

DECISION DEL EXPERTO

Informa D&B, S.A. v. D. J.A.Z.V.

I. Antecedentes de Hecho.

1) Las Partes.

Demandante: Informa D&B, S.A., con domicilio en Alcobendas (Madrid).

Los representantes autorizados por la demandante son D. J. R. L. B. y D. A.M.G., ambos con domicilio en Madrid (España).

Demandado: D. J. A. Z. V.

2) El Nombre de Dominio y el Registro.

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <**informa.org.es**>.

La compañía que figura como agente registrador es 1&1 INTERNET.

3) Iter procedimental.

La demanda se presentó ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) el 14 de agosto de 2012. De conformidad con lo establecido en las Normas de Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) (las “Normas de Procedimiento”) y en el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) (el “Reglamento”), con fecha 28 de agosto de 2012, Autocontrol notificó la demanda al demandado, por correo electrónico. El demandado no contestó a la demanda.

Autocontrol designó a D. Alberto Bercovitz como Experto único, recibiendo el 1 de octubre de 2012, la “Declaración de Imparcialidad e Independencia”, de conformidad con el artículo 17 de las “Normas de Procedimiento”. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4) Hechos relevantes.

La Demandante es la entidad Informa D&B, S.A.

La demandante es titular registral de la Marca Comunitaria nº 5.213.517 “INFORMA”, concedida el 8 de abril de 2009 (clases 16,36, 38 y 42). Además, la demandante es titular de los siguientes registros de marca que incluyen la denominación Informa: Marca Comunitaria nº 4.946.539 “E-INFORMA”, concedida el 29 de marzo de 2007 (clases 16, 36, 38 y 42); Marca Española nº 1.814.341 “INFORMA INFORMACION ECONOMICA”, concedida el 3 de mayo de 1995 (clase 38); Marca Española nº 1.814.342 “INFORMA INFORMACION COMERCIAL”, concedida el 3 de mayo de 1995 (clase 42); Marca Española nº 1.814.343 “INFORMA INFORMACION COMERCIAL”, concedida el 3 de mayo de 1995 (clase 36); Marca Española nº 2.087.900 “INFORMASA.ES” concedida el 20 de noviembre de 1997 (clase 16); Marca Española nº 2.087.903 “INFORMASA.ES” concedida el 22 de septiembre de 1997 (clase 38); Marca Española nº 2.302.461 “GRUPO INFORMA” concedida el 20 de octubre de 2000 (clase 36); Marca Española nº 2.316.607 “e-INFORMA” concedida el 26 de marzo de 2002 (clase 36); Marca Española nº 2.338.166 “e-INFORMA” concedida el 5 de octubre de 2001 (clase 38); Marca Española nº 2.720.053 “CLUB INFORMA” concedida el 29 de enero de 2007 (clases 16, 36 y 38); y la Marca Española nº 2.757.142 “INFORMA D&B” concedida el 27 de febrero de 2008 (clases 16, 36, 38 y 42)

El Demandado es D. J. A. Z. V.

El nombre de dominio “informa.org.es” fue registrado por el Demandado el 8 de septiembre de 2011.

El Experto ha comprobado que, a la fecha de esta Decisión, el nombre de dominio <informa.org.es> conduce a una página web del Instituto de Formación Profesional Alianza en participación con la Facultad Teológica Latinoamericana (FATELA).

5) Alegaciones de las partes.

