

En la Villa de Madrid, a 19 de septiembre de 2008

Pablo José Ferrándiz Avendaño, Experto designado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, para la resolución del conflicto sobre el nombre de dominio «islascanarias.es», dicta la siguiente

## **RESOLUCIÓN**

### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** Por escrito de 17 de julio de 2008, el GOBIERNO DE CANARIAS, con domicilio en la calle León y Castillo, núm. 200, 3ª Planta, de Las Palmas de Gran Canaria, bajo la representación –no discutida por el demandado– de UBILIBET (Barcelona, España), presentó demanda promoviendo procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código «.es», ante el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, contra D. C.F.F., con domicilio en la calle XXXXXXXXXXXX, núm. ##, #º-X, #####-XXXXXX, representado por DOMAIN PROTECT (San Sebastian, España), interesando que el nombre de dominio «islascanarias.es», que el demandado tiene registrado, le fuera transferido.

**SEGUNDO.-** La demandante, en su escrito de demanda, entiende que el registro del dominio «islascanarias.es» tiene carácter especulativo o abusivo, en síntesis, por la siguientes razones: (1ª) El nombre de dominio «islascanarias.es» es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con los términos «canarias» y/o «islascanarias» sobre los que el demandante alega poseer derechos previos, por sí mismo o a través de una sociedad que constituyó su Consejería de Turismo para promocionar las Islas Canarias

(PROMOTOUR TURISMO CANARIAS, S.A.) y, en concreto, los siguientes: **(a)** Sobre la denominación «Islas Canarias», por ser la oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias, de la que el demandante es órgano ejecutivo; o, cuanto menos, la denominación geográfica generalmente utilizada para designar el territorio por él administrado, de tal modo que el registro del nombre de dominio «islascanarias.es» implicaría un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o prestigio de dicho signo; **(b)** Sobre la denominación «Islas Canarias» por ser objeto de la marca española (mixta) núm. 2811082, que se encuentra actualmente en trámite de concesión, para varias clases del Nomenclátor; **(c)** Sobre la denominación «Canarias» que es objeto de la marca comunitaria núm. 3796596 (mixta), registrada para varias clases del Nomenclátor; **(d)** Sobre la denominación «Canarias Siete Islas, siete mundos» que es objeto de la marca comunitaria «Canarias Siete Islas, siete mundos» (figurativa) núm. 4590857, registrada para diferentes clases del Nomenclátor; **(e)** Sobre la denominación «Canarias Sette Isole, Sette Mondi» que es objeto de la marca comunitaria (mixta) núm. 4591574, registrada para diferentes clases del Nomenclátor; **(f)** Sobre la denominación «Canarias Seven Islands, Seven Worlds» que es objeto de la marca comunitaria (mixta) núm. 4591236, registrada para diferentes clases del Nomenclátor; **(g)** Sobre la denominación «Canarias Zeven Ellanden, Zeven Werelden» que es objeto de la marca comunitaria (mixta) núm. 4591211, registrada para diferentes clases del Nomenclátor; **(h)** Sobre la denominación «Canarias Sept Iles, Sept Mondes» que es objeto de la marca comunitaria (mixta) núm. 4590907, registrada para diferentes clases del Nomenclátor; y, finalmente, **(i)** Sobre la denominación «Canarias Sieven Inseln, Sieven Welten» que es objeto de la marca comunitaria (mixta) núm. 4590881, registrada para diferentes clases del Nomenclátor. Por último, la denominación «islascanarias» también constituye un nombre de dominio de segundo nivel que el demandante tiene registrado para diversos dominios principales o de primer nivel (en concreto, «.eu», «.si» y «.mobi»).

**(2ª)** El demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio «islascanarias.es», en tanto que: **(a)** no es titular de ningún derecho de propiedad industrial que tenga por objeto el signo «islascanarias», que le permita utilizarlo como nombre de dominio «.es»; **(b)** carece de cualquier vinculación con las Islas Canarias al tener su domicilio en la ciudad de Gijón (Asturias, España); y **(c)** la página web a la que remite su nombre de dominio ha servido, primero, para redireccionar a los usuarios de

Internet a una página web de enlaces patrocinados que le proporcionaba la empresa SEDO GmbH de forma gratuita como servicio de parking a cambio de una contraprestación económica por cada click que los usuarios hicieran sobre alguno de dichos enlaces (sistema *pay per click*), y en la que además se advertía a los mismos de que el «domain islascanarias.es may be for sale by its owner»; y, posteriormente, para alojar en su parte central la página web de una agencia de viajes («Terminal A») y en su parte superior, mediante la técnica conocida como *framing* o enmarcado, un espacio reservado a enlaces publicitarios, gestionado por la empresa GOOGLE mediante el software *AdSense*, sobre la base también de un acuerdo *pay per click*.

