

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Diario El País, S.L. c. Monte Regio Alim. Art. SA  
Caso No. DES2015-0030

### **1. Las Partes**

El Demandante es Diario El País, S.L. con domicilio en Madrid, España, representado por UBILIBET, España.

La Demandada es Monte Regio Alim. Art. SA con domicilio en Madrid, España representada por Francisco José Hiraldo del Castillo.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <elpaisseleccion.es>.

El registro del citado nombre de dominio es Red.es. El agente registrador del citado nombre de dominio es Soluciones Corporativas IP, S.L.U.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 30 de julio de 2015. El 31 de julio de 2015, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de agosto de 2015, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que 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).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 19 de agosto de 2015. De conformidad con el artículo

16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de septiembre de 2015. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 8 de septiembre de 2015.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 28 de septiembre de 2015, 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.

#### 4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular, entre otras muchas, de las siguientes marcas:

Marca	Oficina de Marcas	Número de Registro	Clases	Titular	Fecha de Registro
BAZAR LA GUIA DE COMPRAS DE EL PAIS	España	M2723020	16	DIARIO EL PAIS, S.L.	01-06-2007
EL PAIS	España	M0816447	16	DIARIO EL PAIS, S.L.	16-01-1978
EL PAIS	México	0172210 562032	16,28	DIARIO EL PAIS, S.L.	03-10-1997
EL PAIS	OAMI	003845286	9,16,35 ,38,41, 42	DIARIO EL PAIS, S.L.	30-09-2005
EL PAIS	España	M0645737 -	16	DIARIO EL PAIS, S.L.	-
EL PAIS	WIPO	566775	16	DIARIO EL PAIS, S.L.	20-03-1991
EL PAÍS	México	0899201 1034434	16	DIARIO EL PAIS, S.L.	14-04-2008
EL PAIS 24 HORAS	España	M2708276	16,9,38	DIARIO EL PAIS, S.L.	16-03-2007
EL PAIS BABELIA REVISTA DE CULTURA	España	M1661381	16	DIARIO EL PAIS, S.L.	16-01-1995
EL PAIS CLUB DE VINOS	España	M2596357	33	DIARIO EL PAIS, S.L.	16-04-2005
EL PAIS CULTURA TENTACIONES	España	M3504799	16,9,38 ,42	DIARIO EL PAIS, S.L.	14-08-2014
EL PAIS DE LA UNIVERSIDAD	España	M2519101	16,41	DIARIO EL PAIS, S.L.	01-07-2003
EL PAIS DE LAS TENTACIONES	España	M1786250	16	DIARIO EL PAIS, S.L.	16-06-1994

La Demandante forma parte del Grupo PRISA, grupo mediático con importante presencia en el mundo hispano. La marca EL PAIS es marca renombrada en España.

El nombre de dominio <elpaisseleccion.es> fue registrado el 6 de septiembre de 2013.

El Demandante mantuvo relaciones comerciales desde el 2 de septiembre de 2013 con United Deals and Brands 2011, S.L., sociedad filial de la Demandada. El objeto de dicho contrato era la colaboración en la comercialización de los productos objeto de las promociones destinadas a los lectores de “El País” bajo los nombres de dominio <elpaisseleccion.com> y <elpaisseleccion.es>. Dicha relación comercial fue resuelta el 30 de junio de 2015.

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

### **A. Demandante**

El Demandante declara realizar todo tipo de promociones, concursos y ofertas para sus lectores y suscriptores. Para este fin utiliza la marca EL PAIS SELECCIÓN. Así se refiere a las recopilaciones que comercializa en la tienda Amazon o a las promociones mediante el sistema de fidelizaciones con cartillas de cupones en colaboración con empresas tales como Zara Home, Avenzo o Panama Jack.

Explica que, igualmente, se realizan promociones sin necesidad de cartilla de fidelización a través de la tienda virtual denominada “el país selección”. Dicho sitio se encuentra en fase de remodelación.

Pues bien, entiende el Demandante que la marca EL PAIS es idéntico al nombre objeto de la controversia. Que la adición de la palabra “selección” no es suficiente para evitar la confusión entre los usuarios cuando el Demandante viene realizando promociones a sus lectores bajo la marca EL PAIS SELECCIÓN.

Descarta el valor distintivo del dominio geográfico de primer nivel “.es”.

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos manifiesta que la Demandada nunca ha sido conocida por la denominación “elpaisseleccion”, ni tampoco ha sido licenciada, ni autorizada por el Demandante para utilizar su marca. El Demandante señala que tampoco ha sido autorizada la Demandada para registrar el nombre de dominio en disputa. Con todo, la página web a la que apunta el nombre de dominio en disputa <elpaisseleccion.es> es “www.tiendaseleccion.com”, titularidad de United Deals and Brands 2011, S.L.

Que el Demandante había mantenido relaciones comerciales con esta última empresa desde el 2 de septiembre de 2013. Que el objeto de dicho contrato era la colaboración en la comercialización de los productos objeto de las promociones destinadas a los lectores de “El País”.

