso analizar la concurrencia de los presupuestos legales para estimar la transmisión del nombre de dominio. Estos presupuestos son, en primer lugar, la existencia de derechos del demandante asociados a la utilización de un término o signo específico. Y, en segundo lugar, el registro o uso especulativo o abusivo del nombre de dominio por parte de un tercero.

**CUARTO**.- El Art. 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España, facilita el concepto de lo que son derechos previos, con el fin de establecer los derechos que el demandante alegue sobre el nombre de dominio en litigio. A este respecto declara:

*“Derechos previos:*

*1.- Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España”*.

En el presente procedimiento, la demandante (GREEN PLANET RESEARCH, S.L.) ha acreditado la titularidad de la marca mixta española nº 2.688.321 “PROGRAMA GREEN PLANET”, para distinguir servicios de la clase 42 del Nomenclátor. De modo que cabe señalar que la empresa demandante ostenta “*derechos previos*”, en el sentido del Art. 2 del mencionado Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”, puesto que es titular de la mencionada marca registrada. Por lo demás, la demandante ostenta la denominación social “GREEN PLANET RESEARCH S.L.”, según se desprende de la documentación presentada.

**QUINTO.**- Una vez establecida la existencia de derechos previos, es menester examinar si se cumplen los demás requisitos para que pueda prosperar la demanda. Y, en este sentido, hay que establecer si existe identidad o semejanza susceptible de provocar confusión. A este respecto, es necesario efectuar una comparación entre la marca española nº 2.688.321 “PROGRAMA GREEN PLANET” –sobre la que la demandante ostenta derechos previos- con el nombre de dominio [www.greenplanet.es](http://www.greenplanet.es). Pues bien, el elemento característico y preponderante de la marca reseñada es “GREEN PLANET”, toda vez que el vocablo “PROGRAMA”, es un término de uso común y, por ende, carente de distintividad. De modo que debe desecharse el mismo al efectuar la comparación. Así las cosas, este experto considera que el nombre de dominio [greenplanet.es](http://greenplanet.es), es altamente semejante a la marca nº 2.688.321 “PROGRAMA GREEN PLANET” pudiendo originar confusión con esta última.

**SEXTO.**- Llegados a este punto, hay que examinar el segundo requisito concerniente a la carencia de derechos anteriores y legítimos sobre el nombre de dominio, por parte del demandado. Como este último no contestó a la demanda, debe aplicarse el Art. 16, apartado e) del citado Reglamento de

procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos en nombres de dominio, que dispone:

*“En caso de que el demandado no presente escrito de contestación, el experto resolverá la controversia basándose en la demanda”.*

En el presente caso, de la prueba obrante en el procedimiento, se deduce que el demandado carece de derechos sobre la denominación “GREEN PLANET”. Al no existir contestación a la demanda, no se han alegado, ni acreditado –por el demandado- derecho o interés legítimo sobre tal nombre de dominio.

**SÉPTIMO.**- Finalmente, hay que examinar si se cumple el ulterior requisito establecido por el Art. 2 del mencionado Reglamento de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos con nombre de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”); a saber: el registro o la utilización del nombre de dominio de mala fe. A este respecto, el mencionado Art. 2, reseña diversos supuestos en los que se considera que ha existido mala fe en el registro o en la utilización del correspondiente nombre de dominio. Entre ellos cabe citar el siguiente:

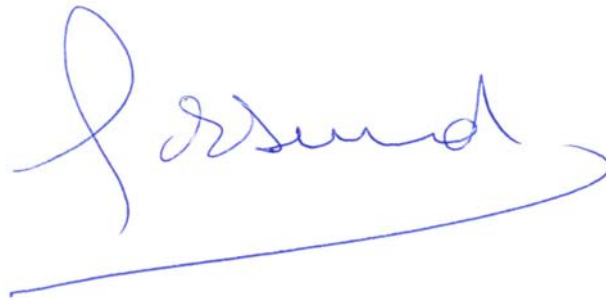
*“1.- Cuando el demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre del dominio al demandante que posee derechos previos o a un competidor de este, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio”.*

A la vista de las pruebas que constan en el expediente, cabe afirmar que, en el presente caso, se ha acreditado que el demandado estaba dispuesto a vender el nombre de dominio a la empresa demandante. En efecto, a través de diversos correos electrónicos, intercambiados entre el agente registrador de la empresa GREEN PLANET RESEARCH S.L. y D. J.E.C.M, se evidencia que éste último incluso se había comprometido a transferir el citado nombre de dominio,

a cambio de la correspondiente suma dineraria, si bien, la citada transferencia no llegó a efectuarse.

En atención a todo lo expuesto,

**RESUELVO**: Estimar la demanda formulada por GREEN PLANET RESEARCH, S.L. contra D. J.E.C.M y, en consecuencia, ordeno la transferencia del nombre de dominio greenplanet.es a la demandante (GREEN PLANET RESEARCH, S.L.).



**Fdo.: CARLOS LEMA DEVESA**