(3ª) El nombre de dominio «islascanarias.es» ha sido registrado de mala fe por cuanto el demandado no lo ha tenido más que pasivamente: (a) para atraer, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet, a páginas web de enlaces patrocinados, creando con ello la posibilidad de que exista confusión con la identidad del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web; (b) para impedir que el demandante lo pueda registrar; o (c) con el fin de venderlo.

**TERCERO.-** Traslada la demanda al demandado, éste se opuso a la pretensión en la misma ejercitada, compareciendo en forma en el procedimiento, mediante escrito de fecha 8 de agosto de 2008. De forma sintética, la parte demandada alega lo siguiente: (1º) Que el nombre de dominio «islascanarias.es» en ningún caso es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con los términos «canarias» y/o «islascanarias» sobre los que el demandante alega poseer derechos propios, y ello por cuanto: (a) La denominación oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias es ésta («Canarias»), y no la de «Islas Canarias»; (b) Todas las marcas anteriormente expuestas, salvo la comunitaria «Canarias» núm. 3796596, no son de la titularidad del demandante, sino que pertenecen a la compañía PROMOTOUR TURISMO CANARIAS, S.A., que es una sociedad mercantil y, por consiguiente, dotada de personalidad jurídica propia y diferenciada de la suya, que no ha comparecido en el presente procedimiento, por lo que no puede hacer valer el demandante los derechos que a ésta le corresponden sobre dichos signos distintivos; (c) A mayor abundamiento, la marca española «Islas Canarias» núm. 2811082, no ha sido concedida, sino que su tramitación se halla en suspenso, de modo que tampoco puede hacer valer el demandante un derecho previo sobre la misma; y, por último, (d) porque la marca comunitaria «Canarias» núm. 3796596, no es denominativa, sino mixta, y en todo caso carece de carácter distintivo

para merecer la protección que confiere la normativa marcaria, en tanto que constituye una denominación de procedencia geográfica que no puede ser monopolizada o detentada en exclusiva.

(2º) La falta de infracción de los derechos marcarios del demandante es suficiente para considerar que el demandado ostenta un interés legítimo sobre el nombre de dominio «islascanarias.es». Y el hecho de que su página web se encontrara, primero, en un páking de dominios, y, después, en un sistema de los denominados de filiación, se debe a que se hallaba en una fase de desarrollo (o a que el demandado estaba en tratos preliminares con terceros a tal fin), como demostraría el contrato que finalmente ha suscrito con la empresa DINAMON INTERNET, S.L. para desarrollar conjuntamente un portal dotado de contenido propio para el nombre de dominio «islascanarias.es», sin que el demandado, que es un consultor que trabaja por cuenta ajena, haya tenido con anterioridad el tiempo necesario para hacerlo (compréndase, fuera de sus horas de trabajo), lo cual no puede entenderse que constituya una actividad especulativa por cuanto eso mismo ha sucedido con otros nombres de dominio que también tiene registrados, y los cuales ha acabado desarrollando con el paso del tiempo a pesar de su poca disponibilidad, generando con ello contenido y valor a la Internet española.

(3º) El nombre de dominio «islascanarias.es» no fue registrado de mala fe por cuanto el ánimo del demandado no fue la consecución de ninguno de los fines a los que se refiere el demandante en su escrito de demanda, sin que la mera tenencia por su parte del nombre de dominio durante el tiempo en que la página web que al mismo corresponde ha estado en fase de desarrollo pueda considerarse un acto contrario a la buena fe, como tampoco el hecho de haber obtenido unos ingresos por publicidad.

Por todo ello el demandado considera que el demandante ha interpuesto su demanda con abuso del procedimiento.

**CUARTO.-** Se declaran como hechos probados, relevantes para la resolución de la presente disputa, los siguientes:

(a) El demandante es el órgano de gobierno de la «Comunidad Autónoma de Canarias», que se constituyó mediante Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias.

