

**RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTO SOBRE EL NOMBRE DE  
DOMINIO**

**<holanews.es>**

**Experto: M<sup>a</sup> ÁNGELES EMBID HERNÁNDEZ**

**Madrid, a 24 de marzo de 2012**

**M<sup>a</sup> ÁNGELES EMBID HERNÁNDEZ**, en su calidad de Experto designado por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España para dirimir el conflicto extrajudicial suscitado en relación con el nombre de dominio <holanews.es>, dicta la presente

## RESOLUCIÓN

### **I.- ANTECEDENTES DE HECHO**

**(1)** Con fecha 17 de febrero de 2012, la mercantil HOLA, S.L. presentó escrito de demanda de procedimiento de resolución extrajudicial de conflicto sobre el nombre de dominio <holanews.es>, solicitando que fuera transferido a la Demandante.

Dicha demanda se formuló contra la también mercantil HOLANEWS, S.L. en su calidad de titular al tiempo de interposición de la demanda del dominio <holanews.es> con domicilio postal en la calle XXXXX XXX XXXXXX, núm. XX, C.P. 28691 de Villanueva de la Cañada (Madrid) y correo electrónico XXXXXXXXXXX@XXXXXXXX.XX.

La repetida demanda se formuló ante el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España en su calidad de Centro Proveedor acreditado por Red.es para la prestación de servicios de solución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”.

**(2)** La demanda se sustenta en los extremos fácticos y jurídicos que a continuación se relacionan de forma resumida:

\*.- En primer término, la Parte Demandante HOLA, S.L. afirma ser la empresa editora de la revista ¡HOLA!; revista española cuya publicación tiene lugar tanto por medios impresos como por medios electrónicos, dedicada principal, aunque no exclusivamente, al suministro de noticias relacionadas con la crónica social, sin dejar de lado secciones como Televisión, Moda, Actualidad, Belleza, Mujer, Hombre, Cocina o Decoración, entre otras secciones. Sacó su primer número a la venta en España el 2 de septiembre de 1944 y ha sido publicada semanalmente desde dicha

fecha, siendo la segunda revista más vendida en España, con una difusión de aproximadamente 475.000 revistas vendidas cada semana (según datos de la Oficina de Justificación de la Difusión) y su distribución se realiza en 70 países.

Asimismo, el 31 de octubre de 2011, tuvo lugar la escisión total de la sociedad HOLA S.A., dando lugar a tres sociedades distintas, entre ellas a la ahora demandante, a quien correspondió el bloque consistente en la rama de actividad editorial, así como la totalidad de los activos y pasivos afectos a dicha rama que incluyeron, entre otros, la totalidad de los elementos de propiedad industrial (marcas, nombres comerciales y dominios web, entre otros) e intelectual que, en su día, fueron titularidad de HOLA, S.A.

\*.- La Parte Demandante invoca la existencia de Derechos Previos en su favor en la medida en que afirma y acredita que es titular registral, desde fecha muy anterior a la del registro del nombre de dominio en litigio, de la marca "HOLA", siendo así que utiliza dicha marca para identificar su principal actividad que es la propia del sector editorial (tanto por medios impresos -Revista ¡HOLA!-, como por medios electrónicos -[www.hola.com](http://www.hola.com)-, así como de la marca "HOLA TV" para identificar el suministro de contenido audiovisual a través de su página web, [www.hola.com/videos](http://www.hola.com/videos), y del propio dominio [www.hola.com](http://www.hola.com) que igualmente está registrado como marca, todo ello desde fecha muy anterior a 9 de julio de 2009, fecha en la que se registró el Nombre de Dominio por la Demandada. A los efectos probatorios, aporta información electrónica relativa a los registros de la OEPM (España) y OAMI (Europa) de las marcas que refiere en su escrito de demanda.

