



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

### **DECISIÓN DEL EXPERTO**

**Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna  
v. Reymomar Sur, S.L.**

**Caso No. DES2010-0006**

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

La Demandante es Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, con domicilio en La Laguna, España, representada por Ubilibet, España,

La Demandada es Reymomar Sur, S.L., con domicilio en Santa Cruz de Tenerife, España.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <ayuntamientodelalaguna.es> (el “Nombre de Dominio”).

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

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

3.1. La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de enero de 2010. El 27 de enero de 2010 el Centro envió a ESNIC, vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en disputa. El 28 de enero de 2010 ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada 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).

3.2. De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el

5 de febrero de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de febrero de 2010. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 26 de febrero de 2010.

- 3.3. El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 9 de marzo de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.
- 3.4. El Experto, al realizar un primer examen del caso, observó que el Centro había recibido una comunicación electrónica que, aparentemente, procedía del Demandado o de su representante. En dicha comunicación se indicaba textualmente: “no hemos contestado a demanda alguna porque no hemos tenido notificación alguna”. Por este motivo, el Centro se dirigió, con fecha 12 de marzo de 2010, al remitente de dicha comunicación electrónica y a las restantes direcciones de contacto de la Demandada, así como a la Demandante, informándoles de que el Experto, haciendo uso de sus facultades generales (artículo 18 del Reglamento), solicitaba al remitente de dicha comunicación que aclarase el vínculo aparentemente sostenido con la Demandada y asimismo que, en tal caso, la Demandada seguidamente confirmase dicha respuesta.
- 3.5. La Demandada contestó al Centro el 12 de marzo de 2010, indicando lo siguiente: “Este caso está en manos de nuestros abogados (...) no vamos a ceder nuestro dominio puesto que era un dominio libre. Si bien le ruego que sus notificaciones sean enviadas a nuestros abogados (...) Este dominio era de libre adquisición y por lo tanto consideramos que es nuestro. Solo lo cederemos si existe compra por parte de otra empresa interesada. Nosotros estamos dispuestos a ir a los tribunales competentes y no estamos dispuestos a entregar el dominio.” En esta comunicación también se indicaba que, para cualquier aclaración, el Centro habría de dirigirse a determinado despacho de abogados
- 3.6. El Centro, con fecha 18 de marzo de 2010, se dirigió de nuevo a las Partes, notificándoles lo siguiente:  
  
“Vista la comunicación enviada por el Demandado en fecha 12 de marzo de 2010 (adjunta), el Experto en virtud de las facultades generales descritas en el artículo 18 del Reglamento, informa lo siguiente:  
  
De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de febrero de 2010. El Experto considera que el Centro cumplió satisfactoriamente con sus obligaciones. No obstante, y en virtud de la comunicación del Demandado, el Centro reenvía al Demandado y a su representante autorizado, la Notificación de la Demanda (adjunta) ya mencionada. En consecuencia, el Experto invita al Demandado a presentar ante el Centro a través de “domain.disputes@wipo”.int su escrito de Contestación a no más tardar el día 28 de marzo de 2010.”
- 3.7. Transcurrido dicho plazo y hasta la fecha en que se emite la presente Decisión, el Centro no ha recibido escrito alguno de la Demandada o en su nombre.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

El nombre de la Demandante, Excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, es la denominación oficial de la administración local del correspondiente municipio tinerfeño. Dicha corporación municipal también es conocida como “Ayuntamiento de la Laguna”, denominación utilizada tanto en ámbitos oficiales como en los medios de comunicación para referirse a la referida Administración local.

El Excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna es titular de los registros de la marca EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (marcas españolas núms. 2.412.548 a 2.412.567). La Demandante también es titular de numerosos registros de nombre de dominio que incluyen la denominación “La Laguna”, por medio de los cuales ofrece información oficial, noticias y otros servicios.

El Nombre de Dominio se registró el 21 de julio de 2009 y consta a nombre de la Demandada, sociedad domiciliada en Santa Cruz de Tenerife, que se dedica a la comercialización de motores navales e industriales.

El Experto ha comprobado que el sitio Web correspondiente al Nombre de Dominio está activo y que, entre otros contenidos, en su página de inicio y de forma destacada, aparece una fotografía de la fachada principal del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, así como informaciones diversas, datos de interés sobre determinados servicios y algunos anuncios que dan acceso a enlaces. Todo ello bajo el título general “Ayuntamiento de La Laguna.es”.