Sin embargo, el contrato fue resuelto el pasado día 30 de junio de 2015. Por tanto, la Demandada carece de derechos o intereses legítimos.

Y, por lo que se refiere al tercero de los requisitos, considera el Demandante que el uso es de mala fe en base a lo siguiente: la Demandada y la mercantil United Deals and Brands 2011, SL están intentando atraer, con ánimo de lucro a usuarios de Internet a sus sitio web “www.tiendaseleccion.com” creando confusión con las marcas del Demandante. Existe un uso de mala fe pues es muy probable que cuando un usuario acceda a <elpaisseleccion.es> crea encontrarse ante una tienda en línea del Diario El País.

### **B. Demandada**

La Demandada declara ser la empresa que lidera un grupo de empresas cuya actividad principal es la venta de bienes muebles por Internet y su marketing promocional. Que esta actividad la lleva desarrollando desde hace 15 años en toda Europa. Así se refiere a sus clientes como Amazon.com, Ebay, Groupon, entre otras. Incluye dentro de esta referencia igualmente a empresas del sector de la comunicación escrita como Diario ABC, La Razón, entre otras.

Pues bien y en relación al primer requisito considera que la incorporación de la expresión “el país” no puede dar derecho a la protección que se solicita por el Demandante. Apoya lo anterior en el hecho de que el

Demandante no es titular de marca sobre “el país selección” a pesar de hacer referencia a ello en el escrito de Demanda. Además, considera que la actividad que se desarrolla con el nombre de dominio es muy diferente a la propia del Demandante.

Que en este contexto solicitó la marca ELPAISSELECCION.COM ante la OAMI con fecha de ocho de julio de 2015.

Niega la posibilidad de confusión a los usuarios y declara que el Demandante está intentando hacer suya la actividad que venía desarrollando la mercantil United Deals and Brands 2011, S.L. cuando es una actividad propia de esta empresa y así lo han venido entendiendo los usuarios. Prueba de ello, manifiesta, es que han quedado claro las condiciones de venta en el sitio web que gestionaba esta empresa y así por ejemplo la solicitud de devolución que iba directamente a ella y no al Demandante.

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos rechaza las argumentaciones ofrecidas por el Demandante. Alega que ésta era conocedora de la existencia del nombre de dominio y de su titular desde que suscribió el contrato con la mercantil United Deals and Brands 2011, S.L. Que por tanto el Demandante nunca ha impedido el desarrollo de la actividad que realizaba United Deals and Brands 2011 S.L. a través de dicho nombre de dominio. Que por lo demás el Demandante nunca obtuvo un compromiso de transferencia del nombre de dominio por esta empresa.

Considera que como empresa matriz del grupo tiene interés legítimo por cuanto “la explotación de dicho dominio forma parte de su actividad principal. Los recursos son compartidos y la gestión de los mismos también”.

Entiende que la disputa entre las partes no es tanto el nombre de dominio <elpaisseleccion.es> como el negocio asociado a dicho nombre de dominio. Sin embargo, la Demandada y su filial han venido utilizando el nombre de dominio y han sido conocidas por los usuarios sin empañar las marcas del Demandante.

Por lo demás, niega que se dé el tercero de los requisitos. Y lo fundamenta como sigue: las actividades de las partes son totalmente diferentes. Además, considera que existía un contrato del que se desprende el conocimiento por el Demandante de que el nombre de dominio era de un tercero. Contrato que por lo demás no regula la obligación de transferencia de dicho nombre de dominio.

Considera ser titular de un legítimo interés para explotar la actividad por ella desarrollada. Que aras a obtener mayor protección legal de tal actividad solicitó la marca comunitaria. Y se reitera en la falta de engaño o confusión con posibles usuarios del sitio web.

Finalmente se refiere a los cuatro primeros supuestos de hecho que recoge el Reglamento a propósito de pruebas de registro o uso del nombre de dominio de mala fe. Así rechaza la existencia de tales pruebas que permitan calificar su actuación como de mala fe.

## **6. Debate y conclusiones**

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos**

El Demandante ha probado ser titular de numerosos derechos previos en los términos que exige el artículo 2 del Reglamento. De tales derechos se deduce que el “el país” per se o con otros términos está protegido

como marca. Pues bien, basta una mera comparación para determinar que las marcas del Demandante se han reproducido íntegramente en el nombre de dominio. En estos casos, anteriores decisiones bajo el Reglamento han considerado que existe una identidad o similitud esencial, como la de este caso, y que, en general, esta circunstancia es suficiente para dar por cumplido este requisito (*Salomon S.A.S. c. Timothy Foster*, Caso OMPI No. DES2015-0004). Nótese por lo demás que la adición de un término genérico como “selección” al nombre de dominio no permite reconocerle un valor distintivo distinto del propio de la marca.

Por lo anterior, se declara cumplido con el primer requisito del Reglamento.

## **B. Derechos o intereses legítimos**

En primer lugar es menester resaltar que la entidad Demandada manifiesta ser matriz de United Deals and Brands 2011, S.L. así como de existir una gestión única de los recursos “...como matriz del grupo tiene interés legítimo por cuanto la explotación de dicho dominio forma parte de su actividad principal. Los recursos son compartidos y la gestión de los mismos también”. Observamos además que la filial suscribió un contrato de colaboración con el Demandante cuyo objeto era la comercialización de los productos objeto de las promociones destinadas a los lectores de “El País”.