**(b)** PROMOTUR, TUSRIMO CANARIAS, S. A., sociedad mercantil pública vinculada a la Consejería de Turismo del GOBIERNO DE CANARIAS, es titular de una solicitud de marca española mixta con el núm. 2811082, para varias clases del Nomenclátor, la cual está formada por la combinación de la denominación «Islas Canarias» representada con determinada grafía y la figura, en la parte superior derecha del signo, de los pétalos de una flor, habiéndose suspendido el expediente de concesión por la Oficina Española de Patentes y Marcas al haberse presentado oposiciones u observaciones de terceros al amparo del artículo 21 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, con base en la causa de nulidad absoluta prevista en el artículo 5.1, letra c), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (signos «que se compongan exclusivamente de [...] indicaciones que puedan servir en el comercio para designar [...] la procedencia geográfica [...] del producto o de la prestación del servicio [...]»).

**(c)** Asimismo, PROMOTUR, TUSRIMO CANARIAS, S. A., es titular de varias marcas comunitarias, y, entre ellas, la núm. 4590857 (marca figurativa), para diferentes clases del Nomenclátor, la cual está compuesta por la expresión «Canarias Siete Islas, siete mundos», representada con determinada grafía, y en color verde la denominación «Canarias» y negro la expresión «Siete Islas, siete mundos», prolongándose la coletilla o parte inferior de la «C» de «Canarias» hasta subrayar por completo esta denominación, y en la parte izquierda la silueta de lo que serían cuatro plátanos [uno en color naranja y otros tres en amarillo], y concedida por la Oficina de Armonización del Mercado Interior el 16 de noviembre de 2006 (siendo la fecha de prioridad el día 14 de septiembre de 2005, cuando se solicitó).

**(d)** El GOBIERNO DE CANARIAS, por su parte, es titular de varias marcas nacionales, y de la marca comunitaria núm. 3796596 (figurativa), para varias clases del Nomenclátor, compuesta por la denominación «Canarias», representada con determinada grafía, y en color verde, y prolongándose la parte de abajo de la «C» inicial hasta subrayar la denominación «Canarias», y en la parte izquierda del signo la silueta de lo que serían cuatro plátanos [uno en color naranja y los otros tres en amarillo], la cual fue concedida por la Oficina de Armonización del Mercado Interior el 6 de septiembre de 2005 (siendo la fecha de prioridad el día 17 de marzo de 2004, cuando se solicitó). Y aún cuando el demandado apunta a que una indicación geográfica no puede constituir un signo distintivo, lo cierto es que la marca está vigente y no consta que su validez haya sido atacada por la vía procedente que no es otra que la judicial. En

cualquier caso el especial diseño gráfico que acompaña a dicho signo es a juicio de este Experto suficiente para considerar que en su conjunto tiene fuerza distintiva.

(e) El GOBIERNO DE CANARIAS tiene registrados, entre otros, los siguientes nombres dominio: «islascanarias.eu», «islascanarias.si» y «islascanarias.mobi».

(f) El demandado, por su parte, registró el nombre de dominio «islascanarias.es», que es objeto de esta disputa, el 12 de enero de 2006.

(g) No consta que el demandado sea titular de ningún derecho de propiedad industrial que tenga por objeto el signo «islascanarias» u otro similar, para tener derecho a utilizarlo en exclusiva.

(h) A comienzos de julio de 2008, esto es, más de dos años después de estar registrado el nombre de dominio «islascanarias.es», el demandado lo utilizaba para redireccionar a los usuarios de Internet a una página web de enlaces patrocinados a páginas web en las cuales se ofertaban servicios turísticos, como hoteles, apartamentos, cursos de español, vacaciones o alquiler de coches en las Islas Canarias y que la empresa SEDO GmbH proporcionaba de forma gratuita como servicio de parking *pay per click*, con la posibilidad de realizar reservas *on-line*, percibiendo el demandado una comisión por cada click que se hiciera sobre alguno de dichos enlaces. Asimismo, se informaba a los usuarios de que el nombre de dominio «islascanarias.es» podría estar en venta por su titular, habiendo recibido la empresa SEDO GmbH hasta 26 ofertas para su adquisición.