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

##### **A. Demandante**

La parte Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- Que el Excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna es titular de dicha denominación oficial, así como de denominaciones similares que generalmente se utilizan para reconocer dicha corporación municipal, entre otras, “Ayuntamiento de la Laguna”.
- Que también es titular de los registros de la marca EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (marcas españolas núms. 2.412.548 a 2.412.567), en diversas clases de productos y servicios, todos ellos concedidos con anterioridad al registro del Nombre de Dominio, es decir, antes del 21 de julio de 2009.
- Que la denominación “Ayuntamiento de La Laguna” es prácticamente idéntica a las marcas pertenecientes al mismo Ayuntamiento, tratándose además de una denominación oficial cuyo uso corresponde en exclusiva a las Administraciones públicas y que el común de la población identifica “Ayuntamiento de La Laguna” con dicha corporación local, por lo que, según la Demandante, puede concluirse que el Nombre de Dominio es claramente confundible con la citada denominación.

- Que “Ayuntamiento de La Laguna”, de hecho, es la forma en que comúnmente se conoce a la localidad, mientras que “San Cristóbal de La Laguna” es la denominación oficial de esta población ubicada en la isla de Tenerife.
- Que “La Laguna” constituye una marca renombrada, por ser la denominación comúnmente utilizada para designar dicho Organismo, tanto por la generalidad de la población española, como por los medios de comunicación, y por el uso que de ella se viene realizando para proveer servicios públicos desde la propia creación de dicho Ayuntamiento. Afirma la Demandante que se trata de una denominación indisociable de la mencionada corporación local canaria, pues es consustancial a la misma.
- Que el Ayuntamiento de La Laguna también tiene registrados numerosos nombres de dominio cuyo núcleo es la denominación “La Laguna”, acompañada de términos como “Ayto.” (acrónimo de Ayuntamiento) o “Visit” (visite, en inglés), tales como: <aytolalaguna.com>, <aytolalaguna.es>, <aytolalaguna.org>, <aytolalaguna.net>, <sancristobaldelalaguna.com>, <visitlalaguna.es>, <visitlalaguna.org> o <visitlalaguna.travel>, lo que, según la Demandante, refrenda su legitimidad para ser igualmente titular del Nombre de Dominio controvertido, ya que, con el transcurso de los años, el Ayuntamiento de La Laguna ha llegado a ser conocido por el usuario medio de Internet bajo la denominación de “Ayuntamiento de La Laguna”.
- Que la Demandada no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio, ya que no es titular de ningún signo distintivo bajo la denominación “Ayuntamiento de La Laguna” en la Oficina Española de Patentes y Marcas, ni tampoco en la Oficina de Armonización del Mercado Interior. Asimismo afirma que la Demandada carece de cualquier vinculación con el Ayuntamiento de La Laguna y que su denominación social tampoco coincide con el Nombre de Dominio, sin que quepa imaginar que haya sido nunca conocida por el mismo.
- Que la Demandada tiene su domicilio en la propia isla de Tenerife por lo que no puede alegar desconocimiento de la denominación controvertida y de su probada vinculación al, también tinerfeño, Ayuntamiento de La Laguna, de modo que el registro del Nombre de Dominio únicamente puede obedecer a un afán de confundir, intencionadamente y de mala fe, a la mayoría de los usuarios o internautas, impidiendo asimismo su registro por la Institución realmente legitimada para ello y siendo su fin último especular con la venta del mismo.
- Que el Nombre de Dominio también se usa de mala fe, dado que la página Web alojada en el mismo pretende confundir a los internautas y mostrar publicidad de terceros.

Por todo ello, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.

## **B. Demandado**

La Demandada no contestó en tiempo y forma a las alegaciones de la Demandante, a pesar de haber sido debidamente notificada y de habersele otorgado, a tal fin y de forma excepcional, un plazo adicional, tal y como se relata de forma detallada en el apartado 3 precedente. No obstante, se ha de tener en cuenta que en su comunicación informal de fecha 12 de marzo de 2010, vía correo electrónico, realizó determinadas manifestaciones (véase párrafo 3.5, para evitar aquí repeticiones innecesarias).

## **6. Debate y conclusiones**

### **A. Reglas aplicables**

De conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”. Asimismo se tendrán en cuenta las leyes y los principios generales del Derecho español y, existiendo coincidencia o semejanza entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas bajo el marco del Reglamento, así como de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP, en sus siglas en inglés).

### **B. Derechos Previos**

En el párrafo a) de la Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), se dispone que las autoridades competentes, al establecer el sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio, “deberá proporcionar una protección eficaz frente al registro de nombres de carácter especulativo o abusivo”, mencionando los derechos previos que han de ser protegidos. En virtud de dicho mandato, el artículo 2 del Reglamento, nos da una definición precisa, a los efectos de dicho Reglamento, de lo que se ha de entender por “derechos previos”, a saber:

- 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.
- 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte.
- 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

En el presente caso, se ha acreditado la existencia de derechos previos derivados de diversos registros de marca EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (marcas españolas núms. 2.412.548 a 2.412.567) y, además, de la denominación oficial o generalmente reconocible AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA.