Igualmente, señala que la denominación HOLA es considerada en el tráfico mercantil como una marca renombrada y de reconocido prestigio, además de marca notoria en el sector editorial, en el que el Demandando también viene desarrollando su actividad, acompañando al efecto como Documentos nº 12 A y 12 B de su demanda una resolución judicial y otra administrativa, resolviendo otros conflictos con sus derechos prioritarios ajenos al que nos ocupa, en las que se afirma la notoriedad de la que disfruta el signo distintivo de la actora.

Según refiere la Parte Demandante, correlativamente con las marcas anteriores, solicitó en la OAMI en fecha 21 de marzo de 2011 el registro en su favor de la marca "HOLANEWS", cuya concesión se verificó el 7 de julio de 2011, con número de registro 9824988 en las Clases 38 y 41 de la Nomenclatura de Niza. Ello no obstante, desde el mes de junio de 2008, la Demandante ya venía haciendo uso de dicha denominación, HOLA NEWS, para identificar, dentro de la Sección de Vídeos de la página web [www.hola.com/videos](http://www.hola.com/videos), una Subsección donde diariamente y hasta la fecha se ofrecen contenidos audiovisuales con la actualidad de cada día, abarcando diferentes áreas temáticas. En prueba de ello, la Demandante acompaña portada y

contraportada del ejemplar número 3.334 de la Revista ¡HOLA!, publicado el 25 de junio de 2008, donde se informa y destaca el lanzamiento de la mencionada Subsección; una nota de prensa publicada en Internet el 3 de junio de 2008, donde se hace eco del lanzamiento de la Subsección HOLANEWS, así como remite a diversas URL's correspondientes al canal que HOLATV tiene en la página Web [www.tu.tv](http://www.tu.tv) para promocionar sus contenidos y donde puede accederse a vídeos relativos a la Subsección HOLANEWS correspondientes a los meses de octubre de 2008 y febrero de 2009, esto es, de fechas anteriores todas ellas al registro del nombre de dominio <holanews.es> en conflicto.

\*.- Descritos los Derechos Previos en su favor, la Parte Demandante expone las razones por las que a su entender el Demandado habría registrado el dominio <holanews.es> con un fin especulativo y abusivo, llamando la atención sobre los siguientes aspectos:

(i) El nombre de dominio <holanews.es> es idéntico o similar a los derechos marcarios de la Demandante hasta el punto de crear confusión sobre los que la Demandante ostenta Derechos Previos, habida cuenta de que la expresión "news" carece de fuerza distintiva *per se*.

Bajo la web accesible en el Nombre de Dominio <holanews.es>, la Demandada ofrece contenidos propios del sector editorial (suministro de noticias, televisión), siendo precisamente dicho sector el que de manera principal caracteriza la actividad desarrollada por el Demandante; y siendo dicha actividad editorial (el suministro de noticias), desarrollada a través de la reconocida Revista ¡HOLA!, por la que la Demandante es notoriamente conocida.

(ii) Señala igualmente los motivos por los que la Demandada carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio, precisando que con anterioridad a la fecha de registro del Nombre de Dominio (9 de julio de 2009), no existe ninguna constancia de que el Demandado fuera titular de marcas o signos distintivos que justificasen la solicitud y registro del Nombre de Dominio. Asimismo, tampoco consta que el Demandado, en la fecha del registro del Nombre de Dominio, estuviese desarrollando, lícita o legítimamente, algún tipo de actividad profesional o mercantil.

(iii) Finalmente, indica los motivos por los que a su entender el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe, destacando en primer término que, como reiteradamente se habría establecido en las resoluciones dictadas en materia de conflictos de nombre de dominio, cuando un nombre de dominio coincide, total o parcialmente, con una marca notoria, como es el caso de la marca HOLA, debe

entenderse que el Demandado, en el momento del registro, era plenamente consciente de que con ello se estaba apropiando de un signo distintivo ajeno y que la adopción de dicho nombre de dominio resulta susceptible de inducir a los consumidores a la errónea creencia de que se trata de un dominio identificativo de una de las marcas de las que es titular la entidad Demandante, lo cual es constitutivo de mala fe.