(i) Posteriormente, el nombre de dominio «islascanarias.es» dirige a los usuarios de Internet a una página web con el siguiente contenido: en la parte superior izquierda aparece, junto a un logotipo compuesto por un sol y la denominación «islascanarias.es», la dirección «www.islascanarias.es» y la expresión publicitaria «viajes, vuelos baratos y hoteles»; la parte superior central y derecha, está reservada a un espacio de publicidad contextual en la que se muestran una serie de enlaces a páginas web de diferentes agencias de viajes que tienen como nota común la de ofrecer servicios turísticos en las Islas Canarias, tales como vuelos u hoteles (así, por ejemplo, a través del enlace «Gran Canaria desde 25 €» el usuario puede acceder a la página web «www.edreams.es»), y que gestiona la empresa GOOGLE mediante el software *AdSense*, percibiendo el demandante una comisión por cada click que se haga sobre alguno de dichos enlaces; y, por último, en la parte central de la página web se aloja en su completud el contenido de

una website perteneciente a una agencia de viajes *on-line* («Terminal A»), en la que se ofrece la posibilidad de realizar reservas de vuelos, hoteles o coches, en relación con distintos destinos turísticos.

(j) El demandado dice haber mantenido conversaciones preliminares con una empresa para el desarrollo de su página web durante el primer semestre del año 2008 y afirma haber suscrito un contrato con una empresa a tal fin, cuya fecha es incierta, pero cuya entrada en vigor sería el 15 de septiembre de 2008 («Cláusula 4.i»), por tanto después de haberse presentado la demanda.

**CUARTO.-** En la presente resolución extrajudicial del conflicto se han respetado las garantías procesales de las partes, habiendo declarado el Experto su imparcialidad e independencia, mediante escrito de fecha 4 de septiembre de 2008.

## **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

### **PRIMERO.- RÉGIMEN JURÍDICO DE UN NOMBRE DE DOMINIO «.ES»**

Con el fin de facilitar la identificación de aquellos ordenadores o computadoras que, estando conectados a Internet, se utilizan para albergar contenidos (por lo general información relativa a productos o servicios) por parte de los usuarios que con ellos quieran entablar conexión navegando en la «WWW», se creó «el sistema de nombres de dominios» («Domain Name System» en inglés; abreviado «DNS»), que consiste en asociar a las «direcciones IP» de aquellos ordenadores o computadoras una conjunción de elementos que fuesen más fácilmente perceptibles por los sentidos o la inteligencia, y por lo tanto más fácilmente conservables en la memoria de los usuarios, que la sucesión de dígitos en que aquellas consisten. Dicha conjunción, que se conoce con la expresión de «nombre de dominio», está compuesta por un grupo de letras, vocablos, palabras y acrónimos. Precisamente por ello, y en atención a la naturaleza y al contenido de los

recursos de Internet que identifican, se ha dicho que los nombres de dominio constituyen verdaderos signos distintivos (por todos, vid. José MASSAGUER FUENTES, *La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas: principios y claves*, en la obra colectiva "El nuevo Derecho de Marcas", 2002, Ed. Comares, Pág. 10).

Una vez dicho lo anterior, el régimen de los nombres de dominio de segundo nivel bajo el código de país correspondiente a España («.es»), al que corresponde el que es objeto de esta disputa, se encuentra actualmente regulado en 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 («.es»), que se aprobó por la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ITC/1542/2005, de 19 de mayo. La Disposición Adicional 6ª, en su apartado Cinco, primer párrafo, de la mencionada Ley 34/2002, de 11 de julio, establece, en su apartado cinco, 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» [el énfasis es nuestro].

Por su parte, la Disposición Adicional Única de la Orden Ministerial ITC/1542/2005, de 19 de mayo, también mencionada, establece 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, *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 algún derecho previo de los citados en el párrafo anterior*» [la parte destacada en cursiva es nuestra].

En desarrollo de la mencionada disposición, el artículo 13, letra b), apartado viii), se dictó la Instrucción del Director General de la entidad pública empresarial «Red.es» de 7 de noviembre de 2005, por la que se establece el Reglamento del Procedimiento de Resolución extrajudicial de conflictos en materia de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España («.es») –en adelante, Reglamento de 7 de noviembre de 2005–, con arreglo al cual se dictó el Reglamento de Resolución Extrajudicial de Conflictos sobre nombres de dominio «.es» del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, al que se sujeta la demanda objeto del procedimiento.

## **SEGUNDO.- REGISTRO ESPECULATIVO O ABUSIVO DE UN NOMBRE DE DOMINIO «.ES»**

Para que pueda declararse que el registro de un nombre de dominio bajo el código de país correspondiente a España («.es») tiene carácter especulativo o abusivo, como sostiene el demandante en este procedimiento, el artículo 2 del Reglamento de 7 de noviembre de 2005, exige lo siguiente:

- 1) Que dicho nombre de dominio objeto del conflicto sea idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alegue poseer derechos propios;
- 2) Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el mismo; y
- 3) Que el mencionado nombre de dominio haya sido registrado de mala fe.

