

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

LITIGIO: Gobierno de Canarias v. D.M.

En Madrid, a 23 de Septiembre 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 el Gobierno de Canarias frente a D. D.M., en relación con el nombre de dominio gobiernodecanarias.es. dicta la siguiente

RESOLUCION

I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO. El Gobierno de Canarias, representado por D. Pablo Pratmarsó Fernández, con domicilio en xxxxx xx xxx, xx, xxxxx Barcelona (España), 1xxxx@1xxxx.xxx a efectos de notificaciones, mediante escrito de fecha 17 de julio de 2008, demanda de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos sobre el nombre de dominio gobiernodecanarias.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, se relacionan en forma resumida.

1º.- Comienza la demanda por introducir una aproximación histórica y geográfica de la hoy Comunidad Autónoma de Canarias, hasta su constitución como Comunidad Autónoma, mediante la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias.

2º.- El Estatuto establece que los poderes de la Comunidad Autónoma se ejercen a través del Parlamento (Poder Legislativo), el Gobierno (que ejerce de Poder Ejecutivo) y su Presidente. Además cada isla tiene su propia administración en forma de Cabildos Insulares.

El gobierno de Canarias con sede en Tenerife y Gran Canaria que como queda dicho detenta el poder ejecutivo, está integrado por el presidente y los consejeros que se hayan al frente de las distintas consejerías.

3º.- El demandante sostiene que el dominio “gobiernodecanarias.es” ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo por el demandado, por cuanto concurren los requisitos señalados en el art. 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España “es”.

El nombre de dominio hoy en litigio es idéntico o similar, llegando a crear confusión con otro término sobre el que el demandante alega poseer derechos previos.

Así el Gobierno de Canarias es titular de diversos signos distintivos, muy anteriores al registro del dominio controvertido. Se relacionan al

respecto las diversas marcas unas de nivel nacional y otras de nivel comunitario europeo (páginas 5 á 10 de la demanda) de las que destacan “omnicon gobierno de canarias” (clase 16), “T tesoro canario gobierno de canarias” (clases 9-16, 35, 36, 38, 41, 42, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39 y 40) “centro coordinador de emergencias y seguridad gobierno de canarias 112” (clase 45) “red transcanaria gobierno de canarias” (clase 36, 37 y 39). También con carácter comunitario tiene registrada la marca Canarias en las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 y 45.

De igual modo “Promotor Turismo Canarias S.A.” se ha creado para la promoción turística de las islas, y depende de la Consejería de Turismo, es titular de diversas marcas que se relacionan en las páginas 10 y 11 de la demanda.

4º.- Considera que el dominio “gobiernodecanarias” constituye una marca renombrada titularidad del Ejecutivo de Canarias pues es el nombre para designar a dicho organismo tanto por la generalidad de la población española como los propios medios de comunicación.

Por otro lado, los principales buscadores de Internet, si se introduce la pesquisa “gobiernodecanarias” se producen en todo caso entradas que hacen referencia al ejecutivo canario.

En definitiva, la denominación “gobiernodecanarias” es indisoluble del ejecutivo canario y consustancial al mismo.

5º.- El registro por parte del demandado del dominio “gobiernodecanarias.es” es contrario a la buena fe y pretende un aprovechamiento indebido del prestigio y la notoriedad de dicha marca, lo que prohíbe la Ley de Marcas española, siendo claramente confundible con la denominación del demandante.

6º.- El Sr. M. no ostenta ningún derecho ni interés legítimo respecto del nombre de dominio objeto de la demanda.

No es titular de ningún signo distintivo con dicha denominación ni en la Oficina Registral de Patentes y Marcas ni en la OAMI, careciendo de cualquier vinculación o autorización por parte del Gobierno de Canarias.

En la actualidad el dominio en disputa tiene contratado un servicio de parking en Sedo GmbH, consistiendo el mismo, según dispone la propia empresa en su Web corporativa, una forma sencilla mediante la que se puede ganar dinero con los dominios sin desarrollar, a la vez que incrementa la posibilidad de venderlos. A través de la palabra clave que se indique para cada dominio, Sedo GmbH contrata publicidad relacionada con la palabra en la página de parking.

El demandado registró el nombre de dominio en disputa, siendo consciente de que con ello se apropiaba de un distintivo ajeno y que con ello resultaba posible inducir a error a los usuarios en la creencia de que se trata de un dominio identificativo del hoy demandante.

7º.- A mayor abundamiento se destaca que D. D.M. tiene su domicilio en la isla de las Palmas de Gran Canaria, por lo cual no puede alegar desconocimiento alguno de la denominación controvertida y de su

vinculación con el ejecutivo canario, por lo que su registro únicamente puede obedecer a la intención de confundir y a la mala fe.