A. Demandante.

En su escrito de demanda la demandante afirma:

- La sociedad Informa es titular registral de los siguientes registros de Marcas Comunitarias y Españolas: Marca Comunitaria nº 5.213.517 “INFORMA”,

concedida el 8 de abril de 2009 (clases 16,36, 38 y 42). Además, la demandante es titular de los siguientes registros de marca que incluyen la denominación Informa: Marca Comunitaria nº 4.946.539 “E-INFORMA”, concedida el 29 de marzo de 2007 (clases 16, 36, 38 y 42); Marca Española nº 1.814.341 “INFORMA INFORMACION ECONOMICA”, concedida el 3 de mayo de 1995 (clase 38); Marca Española nº 1.814.342 “INFORMA INFORMACION COMERCIAL”, concedida el 3 de mayo de 1995 (clase 42); Marca Española nº 1.814.343 “INFORMA INFORMACION COMERCIAL”, concedida el 3 de mayo de 1995 (clase 36); Marca Española nº 2.087.900 “INFORMASA.ES” concedida el 20 de noviembre de 1997 (clase 16); Marca Española nº 2.087.903 “INFORMASA.ES” concedida el 22 de septiembre de 1997 (clase 38); Marca Española nº 2.302.461 “GRUPO INFORMA” concedida el 20 de octubre de 2000 (clase 36); Marca Española nº 2.316.607 “e-INFORMA” concedida el 26 de marzo de 2002 (clase 36); Marca Española nº 2.338.166 “e-INFORMA” concedida el 5 de octubre de 2001 (clase 38); Marca Española nº 2.720.053 “CLUB INFORMA” concedida el 29 de enero de 2007 (clases 16, 36 y 38); y la Marca Española nº 2.757.142 “INFORMA D&B” concedida el 27 de febrero de 2008 (clases 16, 36, 38 y 42). Además, la Demandante es titular de las solicitudes de Marcas Comunitarias nº 9.994.075 “INFORMA D&B” (clases 16, 36, 38 y 42) y nº 9.994.315 “INFORMA” (clases 16, 36, 38 y 42).

- La denominación social de la Demandante incorpora igualmente el término Informa. Además, la Demandante es titular de diversos dominios con la denominación “informa”.
- El nombre de dominio registrado por el Demandado es idéntico hasta el punto de causar confusión, a las marcas, denominación social y dominios de la Demandante.
- El Demandado carece de derechos legítimos respecto del nombre de dominio objeto de esta demanda, puesto que no se conocen derechos adquiridos respecto de marcas, denominación social o dominios que lo avalen.
- El nombre de dominio <informa.org.es> ha sido registrado para aprovecharse de la notoriedad del nombre de la demandante INFORMA D&B, S.A.

La Demandante en su Demanda termina solicitando la transferencia a su favor del nombre de dominio <informa.org.es>.

B. Demandado.

El Demandado no ha contestado a la Demanda.

II. Fundamentos de Derecho.

1) Reglas aplicables.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del “Reglamento” el Experto ha de resolver sobre la demanda en base a:

- las declaraciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en el “Plan Nacional” y en el propio “Reglamento” y
- las leyes y los principios del Derecho nacional español.

Toda la regulación del presente procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos (el “Reglamento” y las “Normas de Procedimiento”) está inspirada en el procedimiento para solución de controversias en materia de nombres de dominio del Centro de Arbitraje y Mediación de OMPI, por lo que existiendo ya una amplia Doctrina consolidada y confirmada por las Decisiones emitidas por ese Centro en materia de solución de controversias de nombres de dominio, parece razonable tomar en consideración esa Doctrina cuando los puntos examinados en esos procedimientos ante OMPI coincidan con los de la regulación española.

2) Falta de contestación a la demanda por parte del demandado.

El Demandado no ha contestado a la demanda. Por ello, el Experto debe considerar las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta las alegaciones y la prueba aportada por la Demandante. Evidentemente, el Experto no puede resolver a favor de la Demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado, sino que tiene que sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso (así se ha pronunciado la Doctrina del Centro OMPI en los Casos OMPI Nos. D2000-0277, *Deutsche Bank Ag v. G-A.B.*; D2001-1183, *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. S.R.*; D-2001-1479, *Retevisión Móvil v. Miguel Menéndez*; D2002-0908, *Pans & Compañy Internacional, S.L. y Pansfood, S.A. v. E.B.G.*, y D2002-1088, *Transportes y Distribución, S.A. Tradisa v. A.L.A.*).