Por consiguiente, procede comprobar si, en el presente caso, se cumplen todos y cada uno de los requisitos mencionados para declarar, en su caso, que el registro del nombre de dominio «islascanarias.es» tiene carácter especulativo o abusivo.

## **TERCERO.- DERECHOS PREVIOS DEL DEMANDANTE EN ESTE PROCEDIMIENTO**

En relación con el primero de los requisitos mencionados, el artículo 2 del Reglamento de 7 de noviembre de 2005 dispone que por «Derechos Previos» han de entenderse los siguientes: «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 procedimiento el demandante ha acreditado ser titular de una serie de marcas. De todas ellas, la que se considera relevante para resolver la presente disputa es la comunitaria núm. 3796596, que contiene la denominación «Canarias», para proteger diversos productos y servicios del Nomenclátor Internacional; la cual es mixta y fue concedida por la Oficina de Armonización del Mercado Interior el 6 de septiembre de 2005, por lo tanto antes de que el nombre de dominio «islascanarias.es» fuese registrado por el demandado.

En relación con la solicitud de marca española núm. 2811082, que incluye la denominación «Islas Canarias» y que el demandante considera de importancia para la resolución de la disputa, las partes se encuentran en posiciones confrontadas. El demandado dice que no pertenece al GOBIERNO DE CANARIAS al constar como titular la sociedad PROMOTUR, TURISMO CANARIAS, S.A., que tiene personalidad jurídica propia y diferenciada de la del demandante, y que no es parte en el procedimiento. Por su parte, el demandante sostiene que puede ejercitar los derechos conferidos por las marcas pertenecientes a PROMOTUR, TURISMO CANARIAS, S.A., en tanto que ésta es una empresa que depende de su Consejería de Turismo. Para ello se apoya el GOBIERNO DE CANARIAS en la resolución del Panel Administrativo del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, de fecha 14 de julio de 2008 (caso «asturies.es»). En dicha resolución se consideró, con base en el artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que un ente público podía ejercer los derechos conferidos por marcas aunque fueran de la propiedad de sociedades mercantiles siempre que fueran dependientes de su misma administración pública. Sin embargo, ese debate, es decir, si la titularidad de una marca perteneciente a una empresa pública (entendiéndose por tal, según el artículo 2 de la Directiva 80/723/CEE de la Comisión, sobre transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas: «cualquier empresa en la que los poderes públicos pueden ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en razón de la propiedad, de la participación financiera o de las normas que la rigen») puede llegar a comunicarse al

poder que la controla, al amparo del concepto único de la administración pública carece de sentido en el presente caso, pues como hasta el propio demandante reconoce (página 15 de su escrito de demanda) la marca española «Islas Canarias» (mixta) núm. 2811082 no ha sido concedida. Por consiguiente, entrar a discutir quién puede ejercitar lo que por el momento no es más que una expectativa de un derecho (futuro) es intrascendente. Otra cosa es que, si finalmente se llega a conceder la marca en cuestión, su titular podrá exigir la protección provisional que confiere el artículo 38 de la Ley de Marcas, desde la fecha de publicación de la solicitud. Pero hasta que no se conceda no puede hacerse valer un «Derecho Previo» sobre la misma.

Por otra parte, el demandante acredita poseer un «Derecho Previo» sobre la denominación «Canarias» al ser ésta la oficial de una de las diecisiete Comunidades Autónomas en las que se organiza territorialmente el Estado español.

Y, por último, el demandante dice tener registrados los nombres de dominio «islascanarias.eu», «islascanarias.si» e «islascanarias.mobi». Si bien, hay que tener en cuenta que éstos no constituyen un «Derecho Previo» a efectos del Reglamento de 7 de noviembre de 2005, toda vez que la enumeración contenida en su artículo 2 tiene carácter cerrado, y en ella no se comprenden los nombres de dominio. En este sentido, vid. las Resoluciones de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial de fechas 6 de junio de 2006 (caso «desalas.es»), o de 14 de agosto de 2006 (caso «free.es»).

