

Centro de Arbitraje y Mediación de FECEMD

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Gamesa Energía Servicios, S.A. vs. D. D.B.P

Caso N° 2005-0001

Vista la DEMANDA

Presentada por:

Gamesa Energía Servicios, S.A., sociedad española con domicilio en Madrid, España, calle, ###, #### (en adelante, la DEMANDANTE), representada en este procedimiento por D. F.G.C. , en su condición de Director de Marketing,

Frente a:

D. D.B.P, con domicilio en Pontevedra, España, calle, ## (en adelante, el DEMANDADO).

Reclamando:

La transferencia del nombre de dominio «siemsa.es» (en adelante, el Nombre de Dominio), registrado por medio de la entidad arsys.es (en adelante, la Entidad Registradora).

Atendiendo a los siguientes:

I. ANTECEDENTES DE HECHO

1. Procedimiento

El 2 de marzo de 2006 la DEMANDANTE presentó ante el Centro de Mediación y Arbitraje de FECEMD (en adelante, el CENTRO) una DEMANDA de arbitraje (en adelante, la DEMANDA) fechada el 28 de febrero de 2006.

El 15 de marzo de 2006 la Entidad Pública comunicó al Centro que, conforme al artículo 14 del Reglamento de Procedimiento, se había procedido a bloquear el citado Nombre de Dominio.

El 16 de marzo se notificó al DEMANDADO la DEMANDA mediante (i) correo certificado con acuse de recibo en la dirección postal que figura en el registro del Dominio, que fue devuelto como caducado y (ii) mediante e-mail a las 19:43 en la cuenta de correo que figura en el Registro del Dominio, constando acuse de recibo de la misma a las 20:29.

El 5 de abril de 2006, el Centro designó a D. Javier Aparicio Salom como Panelista único (en adelante, el Panel) para la resolución del presente procedimiento, remitiéndole la documentación del procedimiento y señalando como fecha límite para la decisión el 25 de abril de 2006.

2. Antecedentes relativos a la disputa

La DEMANDANTE, opera, entre otras, con la marca «siemsa», marca número 2.225.433/1 concedida a una de las empresas del grupo en la clase 37, en virtud de solicitud de 6 de abril de 1999, en vigor, según acredita mediante copia del título de concesión.

Conforme alega, «siemsa.es» ha sido uno de los dominios que albergaban la página web del grupo de sociedades siemsa, según acredita con facturas de los servicios prestados por VIRTUALCom, así como copia de revistas especializadas con entrevistas y participación en ferias, donde se direcciona a la página web siemsa.es, un CD con la página web que estuvo, según alega, accesible en internet desde 1999, copia del primer anuncio, publicado en 1999 y 2000, en que se anunciaba el sitio www.siemsa.es como lugar de comunicación de la empresa, anuncios posteriores, cuando se constituyó Gamesa Energia Servicios como empresa matriz del grupo de sociedades de Siemsa, donde se anunciaba igualmente el sitio www.siemsa.es como lugar de comunicación. Asimismo, ha podido acreditarse a través de registros públicos que el dominio «siemsa.com» está inscrito a favor de la demandante desde el 28 de octubre de 1998.

Según alega la demandante, el Nombre de Dominio se utilizó por las empresas del grupo hasta el momento en que, por razones ajenas a la voluntad de la compañía, VirtualCom, empresa con la que tenía contratados los servicios de gestión del dominio y desarrollo de la página, desapareció.

Añade la demandante que el nombre de «siemsa» proviene de las actividades que realizaba la primera sociedad del Grupo, fundada en 1982 y que dio nombre al resto de sociedades del mismo grupo. La denominación «siemsa» está vinculada, en consecuencia, a la creación y evolución del grupo de empresas y así lo acredita aportando una relación de sociedades mercantiles del grupo que utilizan el nombre «siemsa» (Siemsa Norte, S.A., Siemsa Centro, S.A., Siemsa Galicia, S.A., Servicios de Instrumentación, Electricidad y Mantenimiento, S.A., Siemsa, y Siemsa Control y Sistemas, S.A.

La demandante ha intentado comunicarse con el DEMANDADO en diversas ocasiones, según acredita mediante copia de un e-mail de fecha 17 de febrero de 2006, a las 13:06, enviado a «..A1..@..A1...», un fax conteniendo copia del mismo mensaje de correo electrónico enviado al número #####, en el que se indica que no ha sido posible tomar contacto con el destinatario por vía telefónica por responder siempre en dicho número un tono de fax, por lo que se envía dicho documento por esa misma vía, y que viene acompañado del «Justificante de Transmisiones» generado por la máquina emisora del fax, donde consta la fecha de 22/02, 09:34, el mismo número de terminal de destino, y el resultado OK.

Alega por último el DEMANDANTE que el DEMANDADO carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio y solicita, en consecuencia, la transmisión del mismo.

Según se ha aludido con anterioridad el DEMANDADO no ha contestado el escrito de DEMANDA.

El Nombre de Dominio fue registrado por el DEMANDADO el 12 de noviembre de 2005.

Actualmente, la página web a que se accede a través del Nombre de Dominio carece de contenido. Incluye tan solo una referencia a un «*Servicio de parking de dominios de arsys.es*», con links que dirigen a la página de arsys.es y a los servicios que se ofrecen a través de ella.

A estos hechos son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. Procedimiento

Es de aplicación al procedimiento abierto mediante la DEMANDA el *Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente, España “.es”* (el Reglamento) aprobado mediante la Instrucción del Director General de la Entidad Pública Empresarial «red.es» de 7 de noviembre de 2005, y el *Reglamento Adicional de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente, España “.es”* aprobado por decisión del Comité de Expertos para la Resolución extrajudicial de conflictos de Nombre de dominio de la Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Relacional de 24 de febrero de 2006.

Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Relacional ha sido acreditada para la prestación del servicio de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente, España “.es”, mediante la resolución del Director General de la Entidad Pública empresarial RED.es de fecha 31 de enero de 2006.

2. Examen de los presupuestos establecidos en el artículo 2 del Reglamento

Las alegaciones realizadas por la parte DEMANDANTE y la documentación acreditativa de cuanto alega, justificaban su interés en la recuperación del nombre de dominio “siemsa.es”.

La falta de contestación a la DEMANDA por parte del DEMANDADO, estando acreditada su recepción por medio de correo electrónico en el lugar indicado en el registro del nombre de dominio, así como la caducidad de la notificación por correo ordinario intentada de la dirección indicada, igualmente en el Registro del Nombre de Dominio, ponen de manifiesto que ha tenido a su alcance la posibilidad de comparecer y defender su interés, y de los hechos que se han acreditado en este procedimiento no puede apreciarse ningún interés legítimo del DEMANDADO en la conservación del citado nombre de dominio.

Según establece el artículo 2 del Reglamento, relativo a definiciones, se entiende «*Registro de Nombre de Dominio de carácter especulativo o abusivo*» cuando concurren los siguientes requisitos:

- 1) *el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el DEMANDANTE alega poseer derechos previos; y*
- 2) *el DEMANDADO carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio;*

3) *el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.*

En el presente caso, estas tres circunstancias concurren.

En este sentido, al comparar el Nombre de Dominio y la mencionada marca, no existe diferencia alguna entre uno y otras.

El nombre de Dominio «siemsa» coincide plenamente con la marca de titularidad del demandante, que atiende al acronismo de «*Servicios de Instrumentación, Electricidad y Mantenimiento*», con que fue denominada la primera de las empresas que actualmente configuran el grupo, asimismo, coincide el Nombre de Dominio con el nombre al menos parcial de numerosas empresas del grupo del que forma parte. Consta, además, que comercialmente se ha utilizado dicha marca y denominación por la Demandante, así como que actualmente utiliza ese mismo nombre de Dominio bajo el código “.com”, y que lo utilizó en el pasado bajo el código correspondiente a España “.es”.

Además, cabe tener en cuenta que, de conformidad con el Artículo Octavo de la Orden CTE/662/2003, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el código del país correspondiente a España (.es), solamente cabrá el registro de nombres de dominio .ES de segundo nivel respecto a marcas o nombres comerciales de los que sea titular el solicitante.

De este modo, este Panel considera que, a efectos del Reglamento, el Nombre de Dominio es idéntico a la marca de que es titular la DEMANDANTE, por lo que concurre la primera de las condiciones previstas por el artículo que se analiza.

En cuanto a la segunda de las exigencias reglamentarias, ausencia de derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio, la falta de rechazo por parte del DEMANDADO de los argumentos de la DEMANDANTE en relación con la inexistencia de un derecho o interés legítimo por su parte debe interpretarse como una negativa implícita a ofrecer un rechazo justificado a dichos argumentos.

Efectivamente, el DEMANDADO ha decidido no defender su postura en modo alguno en el marco de este procedimiento. Así debe interpretarse su postura de no presentar elemento alguno que permitiera evaluar a este Panel la existencia o no de dicho derecho o interés legítimo en relación con el Nombre de Dominio.

En consecuencia, este Panel considera altamente improbable que el DEMANDADO pudiera alegar la existencia de un derecho o un interés legítimo en relación con su registro y tenencia del Nombre de Dominio y, en definitiva, que el DEMANDADO no ostenta derecho o interés legítimo alguno respecto al Nombre de Dominio, cumpliéndose así, igualmente, el segundo de los elementos requeridos por el Reglamento.

En relación con la mala fe, cabe igualmente apreciarla de las circunstancias que concurren, por cuanto, no constando un interés legítimo del Demandado en dicha denominación, cabe entender que el registro del mismo se realizó de forma fraudulenta.

Asimismo, las circunstancias que se han acreditado y comprobado respecto del citado Nombre de Dominio, que no es objeto de uso o explotación, sino que el nombre de dominio se encuentra en un “parking de de dominios”, conducen a tener por acreditado que concurre la mala fe que provoca que el registro haya de considerarse abusivo o especulativo. Adicionalmente, a pesar de haber tenido a su alcance la oportunidad de

contestar al Demandante en las diferentes ocasiones en las que éste se ha dirigido a él tratando de aclarar la situación de conflicto (antes de entablar el procedimiento y en el plazo para contestar la demanda), el Demandado no ha comparecido a defender y acreditar la existencia de algún interés que permitiera considerar que el Nombre de Dominio no se retiene de forma abusiva o especulativa.

A este mismo respecto, debe tenerse en consideración que el artículo 2 del Reglamento enumera los supuestos en los que considera probado que concurre mala fe en el registro del nombre de dominio, pero, a su vez, el propio artículo mantiene la lista abierta y declara expresamente que también puede considerarse acreditativo de la mala fe del registro cualquier acto similar a los que enumera de forma nominativa.

En virtud de lo razonado, este Panel considera que el DEMANDANTE ha probado, de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento que concurren los tres elementos requeridos y, calificándose el registro de Nombre de Dominio practicado a favor de la Demandada como especulativo o abusivo, no procede sino estimar la Demanda y ordenar que el Nombre de Dominio «siemsa.es» sea transferido a la DEMANDANTE, Gamesa Energía Servicios, S.A.

Javier Aparicio Salom
Panelista Unico

Fecha: 24 de abril de 2006