Por otra parte, refiere que la Demandada suministró información de contacto falsa al registrar el Nombre de Dominio, con el fin de impedir o dificultar su identificación y contacto. Acredita la Parte Demandante con la documental acompañada que el Nombre de Dominio fue registrado el 9 de julio de 2009, constando en la base de datos del Servicio Whois de NIC.ES que el titular del mismo era "RADIO MORTIS", y como Contacto Administrativo del mismo, la entidad "MORTIS NOSTRAE, S.L. y como dirección de e-mail XXXXXXXXXXXXXXX@XXXXX.XX; datos de contacto y titular que desde el acceso a 28 de noviembre de 2011 al de fecha 9 de febrero de 2012 han sido modificados en dos ocasiones según impresión del Registro WHOIS que acompaña, figurando como titular actualmente la Demandada y dirección de contacto XXXXXXXXXXX@XXXXXXXX.XX, si bien las direcciones IP correspondientes a los servidores DNS correspondientes al nombre de dominio no habrían variado.

Con esos cambios y falta de transparencia en cuanto a su identidad y datos de contacto, lo que el Demandado ha perseguido es evitar que su verdadera identidad pudiera ser determinada.

Acredita que ha dirigido hasta tres requerimientos a la Demandada, a las sucesivas direcciones de e-mail que figuraban en aquel registro, sin que la Demandada haya dado respuesta alguna.

\*.- La Demandante cita en su favor la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, singularmente el artículo 8, rubricado "*Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados*" y artículo 34, en cuanto a los "*derechos conferidos por la Marca*", así como los artículos 4, 6, 11 y 20 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

\*.- Finalmente, en mérito a los anteriores expositivos resumidamente expuestos, la Demanda concluye solicitando que el nombre de dominio <holanews.es> sea transferido a la Demandante.

**(3)** Recibida la Demanda y su documental, en fecha 22 de febrero de 2012, el Centro Proveedor dio traslado de la misma al demandado HOLANEWS, S.L., otorgándole el plazo reglamentario de 20 días naturales para su contestación u oposición.

Simultáneamente, solicitó a RED.es el bloqueo del nombre de dominio <holanews.es> incluido en su demanda, según está regulado en el Art. 12 del Reglamento antes citado.

Paralelamente, remitió una copia de la demanda al Agente Registrador del demandado, para su debida constancia, dando cumplimiento al Art. 12.1 del Reglamento de Procedimiento.

**(4)** Con fecha 13 de marzo de 2012, HOLANEWS, S.L. presentó su escrito de contestación a la Demanda, oponiéndose a la misma y argumentando en su favor resumidamente cuanto sigue:

\*.- Afirma la Demandada que HOLANEWS, S.L. se constituye el 24 de septiembre de 2010 y que nace para identificar una rama divulgativa dependiente de MORTIS NOSTRAE, registrándose el nombre de dominio <holanews.es> el 9 de julio de 2009 y utilizándose desde entonces en la página web para “colgar” videos con temas actuales, sean históricos, que tienen un interés y repercusión social, política histórica, científica, religiosa, étnica, en definitiva, aquellos temas que interesan, forman y preocupan a un determinado sector del público ciertamente muy distinto al que se dirige la Demandante.

\*.- Acepta la Parte Demandada la existencia de los Derechos Previos -marcas de indicadas en la Demanda, cuyo titular es la demandante HOLA, S.L.-, así como su registro con anterioridad al del nombre de dominio <holanews.es>.

Sin perjuicio de ello, afirma la Demandada que no existe identidad ni semejanza entre su nombre de dominio y las marcas de la Demandante. Afirma que no cabe un monopolio de uso de la expresión “HOLA” por parte de la Demandante y de hecho existen otras marcas denominativas y gráficas en el mercado que utilizan la expresión “HOLA”.

\*.-Afirma que la palabra que se ha registrado como nombre de dominio es “holanews”, la cual debe confrontarse con las marcas de la actora sin desglosar ni descomponer. Nos hallamos ante una palabra unitaria que no se identifica con las marcas de la Demandante, que no genera confusión en el público, habida cuenta y además de que los contenidos que la Demandada ofrece por Internet difieren

sustancialmente de los que ofrece la Demandante y se dirigen a un público consumidor totalmente distinto.