En segundo lugar, es de notar la secuencia temporal de los acontecimientos. Queda probado del expediente que el nombre de dominio en disputa <elpaisseleccion.es> fue adquirido por la Demandada el 6 de septiembre de 2013 cuando el contrato de colaboración entre United Deals and Brands 2011, S.L., filial de la Demandada y el Demandante es de fecha 2 de septiembre de 2013. La filial de la Demandada gestionaba el nombre de dominio en disputa en virtud del contrato de colaboración entre la Demandante y la filial de la Demandada. Al citado contrato se le añadió mediante una adenda un compromiso expreso en virtud del cual, en caso de resolución del contrato, la filial de la Demandada debía dar de baja el nombre de dominio en disputa y abstenerse a utilizarlo en el futuro sin la autorización previa de la Demandante.

Igualmente queda probado que la solicitud de la marca ELPAISSELECCION.COM ante la OAMI por la Demandada se efectuó ocho días después de la resolución del contrato de colaboración anteriormente referenciado.

En tercer lugar, producida la resolución del contrato de colaboración con efectos de 30 de junio de 2015, lo cierto es que la Demandada tiene redirigido el nombre de dominio al sitio web “www.latiendaseleccion.com”. Este sitio es gestionado por la filial de la Demandada, United Deals and Brands 2011, S.L.

De cuanto antecede, este Experto considera que queda cumplido el segundo requisito del Reglamento. Efectivamente, el compromiso de no uso del nombre de dominio de la filial afecta a la Demandada. Una vez terminado el contrato de colaboración entre la Demandante y la filial de la Demandada, y sin la autorización de la Demandante como titular de la marca EL PAIS, difícilmente se puede calificar como interés legítimo la tenencia o el uso del nombre de dominio en disputa por la Demandada.

Además, de las circunstancias del caso entiende el Experto que la solicitud de la marca europea se podría haber realizado para eludir tales compromisos. Por ello, la solicitud de marca aportada no puede amparar derechos o intereses legítimos.

Por lo anterior, se declara cumplido con el segundo requisito del Reglamento.

## **C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe**

Por lo que refiere al uso de del nombre de dominio en disputa de mala fe, este Experto ya ha reflejado en el análisis del segundo requisito del Reglamento los siguientes aspectos que sirven también para el análisis del uso del nombre de dominio de mala fe: (i) que existe una gestión única de recursos entre la Demandada y la filial de la Demandada; (ii) que el nombre de dominio en disputa <elpaisseleccion.es> fue adquirido por la Demandada varios días después de entrar en vigor el acuerdo de colaboración entre la Demandante y la

filial de la Demandada; (iii) que la solicitud de la marca ELPAISSELECCION.COM ante la OAMI por la Demandada se efectuó pocos días después de la resolución del contrato de colaboración; (iv) que existía un compromiso de la filial de la Demandada a dar de baja el nombre de dominio en disputa y a no utilizar el nombre de dominio en disputa sin la autorización de la Demandante una vez resuelto el contrato.

El uso que la Demandada hace del nombre de dominio en disputa consiste en redireccionar al sitio web "www.latiendaseleccion.com". En tanto que, como señala la Demandada, existe una gestión única de recursos entre ambas entidades, y teniendo en cuenta las circunstancias antes señaladas, resulta complicado no concluir que la Demandada era conocedora o debería ser conocedora tanto del acuerdo de colaboración entre la Demandante y la filial de la Demandada como del compromiso de dicha filial de dar de baja y no utilizar el nombre de dominio en disputa una vez resuelto el contrato de colaboración.

Asimismo, la filial de la Demandada gestionaba el nombre de dominio en disputa en virtud del contrato de colaboración entre la Demandante y la filial de la Demandada. Una vez terminado el contrato de colaboración entre la Demandante y la filial de la Demandada, y sin la autorización de la Demandante como titular de la marca EL PAIS, difícilmente se puede calificar como de buena fe el uso del nombre de dominio en disputa por la Demandada.

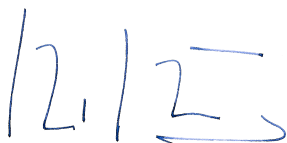
Además, y en base a cuanto antecede es opinión del Experto que se está intentando atraer, con ánimo de lucro a usuarios de internet al sitio web "www.tiendaseleccion.com" creando posibilidad de que se produzca confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web.

En todo caso quiere el Experto indicar que el procedimiento de resolución de conflictos <.es> tiene por ámbito de actuación los conflictos de titularidad que se susciten como el presente procedimiento, sin perjuicio de otras acciones judiciales que las partes puedan ejercitar.

Por lo anterior, se declara cumplido el tercer requisito del Reglamento.

## 7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <elpaisseleccion.es> sea transferido al Demandante.



**Manuel Moreno-Torres**

Experto

Fecha: 13 de octubre de 2015