Una vez dicho lo anterior, debemos centrar la atención en la denominación «Canarias», la cuál, además de integrar la marca comunitaria núm. 3796596 (mixta) titularidad del demandante, constituye la denominación oficial de la Comunidad Autónoma que administra.

#### **CUARTO.- IDENTIDAD O SIMILITUD HASTA EL PUNTO DE CREAR CONFUSIÓN**

##### **4.1.- Con la denominación oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias**

En relación con la denominación oficial de la Comunidad Autónoma, el demandado dice que es «Canarias» y no «Islas Canarias», mas no por ello ha de olvidarse que «Canarias» es el nombre de unas islas (el de uno de los archipiélagos o territorios

insulares españoles) y que por lo tanto se identifica con ellas. Puede decirse, por consiguiente, que el concepto de islas va implícito al de Canarias.

Por lo tanto, aún cuando las Islas Canarias no sea (o no coincida con) la denominación oficial de la Administración pública de la Comunidad Autónoma, pues ésta es Canarias, sí que la evoca claramente al ser la insularidad rasgo propio y característico de dicha Comunidad Autónoma. De tal modo que no es necesario que exista una perfecta identidad con la denominación «Canarias», siendo suficiente su similitud, lo que a mi juicio es innegable en relación con el nombre de dominio «islascanarias.es» por las razones indicadas.

Lo que se trata de ver ahora es si esa similitud crea una confusión en los usuarios. En este punto el demandante incide en la importancia de su actividad de promoción turística del Archipiélago Canario. Dicha actividad constituye una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Canarias (artículos 148.1.18ª de la Constitución Española, y 30 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias), y se regula en la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. Como dice el artículo 5.2 de esta Ley: «En todo caso, corresponde a la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias [...] b) La protección y promoción de la imagen de Canarias como unidad de destino turístico». Pues bien, el demandado ha estado utilizando el nombre de dominio «islascanarias.es» para dirigir a los usuarios a websites sobre recursos o servicios turísticos en las Islas Canarias. Con ello se crea una confusión en la medida en que la utilización de dicho nombre de dominio sugiere una vinculación o asociación con el demandante pudiendo inducirse a error a los usuarios sobre la oficialidad o patrocinio de aquellos productos o servicios. Es por ello que el artículo 30.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, dispone que «La imagen de Canarias [...] se considera un bien colectivo protegido por la Ley. *Nadie tiene derecho a apropiársela* [...] como consecuencia de sus actividades turísticas» [el énfasis es nuestro].

En definitiva, el nombre de dominio «islascanarias.es» se revela como un signo que entra en confusión con la identidad del demandante.

#### **4.2.-Con la marca comunitaria «Canarias» (mixta) núm. 3796596**

Aún cuando lo anterior es suficiente para entender que concurre el primero de los requisitos exigidos por el artículo 2 del Reglamento de 7 de noviembre de 2005, este Experto entiende que también existe una confusión con la marca comunitaria «Canarias» (mixta) núm. 3796596. Y ello por cuanto, por un lado, concurre una absoluta identidad entre los servicios amparados por dicha marca (entre otros, los de las Clases 39: «servicios de organización de viajes»; 41: «servicios de actividades [...] culturales»; y 43: «servicios de hospedaje temporal») y los ofertados por el demandado en sus páginas web, y, por otro, existe un elevado grado de similitud entre aquella denominación y el nombre de dominio «islascanarias».

En efecto, como dice la Resolución de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial de fecha 29 de abril de 2008 (caso«betis.es»): «Debido a los condicionamientos técnicos de los nombres de dominio, la comparación entre los signos ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel. Asimismo, deben obviarse los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que en los nombres de dominio es imposible la existencia de estos elementos». Pues bien, este Experto considera que el componente «Canarias» es el elemento nuclear del nombre de dominio «islascanarias.es», lo que se debe, como antes se ha apuntado, a que el concepto de islas se halla implícito en el de Canarias, y por lo tanto carece de fuerza individualizadora. De este modo el nombre de dominio es susceptible de originar confusión en el tráfico (virtual) con la marca del demandante.

Debo concluir, en consecuencia, que concurre el primero de los requisitos exigidos.

#### **QUINTO.- FALTA DE DERECHOS O INTERESES LEGÍTIMOS POR EL DEMANDADO**

Por lo que respecta a la falta de derechos o intereses legítimos del demandado sobre el nombre de dominio «islascanarias.es», el Reglamento sólo exige que se aporten indicios sobre dicha falta de derechos o intereses legítimos, correspondiendo al demandado la prueba en contrario; esto es, la carga de demostrar que realmente tiene derechos o intereses legítimos sobre dicho nombre de dominio.