Ante la falta de contestación, lo que es evidente es que la carga de la prueba recae sobre la parte demandante, pero que las pruebas aportadas por ésta no se ven contradichas por una contestación inexistente. El Experto tiene por lo tanto que decidir partiendo de las pruebas aportadas por la Demandante y valorando el conjunto de circunstancias de las que tiene constancia el Experto, entre las que se encuentra el acceso a la página web con el nombre de dominio objeto de controversia (Caso OMPI No. D2001-0173, *Banco Rio de la Plata, S.A. v. A.R.*).

3) Examen de los requisitos que determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio:

Tal y como se establece en el artículo 2 del “Reglamento” los requisitos que deben darse para que el registro del nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo son:

- que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alegue poseer derechos previos,
- que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

4) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.

La Demandante ha demostrado que es titular, entre otras, de la Marca Comunitaria nº 5.213.517 “INFORMA”, concedida el 8 de abril de 2009 (clases 16, 36, 38 y 42) y actualmente en vigor.

El nombre de dominio objeto de controversia es <informa.org.es>.

Es evidente que el nombre de dominio <informa.org.es> es idéntico a la marca de la Demandante que ha sido solicitada y concedida con anterioridad al registro del nombre de dominio, que tiene lugar el 8 de septiembre de 2011.

La única diferencia existente entre el nombre de dominio y las marcas consiste en la adición del gTLD “.org.es”, pero es bien sabido que esta adición es irrelevante a los efectos de establecer la identidad (*The Coca-Cola Company v. Nelitalida, S.L.*, Caso OMPI No. D2005-1139; *Casino de Perelada, S.A, Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A. v. Montera 33, S.L.* Caso OMPI No. D2002-0830; *Torelló Llopert, S.A. v. A.T.S.* Caso OMPI No. D2005-1353).

Se cumple, pues, el primero de los requisitos que de acuerdo con el “Reglamento” determinan el carácter especulativo o abusivo del registro del nombre de dominio.

5) Derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

El Demandado al no contestar la demanda no ha alegado, como podía hacerlo, hechos o elementos que pudieran justificar que tuviera derechos o legítimos intereses en relación con el nombre de dominio objeto de esta controversia.

No obstante, como ya se ha expuesto con anterioridad, el hecho de que el Demandado no haya hecho alegaciones para justificar su derecho o interés legítimo no significa que el Experto pueda resolver a favor de la Demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado; por el contrario el Experto tiene que sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso y en especial la prueba aportada por la Demandante

(Casos OMPI Nos. D2000-0277, *Deutsche Bank AG v. D-A.B.*; D2001-1183 *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Serafín Rodríguez*; D2001-1479 *Retevisión Móvil v. M.M.*; D2002-0908 *Pans & Company Internacional, S.L. y Pansfood, S.A. v. E.B.G.*, D2002-1088 *Transportes y Distribución, S.A. Tradisa v. A.L.A.*).

Es evidente es que la carga de la prueba recae sobre la parte Demandante.

En este caso, la Demandante se limita a alegar la falta de derechos e intereses legítimos del Demandado afirmando la falta de derechos adquiridos por éste sobre la denominación “Informa”. Sin embargo, no aporta la Demandante ningún dato en el que basar esta afirmación, ni tampoco aporta el mas mínimo principio de prueba.

Por el contrario, la propia Demandante, en la página 2 de la Demanda, menciona al Instituto de Formación Ministerial Alianza como responsable del dominio, siendo así que este nombre forma las siglas INFORMA. Lo anteriormente expuesto permite afirmar que podrían existir intereses profesionales que justificarían el haber solicitado el nombre de dominio objeto de este procedimiento y no otro (*Ast Sportwear, Inc. v. Steven R. Hyken* Caso OMPI nº D2001-1324; *The Coca-Cola Company v. Nelitalia, S.L.* Caso OMPI D2005-1139; *Bankinter, S.A. v. D.M.P.*, Caso OMPI No. 2000-0483; *Penguin Books Ltd. v. The Katz Family Anthony Katz* Caso OMPI nº D2200-0204).