Igualmente, afirma que no puede impedirse el registro de marcas (en nuestro caso el registro de Nombres de Dominio) que contengan prefijos o términos genéricos o de uso común cuando la denominación resultante (al fusionarlo con otras palabras o sílabas) sea suficientemente distintiva y tenga carácter diferenciador, como sucede en el caso presente porque la palabra en sí "holanews", ni es confundible ni tiene connotaciones de crear confusión cuando los temas a que cada uno se dedica son absolutamente diferentes.

Destaca que la marca "HOLANEWS" se registra por la Demandante casi dos años después del registro en su favor del nombre de dominio <holanews.es> y niega que esa expresión fuera utilizada por la Demandante con anterioridad a este último registro.

\*.- La Demandada niega que haya querido aprovecharse de la notoriedad de la marca HOLA y que cuando procedió al registro de su nombre de dominio actuó de buena fe.

\*.- En cuanto a los correos electrónicos recibidos como requerimientos para que se les cediera el Nombre de Dominio, la Parte Demandada reconoce su recepción y entiende que era una pretensión abusiva y fuera de lugar, por lo que no se quiso tan siquiera entrar en una estéril diatriba con la Demandante.

\*.- La Demandada niega que haya suministrado datos de contacto falsos al registrar su dominio, ya que en un primer momento cuando se propuso registrar el Dominio quiso aparecer como titular con su nombre societario abreviado porque su nombre completo es "Mortis Nostrae la Música de la Nostra Mort, SL" que comercialmente es largo e inapropiado y por ello se utiliza el acrónimo Mortis Nostrae SL. Posteriormente se consideró mas apropiado desvincular las actividades desarrolladas en Internet de la anterior y pasó a llamarse Holanews, S.L. Por lo tanto esa acusación de falsedad que se hace de contrario sería inexacta y en nada sirve tal argumento para defender la supuesta "mala fe" de la Demandada. Del mismo modo, señala que los cambios societarios y de titulares de marcas y Nombres de Dominio no deben extrañar y puede observarse que el contenido de los requerimientos iban todos acompañados de una "*declaración de compromiso*" que no era otra cosa sino una cesión "*gratia et amore*" del Nombre de Dominio a la Demandante.

\*.- Con base en lo anterior, afirma que no existe razón alguna por la que el Nombre de Dominio holanews.es deba ser transferido a la parte Demandante.

(5) El Centro Proveedor procedió a la designación y nombramiento del Experto que emite la presente Resolución, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento. Dicho nombramiento fue aceptado en fecha 16 de marzo de 2012 dejando expresa declaración de independencia e imparcialidad y con el compromiso de observar, en su totalidad, la normativa que regula el Procedimiento de Resolución extrajudicial de conflictos para Nombres de Dominio bajo “.es” con especial referencia al Reglamento de que regula el mencionado procedimiento, aprobado por Instrucción del Director General de la entidad pública empresarial Red.es de fecha 7 de noviembre de 2005.

(6) De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del precitado Reglamento las comunicaciones se han cursado mediante correo electrónico, al ser la vía interesada por las partes.

Asimismo, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto procede a resolver la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo .es y del propio Reglamento, así como las leyes y principios generales de Derecho español, singularmente lo dispuesto en la Ley de Marcas; aplicación de dicha normativa sobre la que las partes en sus escritos de alegaciones manifiestan conformidad.

## II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO

(1) La Disposición Adicional Única de la Orden Ministerial ITC/1542/2005 por la que se aprueba el Plan Nacional de Nombres de dominio, bajo la rúbrica *“Sistema de resolución extrajudicial de conflictos”* previene 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”*.