8º.- Termina pidiendo que en base a todo lo anterior y de conformidad con el art. 13 b) viii del Reglamento, se dicte resolución por la que el nombre de dominio “*gobiernodecanarias.es*” sea transmitido al demandante.

TERCERO.- La demanda fue trasladada a Don D.M., 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.

Transcurrido el plazo reglamentario concedido para contestar la demanda, el demandado no ha contestado a la misma ni formulado alegación alguna.

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Los nombres de dominio de segundo nivel, bajo el código del país correspondiente a España (es), se encuentran regulados por la Disposición Adicional 6ª de la Ley 34/2002 de 11 de Julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet, bajo el código de país correspondiente a España, que se aprobó por Orden de Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ITC/1542/2005 de 19 de Mayo.

La Ley 34/2002, en su Disposición Adicional 6ª, apartado cinco, párrafo primero, establece que *“en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet se establecerán mecanismos apropiados para prevenir el registro abusivo o especulativo de nombres de Dominio, el aprovechamiento indebido de términos de significado genérico o topónimos, y en general, para prevenir los conflictos que se puedan derivar de la asignación de nombres de Dominio”*.

Por otro lado, la Disposición Adicional Unica de la Orden Ministerial ITC /1542/2005 señala que *“ 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.*

SEGUNDO. La misma citada Disposición Adicional Unica establece que el 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 algún derecho previo de los citados en el párrafo anterior.*

- b) *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 que se examina, el demandado Sr. M., no ha contestado a la demanda, pese a estar emplazado correctamente, y si bien su silencio no puede considerarse como aceptación de la tesis de aquella, si tiene importante significación, toda vez que el experto debe analizar las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta las alegaciones y pruebas aportadas, así como las que en su caso pudiera aportar el demandado.

En el presente caso, el experto tiene que analizar las pretensiones de la demanda a la vista de 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 parte actora es el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias que estableció la LO 10/1982 de 10 de Agosto de Estatuto de Autonomía de Canarias.

En efecto, dentro del Título Primero (*De las Instituciones de la Comunidad Autónoma*) del citado Estatuto, la sección 2ª titulada “*Del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma*” señala en su artículo 15 “ *Corresponde al Gobierno de Canarias: 1º. Las funciones ejecutivas y administrativas de conformidad con lo que establece el presente Estatuto*”.

Como en cualquier otro de los Estatutos de Autonomía, al Gobierno de Canarias, también aquí, se le atribuyen las potestades que corresponden al poder ejecutivo, estando integrado por el Presidente, Vicepresidente y los Consejeros, (art. 16.1 del Estatuto).

En diversos artículos, el Estatuto hace mención al Gobierno de Canarias, (principalmente en los artículos 16, 21, 29, 34, 36 y 64).

La denominación Gobierno de Canarias es indisoluble del ejecutivo canario, y así, además, es conocido, principalmente, por todos los ciudadanos de la citada Comunidad Autónoma.

Conforme se deriva de la Disposición Adicional Unica de la Orden Ministerial ITC/1542/2005 antes citada, está vetado el registro de nombres de Dominio de carácter especulativo o abusivo, lo que acontece cuando puede crear confusión con otro término sobre el que exista un derecho previo, entre los que se señala a las denominaciones oficiales o generalmente reconocidas de las Administraciones públicas. Tal situación es la que existe en el presente caso, toda vez que la denominación Gobierno de Canarias, registrada como nombre de dominio, por el aquí demandado, Sr. M. el 6 de enero de 2008, coincide con el que el Estatuto de Autonomía designa desde 1982 al Ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Canarias, quien viene desde entonces ejerciendo sus funciones, y es conocido como tal, no sólo por los ciudadanos canarios, sino también por el resto de españoles, así como por otras instituciones y organismos, tanto a nivel del Estado, de la Unión Europea e incluso internacionalmente.

QUINTO. Pero además, el Ejecutivo Canario tiene registradas diversas marcas en la Oficina Española de Patentes y Marcas, principalmente “*OMNICRON GOBIERNO DE CANARIAS*”, “*T TESORO CANARIO GOBIERNO DE CANARIAS*”, “*RED TRANSCANARIA GOBIERNO DE CANARIAS*” que viene utilizando habitualmente para la promoción de la prestación de diversos servicios correspondientes al citado poder ejecutivo.

En definitiva, tanto la denominación oficial del Ejecutivo Canario, como las marcas registradas por el mismo, son de carácter renombrado, y en consecuencia conocidas por cualquier ciudadano, especialmente los de la Comunidad Autónoma de Canarias, como identificativas del citado poder autonómico de la Comunidad de Canarias, así como de servicios prestados por el mismo que se promocionan e identifican a través de las citadas marcas registradas. Todo ello se justifica de forma exhaustiva en la demanda. (Estatuto de Autonomía de Canarias y anexo 3 de la demanda)

También es evidente que el nombre de dominio “*gobiernodecanarias.es*” es idéntico a la denominación legal del ejecutivo canario y a las marcas de que es titular el mismo, careciendo de interés legítimo el demandado como queda antes señalado.