A la vista de estos datos, hay que concluir que no concurre el segundo de los requisitos que de acuerdo con el “Reglamento” determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

La falta de este segundo requisito es causa suficiente para denegar el pedimento de la Demanda.

6) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe.

En primer término, hay que hacer notar que la exigencia para la estimación de la demanda de que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe constituye una peculiaridad de este procedimiento frente a los procedimientos judiciales normales en los que se pretende hacer valer el derecho exclusivo sobre la marca. Es decir, en los procedimientos sobre violación de marca el derecho exclusivo tiene vigencia y puede hacerse valer aunque el tercero que esté usando el signo protegido actúe de buena fe (*Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco v. E.P.* , Caso OMPI nº D2001-0041; *Perfetti Van Melle Benelux BV v. I.U.* Caso OMPI nº DES2006-0037).

Esto tiene una doble significación. Por un lado, significa que este procedimiento y el procedimiento judicial para hacer valer el derecho de exclusiva sobre la marca se basan en presupuestos distintos, por lo que el resultado de este procedimiento no prejuzga el éxito o fracaso de eventuales acciones judiciales frente a quien supuestamente está violando el derecho exclusivo sobre la marca registrada.

Pero también significa, que en este procedimiento la mala fe, al constituir un presupuesto necesario para la estimación de la demanda, no se presume sino que debe ser probada por quien la alega.

Hechas estas consideraciones, no parece posible establecer, con los datos que figuran en el expediente, que el Demandado haya registrado o usado el nombre de dominio de mala fe.

En efecto, la Demandante para justificar la concurrencia de mala fe en el registro o en el uso, se limita a alegar que el nombre de dominio <informa.org.es> ha sido registrado con el fin de aprovecharse de la notoriedad del nombre de la Demandante, Informa D&B, S.A.

Sin embargo, la Demandante no ha explicado de ninguna manera por qué la marca INFORMA debía considerarse notoria en España. Y tampoco ha aportado un soporte documental, ni otra prueba de ningún tipo, que permita acreditar que la marca INFORMA es conocida en España hasta el punto de considerarse una marca notoria.

El hecho de que el presente procedimiento sea un procedimiento rápido y sencillo, no puede significar en ningún caso que el Demandante no tenga obligación de aportar pruebas, aunque sean mínimas, de las alegaciones que realiza, especialmente cuando se pretende acreditar con ella la mala fe en el registro o en el uso por parte del Demandado. Hay que volver a insistir, en este punto, de que la mala fe no puede nunca presumirse sino que debe ser probada por quien la alega (*Dermofarm, S.A. v. P.J.C.F.*, Caso OMPI nº D2004-0833; *Perfetti Van Melle Benelux BV v. I.U.* Caso OMPI nº DES2006-0037).

En este procedimiento lo que se solicita es un mínimo principio de prueba que permita fundamentar la alegación de la existencia de mala fe. Y en este caso no se ha aportado nada, ni un solo soporte documental.

Pero la Demandante no ha aportado ninguna prueba sobre el nivel de conocimiento entre el público español de la marca INFORMA ni ninguna otra que ponga de manifiesto la actuación de mala fe del Demandado al registrar el nombre de dominio. Y ello nos lleva, irremediamente, a concluir que no puede considerarse acreditado el carácter notorio de esta marca en España.

No concurre tampoco el tercero de los requisitos que de acuerdo con el “Reglamento” determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

III. Decisión.

En base a toda la fundamentación anteriormente expuesta, el Experto acuerda desestimar la demanda.

Alberto Bercovitz
Experto Unico

Fecha: 8 de octubre de 2012