Al mismo tiempo, prevé 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 de dominio en cuestión y haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe.”*

Siendo dichos principios los consagrados en el Reglamento del procedimiento de Resolución extrajudicial de conflictos de titularidad de nombres de dominio bajo “.es” aprobado por Instrucción del Director General de la entidad pública empresarial Red.es de fecha 7 de noviembre de 2005, serán los mismos los que deban presidir esta Decisión.

**(2)** La Ley 17/2011, de 7 de diciembre, de Marcas atribuye al titular de la marca un exclusivo *ius utendi* y un *ius prohibendi* que se concreta, por lo que ahora interesa, en la facultad de prohibir el uso de su signo por terceros no autorizados en redes de comunicación telemática como Internet y como nombre de dominio (artículo 34.3.e) de la Ley de Marcas).

Los derechos marcarios previos de la Demandante están acreditados, amén de reconocerse pacíficamente por la Parte Demandada en su escrito. Adicionalmente, la marca HOLA goza de notoriedad, responde al concepto de marca notoria en los términos definidos en el artículo 8 de la Ley de Marcas y, por lo demás, así resulta a mayor abundamiento de la documental que acompaña la Demandante a su demanda.

La notoriedad de la marca HOLA de la Demandante le hace merecedora de la protección especialmente reforzada que al efecto se prevé en nuestro ordenamiento jurídico en tanto que signo conocido por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, en tanto que está registrada, puede y debe llegar a protegerse incluso por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad.

Es admitido por ambas partes, amén de constar acreditado, que los Derechos Previos de la Demandante, en concreto las marcas ¡HOLA!, ¡HOLATV! y WWW.HOLA.COM figuran registradas en su favor con anterioridad a 9 de julio de 2009; fecha de registro del nombre de dominio <holanews.es> a favor de la Demandada.

Es igualmente cierto y consta acreditado que el 21 de marzo de 2011, la Demandante solicitó el registro de la marca denominativa “HOLANEWS”; registro que se produjo en su

favor con fecha 7 de julio de 2011. Y si bien es cierto que dicha solicitud y registro se producen con posterioridad al registro del nombre de dominio <holanews.es> en litigio, no es menos cierto que consta acreditado que desde un año atrás, desde el mes de junio de 2008, la Parte Demandante venía haciendo uso de la denominación "HOLA NEWS" para identificar, dentro de la Sección de Vídeos de la página web anterior (www.hola.com/videos), una Subsección donde se ofrecen contenidos audiovisuales con la actualidad de cada día. Todo ello según resulta de la documental acompañada por la Demandante a su Demanda.

De la misma manera, ciertamente la Demandada registró el Nombre de Dominio en cuestión el 9 de julio de 2009, esto es, un año después de que, según está acreditado, la Demandante hubiera empezado a utilizar la referida denominación "HOLA NEWS" para identificar su actividad de emisión de contenidos audiovisuales en Internet que es la actividad que, junto con otras, realiza la Demandada en su página web, sin que conste, por lo demás, que a la fecha de registro del nombre de dominio, ni a la fecha de la inscripción de la marca "HOLANEWS" a favor de la actora haya tenido su dominio activo, ni tampoco consta que en la fecha del registro del Nombre de Dominio, la Demandada estuviese desarrollando, lícita o legítimamente, algún tipo de actividad profesional o mercantil bajo el uso de dicha denominación.

**(3)** A juicio de quien emite esta resolución, el nombre de dominio <holanews.es> es sustancialmente similar a las marcas de la Demandante hasta el punto de crear confusión con los signos sobre los que la Demandante ostenta Derechos Previos.

Sin perder de vista la notoriedad de la que goza la marca "HOLA", añadir a dicho vocablo la expresión "NEWS", dado su carácter genérico, no otorga relevancia diferenciadora porque, a la postre, el elemento esencial, predominante y representativo es la expresión "HOLA" sobre la que radica la fuerza del conjunto y sobre la que la Demandante ostenta Derechos Previos.