### **C. Registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo**

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que el nombre de dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: i) el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el demandante tiene derechos previos; ii) el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y iii) el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

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

Por un lado, las citadas marcas de la Demandante presentan una semejanza con el Nombre de Dominio que puede causar confusión y, en cualquier caso, es determinante el hecho de que la denominación oficial o generalmente reconocible AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA sea idéntica al Nombre de Dominio, ya que éste consiste en la denominación “ayuntamientodelalaguna” (la partícula “.es” no se ha de tener en cuenta en la comparación), sin separación entre las cuatro palabras que lo componen, y es sabido que este hecho resulta irrelevante, ya que en los nombres de dominio no cabe incorporar espacios entre palabras. Por todo ello, resulta evidente el riesgo de confusión.

Se cumple, por tanto, el primer requisito exigido por el Reglamento en su referido artículo 2.

**(ii) Derechos o intereses legítimos**

El Reglamento establece que corresponde al Demandante probar que el Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos *prima facie*, lo que efectivamente sucede en el presente caso, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario. En el presente caso, la Demandada, tal y como se ha indicado anteriormente, no ha aportado prueba alguna. Es más, ha renunciado a su derecho de defensa al no contestar a la Demanda, y ello a pesar de las oportunidades excepcionales que se le han brindado, de modo que no podrá alegar indefensión. Por otra parte, lo que se acaba de afirmar puede interpretarse como un reconocimiento de que carece de argumentos y/o de pruebas que acrediten cualquier eventual derecho o interés legítimo.

La Demandante afirma que la Demandada no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio, ya que no es titular de ningún signo distintivo bajo la denominación “Ayuntamiento de La Laguna” en la Oficina Española de Patentes y Marcas, ni tampoco en la Oficina de Armonización del Mercado Interior, y que carece de cualquier vinculación con el Ayuntamiento de La Laguna. Es asimismo evidente que la denominación social de la Demandada es totalmente distinta a la que constituye el Nombre de Dominio y que la Demandada ni es ni ha sido nunca conocida por la denominación “Ayuntamiento de La Laguna”. Todo ello resulta obvio en el presente caso, por tratarse de una denominación oficial cuyo uso corresponde en exclusiva a la correspondiente corporación local y que, como es lógico, es comúnmente utilizada, conocida e identificada como tal corporación local por la generalidad de la población española, en particular, por cualquier usuario de Internet, de modo que puede ser calificada como notoria. También los medios de comunicación han contribuido a esta notoriedad, así como el uso que de ella viene realizando el propio Ayuntamiento para prestar los servicios públicos propios de esa Institución oficial.

El mero hecho de que el Nombre de Dominio incorpore no solo la indicación geográfica “La Laguna”, sino también la palabra “Ayuntamiento”, da lugar a que de inmediato se atribuya su legítima titularidad a la corporación pública correspondiente, es decir, al ente público que representa de manera exclusiva los intereses de esa ciudad, sin que quepa imaginar que cualquier persona física o jurídica pueda ostentar derechos o intereses legítimos sobre el mismo. En la propia página oficial del ESNIC se publica la Instrucción del Presidente de Red.es por la que se establecen las listas de términos reservados y prohibidos, conforme a las previsiones del Plan Nacional de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.ES”) y, en la “Lista de

términos reservados correspondientes a órganos constitucionales y otras instituciones del Estado”, podemos encontrar, por ejemplo, “ayuntamientos.es”. Es evidente que en estas listas no se podían prever todas y cada una de las posibles variantes de términos de esas características susceptibles de reserva, aunque el ejemplo citado da una clara idea de la finalidad perseguida con tal regulación.

En cualquier caso, la Demandada no ha acreditado que haya sido conocida por la denominación “Ayuntamiento de La Laguna” antes de registrar el Nombre de Dominio e incluso tampoco el uso que ha venido haciendo del mismo ha podido propiciar tal conocimiento, ya que en el sitio Web correspondiente al Nombre de Dominio, entre otros anuncios, se encuentra el de la propia Demandada (Reymomar Sur, S.L.) con un enlace a su propia *web* corporativa. En este mismo anuncio se menciona de forma resumida la actividad de la Demandada, a saber: “motores navales e industriales”. Es evidente que dicha actividad no guarda ninguna relación con la denominación correspondiente al Nombre de Dominio.