Según tiene señalado la OMPI en su decisión 1) 2000-1465 Comunidad Autónoma de Galicia v. Sait S.L. “... y como ya afirmamos en nuestra resolución de 29 de noviembre de 2000 referida a los nombres de dominio “*xuntadegalicia.net*” y “*xuntadegalicia.org*” el nombre *XUNTA DE GALICIA* y/o *XUNTA* pertenece por Ley a la Comunidad Autónoma de Galicia. Incluso si un tercero pretendiese registrar -por ejemplo, bajo una modalidad de signo distintivo- la denominación *XUNTA DE GALICIA* y/o

XUNTA tal registro sería invalidado por no respetar el principio de legalidad. De ahí se puede concluir que el demandado ni ostenta ni ha ostentado derecho o interés legítimo alguno sobre la denominación XUNTA y, por tanto, sobre el dominio <xunta.net>”

En el presente caso solo el demandante puede acreditar intereses legítimos sobre la denominación “Gobierno de Canarias” por ser el titular del poder ejecutivo en la Comunidad canaria, pero además, según se analiza antes, tiene este diversas marcas registradas y en rigor que entrarían en colisión con el dominio “gobiernodecanarias.es”, registrado como tal dominio muy posteriormente y confundible con todos los anteriormente señalados. Los señalados derechos previos del demandante vienen reconocidos como tales por el art. 2 Derechos previos, apartado 1 y 3 del Reglamento del procedimiento.

SEXTO. Si se analiza la conducta llevada a cabo por el demandado al registrar el nombre de dominio “gobiernodecanarias” se comprueba el carácter especulativo de dicho registro y la mala fe al llevar a cabo el mismo ya que se realiza pese a conocer que corresponde legalmente a la identificación del poder ejecutivo de la Comunidad Autónoma de Canarias, creando abierta confusión con el mismo. Cualquiera que acceda a la Web alojada en el repetido dominio se encuentra con publicidad relacionada con las Islas Canarias pudiendo solo pensar que la misma viene patrocinada por el ejecutivo canario dada la identidad denominativa, cuando la realidad es que el Sr. M. no tiene acreditada ninguna relación ni autorización al respecto y por el contrario el dominio “gobiernodecanarias.es” conduce a una serie de anuncios publicitarios que por su relación con servicios propios del ejecutivo canario producen confusión en el ciudadano que lo

lógico es que piense que los anunciantes vienen patrocinados por el Gobierno de Canarias o recomendados por el mismo.

Si se accede al dominio “gobiernodecanarias.es”, según ha comprobado el experto nombrado para dirimir el presente caso, aparecen bajo la titulación “gobiernodecanarias.es” una serie de sitios recomendados: “Ayudas y subvenciones”, “Estudia con una Beca”, “Alquiler de coches Canarias”, “Oposiciones Canarias”, “Viviendas Canarias”, “Ofertas vuelos Canarias”, etc. ...

Pinchando por ejemplo en el sitio “Subvenciones Canarias” te reconduce a “e informa, información de empresas” donde te invitan a registrarte gratis y te ofrecen 5 informes sobre empresas gratuitos.

Si se accede al también sitio recomendado “Oposiciones Canarias” te reconduce a “Canal oposiciones.com” y pinchando en el anuncio de “oposiciones auxiliar administrativo Canarias” que este muestra entre otros, te ves reconducido a “mester d” con multitud de anuncios comerciales ajenos y donde para recibir más información te invitan a rellenar un formulario.

SEPTIMO. Como conclusión debe señalarse que queda palpable el carácter especulativo y de mala fe del registro del nombre de dominio llevado a cabo por el hoy demandado, que conocedor de los derechos previos del demandante, lleva a cabo el registro del nombre de dominio “gobiernodecanarias.es” al tratar de atraer de forma intencionada y con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su página Web creando confusión con la identidad del demandante en cuanto a la fuente y patrocinio de su

página Web y de los productos y servicios que figuran en la misma (art. 2 Pruebas del registro del nombre de dominio de mala fe, apartado 4 del Reglamento de procedimiento)

En atención a lo antes expuesto, este experto, considera que en el presente caso concurren las tres condiciones establecidas en el Reglamento de procedimiento, debiendo por tanto estimarse la pretensión de la demanda.

DECISION

Por las anteriores razones el experto acuerda que el nombre de dominio “gobiernodecanarias.es” sea transferido al demandante

Juan Manuel Fernández López