Esto es, que la expresión "NEWS" carece de entidad para otorgar distintividad al nombre de dominio respecto de la marcas registradas a favor de la Demandante y, con ello, siendo la palabra "NEWS" una expresión de carácter secundario e irrelevante para la diferenciación, es evidente el riesgo de confusión, pues el signo que más atrae la atención de los consumidores y de los internautas es la expresión "HOLA" y, en su consecuencia, en el tráfico a través de la red, los usuarios de los servicios que se prestan puede verse inducidos a creer falsamente que los servicios proceden de la Demandante o que bajo el dominio <holanews.es> se hallan servicios ofrecidos, patrocinados o promovidos por la Demandante.

Con mayor razón lo anterior, si se tiene en cuenta que en el acceso a la página web de la Demandada se presenta en el encabezamiento la expresión HOLANEWS utilizando combinados los colores rojo y blanco que son los mismos que singularizan gráficamente la marca notoria de la Demandante.

Del mismo modo, en los accesos a la web [www.holanews.es](http://www.holanews.es) realizados a la fecha por quien suscribe, frente a lo que consta aportado incluso por la propia Demandada al Documento nº 4 de su Contestación, se ha sustituido en el vocablo "HOLA" la "A", por @, en un intento de alejarse la propia Demandada de la íntima evocación y similitud con los signos marcarios prioritarios de la Demandante y del riesgo de confusión que la expresión "HOLANEWS" genera con aquéllos, lo que supone un más que implícito reconocimiento por su parte de lo anterior.

A mayor abundamiento, la protección especialmente reforzada que merecen por parte del legislador las marcas notorias comporta que el *ius prohibendi* en cuanto a su uso en redes telemáticas y como nombre de dominio por terceros no autorizados, trata de evitar justamente un aprovechamiento indebido del prestigio, reconocimiento y notoriedad del signo distintivo, incluso en aquellos casos en los que los productos y servicios de una y otra pudieran no ser idénticos o semejantes.

Ahora bien, ni tan siquiera ello ocurre en el caso que nos ocupa habida cuenta de que las Partes coinciden en prestar servicios de emisión y difusión de contenidos audiovisuales, y de hecho, la Demandada realiza un ofrecimiento directo de sus servicios tanto de *streaming* para la retransmisión de eventos en directo como de edición, traducción y postproducción para todo tipo de audiovisuales, según consta en su página web y figura aportado a las actuaciones por la Parte Demandante.

Con ello, no resulta admisible la alegación de la Parte Demandada acerca de que no se ha aportado ninguna queja de usuario, consumidor o tercero acreditativa de la confusión, pues el riesgo de confusión ha de valorarse en abstracto, teniendo en cuenta que a mayor notoriedad de la marca mayor riesgo de confusión y asociación, máxime cuando la expresión que destaca en el conjunto del nombre de dominio es "HOLA", por ser la que concentra la fuerza distintiva del signo y acapara la atención del internauta, y finalmente, la Demandante con sus derechos marcarios previos y la Demandada mediante el registro de un nombre de dominio sustancialmente similar al de aquélla, vienen a concurrir en este punto en actividades de edición y producción audiovisual, y el hecho de que sus temáticas y contenidos informativos y divulgativos a la fecha no sean coincidentes, no por ello dejan de estar en planos muy próximos en lo que toca a la actividad coincidente de edición y producción de contenidos audiovisuales que una y otra desarrollan.

(4) Como ya se ha dicho más arriba, HOLANEWS, S.L. se constituye en fecha 24 de septiembre de 2010 y la titularidad del nombre de dominio www.holanews.es figura registrada en su favor de acuerdo con la impresión del servicio WHOIS de ES.NIC el 9 de febrero de 2012. Anteriormente y hasta la impresión del Registro WHOIS de fecha 9 de enero de 2012, el titular del nombre de dominio en conflicto figuraba la entidad MORTIS NOSTRAE, S.L., siendo que una y otra, según se desprende de la Contestación a la Demanda, estarían vinculadas entre sí.

Como resulta del caso OMPI N° D2000-0073 (hamburgerhamlet.com), entre otros, *“si el mero registro de un nombre de dominio fuese suficiente para establecer derechos o intereses legítimos en el sentido del párrafo 4(a) (ii) de la Política, entonces todos los registrantes tendrían tales derechos o intereses, y ningún demandante podría tener éxito en una demanda por registro abusivo”*.