Pues bien, en el presente caso el demandado no ha probado ostentar derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio « islascanarias.es», y ello con base en tres argumentos: (a) No consta que el demandado ostente algún derecho de propiedad

intelectual o industrial sobre la denominación que constituye el dominio de segundo nivel que tiene registrado bajo el código de país correspondiente a España («.es»); (b) Es un hecho indiscutido que el demandado tiene su domicilio fuera del territorio de las Islas Canarias (en concreto en Gijón); y (c) La página de Internet correspondiente a su nombre de dominio ha estado vacía de contenido propio del demandado hasta la interposición de la demanda; de hecho, y como antes se ha dicho, sólo ha servido para redireccionar a los usuarios, primero, a una página web de cortesía, y después, a una de filiación, lo que demuestra la falta de interés del demandado en el nombre de dominio «islascanarias.es» durante más de dos años. Sin que pueda oponerse ahora un contrato de desarrollo de página web, además, de fecha incierta y presumiblemente posterior a la interposición de la demanda.

Por ello entiendo que también concurre el segundo de los requisitos reglamentariamente exigidos.

#### **SEXTO.- REGISTRO DE MALA FE**

Finalmente, en relación con este tercer requisito son muchas las resoluciones que han considerado que concurre cuando falta un interés legítimo en el demandado, algo que el demandante ha demostrado en el presente procedimiento. Sin embargo, este Experto considera conveniente analizar también si se ha demostrado un registro de mala fe. Para ello es necesario acudir a las pruebas que el Reglamento de 7 de noviembre de 2005 establece como registro de un nombre de dominio de mala fe, y que son las siguientes: «Que el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio “.es” fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio “.es” al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o Que el Demandado haya registrado el nombre de dominio “.es” a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o Que el Demandado haya registrado el nombre de dominio “.es” fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o Que el Demandado, al utilizar el nombre de dominio “.es”, 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; o Que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante».

A mayor abundamiento, muchas decisiones derivadas de la política uniforme de resolución de conflictos de la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), que se aplica a los nombres de dominio «.com», consideran que la tenencia pasiva de un nombre de dominio –esto es, la práctica consistente en registrar un nombre de dominio sin hacer un uso posterior del mismo– puede constituir una práctica de mala fe (cybersquatting). Así, por ejemplo, en la Decisión núm. D2000-0239, caso J. G.C. c. M.J.C.F., en relación con el nombre de dominio «donsimon.com» el Panel Administrativo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) dijo lo siguiente: «No tiene sentido y es ilógico registrar un nombre de dominio para no utilizarlo en absoluto. Si se admitiera esa defensa, sería una vía utilizada frecuentemente por quien registra un nombre de dominio idéntico a una marca ajena, actuando de mala fe para intentar después vender al titular de la marca el nombre de dominio registrado. Bastaría con hacer el registro, no hacer ningún uso del nombre de dominio y limitarse simplemente a esperar que tarde o temprano el titular de la marca hiciera alguna oferta para adquirir el nombre de dominio».

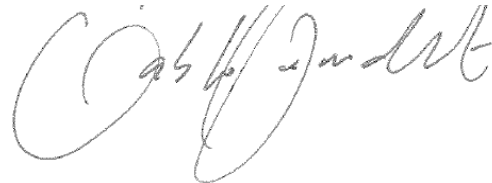
Pues bien, a nuestro juicio, el nombre de dominio «islascanarias.es» se habría inscrito, al menos, con la intención de atraer, con ánimo de lucro, los usuarios a una página web con la que existe confusión con la identidad del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web.

Con todo, existen argumentos suficientes para fundar la existencia de mala fe al registrar y usar (pasivamente; esto es, no usar efectivamente) el nombre de dominio «islascanarias.es», sobre el que el demandante ostenta derechos previos, por lo que se cumple con el tercero de los requisitos establecido en el Reglamento de 7 de noviembre de 2005.

## DECISIÓN

En atención a todo lo expuesto, **RESUELVO:**

- 1) Estimar la demanda interpuesta por GOBIERNO DE CANARIAS contra D. C.F.F..
- 2) Ordenar la transmisión del nombre de dominio «islascanarias.es», al GOBIERNO DE CANARIAS.



Fdo.: Pablo José Ferrándiz Avendaño