A este respecto y en relación con el correo electrónico enviado por la Demandada al Centro con fecha 12 de marzo de 2010 (véase párrafo 3.5 de esta Decisión), el Experto considera que su contenido tampoco sirve para cumplir con los requisitos que permitirían apreciar algún posible derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

Por consiguiente, también se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2.

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

El probado carácter notorio de la denominación “Ayuntamiento de La Laguna” para identificar al correspondiente Ayuntamiento canario, confirma la tesis de que el registro del Nombre de Dominio difícilmente puede obedecer a una actuación basada en la buena fe de la Demandada, cuyo domicilio social radica precisamente en la propia isla de Tenerife. Más bien cabe presumir que con tal registro se pretendía inducir a los usuarios de Internet a la errónea creencia de que se trataba de un nombre de dominio identificativo de la Demandante, con el consiguiente perjuicio para ella.

Otra circunstancia que avala la ausencia de buena fe por parte de la Demandada la constituye el hecho de que en el sitio Web correspondiente al Nombre de Dominio aparezca, de forma destacada, una fotografía de la fachada principal del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y algunas informaciones propias de una corporación local, bajo el título general “Ayuntamiento de La Laguna.es”, de modo que fácilmente se puede inducir a cualquier usuario de Internet a interpretar erróneamente que se trata de la página oficial del referido Ayuntamiento. Conforme al artículo 2 del Reglamento, dándose estas circunstancias, se puede considerar probado que nos encontramos ante el registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe.

Por otra parte y volviendo en este punto a la respuesta informal que la Demandada envió al Centro con su correo electrónico del 12 de marzo de 2010, se ha de tener en cuenta que, entre otras afirmaciones, en dicho correo se indicaba lo siguiente: “(...) Este dominio era de libre adquisición y por lo tanto consideramos que es nuestro. Solo lo cederemos si existe compra por parte de otra empresa interesada. Nosotros estamos dispuestos a ir a los tribunales competentes y no estamos dispuestos a entregar el dominio”. Estas afirmaciones de la Demandada y las demás circunstancias antes referidas vienen a confirmar las verdaderas intenciones de la Demandada al registrar el

Nombre de Dominio.

Diversas decisiones del Centro, dictadas en el marco de la UDRP, han llegado a estas mismas conclusiones. Así, por ejemplo:

*Comunidad Autónoma de Galicia vs. Sait, S.L.*, Caso OMPI No. D2000-1465, donde podemos leer: “Por otra parte, ha quedado acreditado que el nombre XUNTA es un nombre que se corresponde con la denominación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia que, además, constituye un nombre conocido y que el público lo identifica inexorablemente con un Organismo Oficial de la Comunidad Gallega. Es obvio que el demandado (que incluso tiene su aparente domicilio en Galicia) no puede alegar desconocimiento de tal nombre ya que aparece cotidianamente en los medios de comunicación, es utilizado por los ciudadanos e, incluso también queda reflejado en cuantas campañas institucionales o promocionales realiza la propia XUNTA DE GALICIA o, porque no decirlo, la XUNTA.”; o

*Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vs. M.G.Q.*, Caso OMPI No. D2002-0833, donde afirma el experto: “Que el domicilio de ambas Partes coincida en la misma isla es circunstancia que facilita al máximo la constatación de que el Demandado registró el dominio siendo plenamente consciente de estar perjudicando los derechos del Demandante, y siendo además consciente de que la adopción del dominio podría ser susceptible de inducción a error a los usuarios de internet acerca de la verdadera identidad del titular del dominio.”

Por último, cabe citar la decisión del caso *Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias v. A.T.R.*, Caso OMPI No. DES2008-0015, en la que el experto establece lo siguiente: “En todo caso, el uso del nombre de dominio constituye una actuación especulativa en tanto en cuanto impide a la administración asturiana dar cumplimiento debido a las obligaciones que le impone la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos por la que se reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Públicas, así como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica. En este caso, parece razonable que los ciudadanos que por diversos motivos se deban relacionar con la administración asturiana esperen acceder a sus servicios a través del nombre de dominio verían desatendidos sus derechos si este no corresponde a la administración asturiana.”

A modo de conclusión se puede afirmar que en el presente caso resulta clara la intención de la Demandada al registrar y usar, como lo viene haciendo, el Nombre de Dominio, que no es otra que la de confundir al usuario, obtener un enriquecimiento injusto por su posible venta y/o, mediante el uso del mismo, difundiendo publicidad propia y de terceros.

Por todo ello, se cumple igualmente el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que prospere la Demanda.



## 7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio, <ayuntamientodelalaguna.es> sea transferido a la Demandante.

---

Antonia Ruiz López  
Experto

Fecha: 11 de abril de 2010