El mero registro de un nombre de dominio no establece *per se* derechos o intereses legítimos sobre el mismo, sino que debe ostentar el demandado derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda. En este punto, no consta acreditado que la Demandada tuviera activo el nombre de dominio, ni viniera utilizando esa expresión pese a su registro en fecha 9 de julio de 2009 para desarrollar, lícita o legítimamente, algún tipo de actividad profesional o mercantil bajo dicho nombre y que con él fuera conocido.

(5) El registro y utilización del nombre de dominio <holanews.es> se entiende por quien suscribe de mala fe.

Y ello porque no concurre en el dominio registrado ningún elemento diferenciador que le distinga de las marcas notorias registradas a favor de la Actora y, además, es idéntico fonéticamente al que desde junio de 2008 la Demandante venía utilizando para identificar contenidos audiovisuales ofrecidos dentro de su propia página web.

Con ello, la Demandada aprovecha indebidamente la notoriedad y difusión entre el público y el prestigio en el mercado de la marca HOLA para, mediante el uso no autorizado de este signo distintivo notorio, atraer más fácilmente a usuarios de Internet hacia su página web, la cual se encabeza con la expresión HOLANEWS provista de elementos gráficos que utilizan los colores rojo y blanco propios de las marcas de la Demandante, y donde, con ánimo de lucro, se ofrecen los mismos servicios: televisión on line, difusión y exhibición de videos editados mediante el propio site, servicios de edición, traducción y postproducción para todo tipo de audiovisuales, en concurrencia con la Demandante titular de las marcas HOLA.

Lo anterior constituye un registro vulnerador de los derechos marcarios de la Demandante y un aprovechamiento indebido por razón del prestigio acreditado durante largo tiempo. Todo ello, además, generando evidente riesgo de confusión y asociación en grado suficiente, ya que los usuarios de Internet pueden llegar a creer que existe algún vínculo jurídico o económico entre las dos empresas, o aun cuando el usuario, tras acceder al contenido de la web de la Demandada, advierta que puede ser distinto el origen empresarial en los servicios, ya se materializó el riesgo de confusión prohibido por la ley, en la medida en que el acceso a la página web de la Demandada lo es por el aprovechamiento indebido y el uso no autorizado de la marca notoria de la actora que es el verdadero reclamo.

Finalmente, en cuanto a la mala fe en el registro del nombre de dominio, abonada dicha creencia, los sucesivos cambios en datos administrativos, de contacto y titular que se han producido en el dominio <holanews.es>, justo a partir del momento en que la Demandante hace valer sus Derechos Previos mediante el primer requerimiento de los tres que obran al Documento nº 10 de la Demanda.

Asimismo, si bien es cierto que la Demandada tiene pleno derecho a no contestar ni atender los requerimientos que se le dirijan, no es menos cierto que hasta tres requerimientos para el cese y transferencia del nombre de dominio <holanews.es> a favor de la Demandante, invocando ésta sus Derechos Previos, le fueron remitidos en fechas 18 y 28 de octubre de 2011 y 30 de enero de 2012 a las sucesivas direcciones de contacto y titulares que figuraban en el Registro WHOIS de ES.NIC y ninguno de dichos requerimientos mereció la menor respuesta ni refutación por la Parte Demandada; silencio que, sumado a lo anteriormente expuesto, es elocuente y revelador de la más que discutible legitimidad en el registro, posesión y explotación del nombre de dominio en conflicto.

En consideración a todo lo expuesto, el Experto emite la presente

### **DECISIÓN**

Se estiman las pretensiones de la Demandante HOLA, S.L. y, en consecuencia, se ordena que el nombre de dominio <holanews.es> sea transferido a la Demandante.

**Fdo. M<sup>a</sup> Ángeles Embid Hernández**  
**Madrid, 24 de marzo de 2012**

