



## **Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI**

### **DECISIÓN DEL EXPERTO**

**La Información, S.A. v. Écija Abogados Asociados, S.L.**

**Caso No. DES2009-0009**

#### **1. Las Partes**

El Demandante es La Información, S.A., con domicilio en Pamplona, Navarra, España, representada por Garrigues, España.

El Demandado es Écija Abogados Asociados, S.L., con domicilio en Madrid, España, representada por Francisco Javier Carbayo Vázquez, España.

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

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

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

#### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 18 de febrero de 2009. El 19 de febrero de 2009 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de febrero de 2009 ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 2 de marzo de 2009. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales del Reglamento del procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es)

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 3 de marzo de 2009. De conformidad con el artículo 16 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se

fijó para el 23 de marzo de 2009. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 20 de marzo de 2009.

El Centro nombró a Luis H. de Larramendi como Experto el día 23 de abril de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El 30 de abril de 2009 el Demandado remitió al Centro un correo electrónico con copia a la otra parte diversa documentación sobre hechos nuevos acaecidos que consideraba relevantes en el presente procedimiento. El Demandante dio contestación al mismo mediante correo electrónico de 5 de mayo de 2009.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

4.1. El Demandante fue constituido bajo la denominación social La Información, S.A. en 1903, y es titular de los siguientes registros de marca españoles:

- Registro de marca 2602316 LA INFORMACIÓN, S.A. (mixta), de fecha 17 de junio de 2004, en las clases 16, 35, 38 y 41.
- Registro de marca 2699728 GRUPO LA INFORMACIÓN de fecha 10 de marzo de 2006, en las clases 16, 35, 38 y 41.
- Registro de marca 2761681 NAVARRA DE INFORMACIÓN de fecha 19 de marzo de 2007, en las clases 16, 35, 38 y 41.
- Registro de marca 2761682 LA INFORMACIÓN DE NAVARRA de fecha 19 de marzo de 2007, en las clases 16, 35, 38 y 41.

4.2. El nombre de dominio en disputa <lainformacion.es> fue registrado el 2 de diciembre de 2005 y su titular registral es el Demandado Écija Abogados Asociados, S.L.

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

##### **A. Demandante**

- La Información es una sociedad constituida en 1903, editora del periódico Diario de Navarra, publicado ininterrumpidamente hasta la actualidad. La Información, S.A. viene operando de forma notoria bajo dicho nombre comercial y por tanto es merecedora de la protección que otorga el artículo 8 del Convenio de la Unión de París.
- El Demandante es titular de los registros de marca españoles LA INFORMACIÓN, S.A. (mixta), GRUPO LA INFORMACIÓN, NAVARRA DE INFORMACIÓN y LA INFORMACIÓN DE NAVARRA antes mencionados.
- La denominación La Información del Demandante tiene carácter notorio en el sector de los medios de comunicación.

- El nombre de dominio en disputa <lainformacion.es> resulta coincidente con el nombre comercial La Información, S.A. del Demandante, si prescindimos de las terminaciones genéricas <.es> (dominio de primer nivel) y S.A. (indicativa de la forma jurídica de el Demandante).
- El Demandado no es licenciatarario ni cuenta con ningún tipo de autorización del Demandante para la utilización de sus distintivos La Información.
- El Demandado no está desarrollando una oferta de buena fe de productos y servicios bajo la denominación controvertida ni tampoco es comúnmente conocido bajo la denominación La Información, por lo que carece de derechos o intereses legítimos sobre la misma.
- No cabe apreciar en el Demandado un derecho o interés legítimo sobre la base del significado genérico del nombre de dominio dado el carácter notorio de la marca LA INFORMACIÓN del Demandante.
- El Demandado era plenamente conocedor de la existencia de las marcas y nombre comercial notorio del Demandante al registrar el nombre de dominio, circunstancia que acredita su mala fe.
- El Demandado está estrechamente vinculado al mundo de Internet y de la Propiedad Intelectual e Industrial, contando con un especial conocimiento de los derechos y obligaciones derivados de la utilización de nombres de dominio, circunstancia que debe valorarse a la hora de juzgar la concurrencia de la mala fe y que en este caso la confirma, teniendo en cuenta que entre su cartera de clientes cabe encontrar a numerosas compañías pertenecientes al sector de los medios de comunicación.
- Existe igualmente un uso de mala fe del nombre de dominio, pues ésta alberga una página web en la que no se ofrecen contenidos relacionados con las actividades profesionales del Demandado, sino únicamente una serie de “enlaces de interés” que redireccionan a otras páginas web que proporcionan un servicio publicitario “pay per click” lo que permite afirmar que el nombre de dominio está siendo utilizado de mala fe.
- Numerosas decisiones han afirmado que la coincidencia del nombre de dominio con marcas notorias de terceros constituye una circunstancia acreditativa de la mala fe.
- El nombre de dominio está siendo mantenido por una compañía que anteriormente fue titular del mismo y que ha sido condenada en otros procedimientos por registrar nombres de dominio de forma especulativa.

Por todo ello, el Demandante solicita que el nombre de dominio <lainformacion.es> le sea transferido.

## **B. Demandado**

- Con carácter previo al examen de las cuestiones de fondo, el Demandado Écija Abogados Asociados, S.L. indica que es titular del nombre de dominio en disputa únicamente de forma fiduciaria en favor de su cliente D. M. T. R., titular de hecho del nombre de dominio. Écija Abogados se limitó a comprar el nombre de dominio de su anterior titular en beneficio de D. M. T., actuando como

intermediario con el fin de evitar que el anterior propietario pidiera un precio exorbitado por la transferencia.

- El hecho de que el Demandante desconozca que Écija Abogados es una mera intermediaria técnica de su cliente, D. M. T. R. -titular de facto del dominio- no hace sino poner de manifiesto el carácter temerario y malintencionado de la Demanda.
- Una cosa es la denominación social y otra el nombre comercial. El Demandante no utiliza su denominación social como signo distintivo en el tráfico mercantil, sino que utiliza en todo caso como nombre comercial la expresión más amplia “Grupo La Información”.
- La marca que identifica en la práctica los productos y servicios del Demandante no es LA INFORMACIÓN, sino los distintivos concretos bajo los cuales el Demandante pone sus productos en el mercado, fundamentalmente la marca DIARIO DE NAVARRA.
- No siendo utilizada como marca LA INFORMACIÓN, menos todavía podrá serlo como marca notoria.
- Respecto al resto de las marcas sobre las que el Demandante alega derechos previos, no existe similitud con el nombre de dominio <lainformacion.es> hasta el punto de crear confusión, como exige el Reglamento.
- Don M. T., titular de facto del nombre de dominio objeto de controversia, es además titular del nombre de dominio <lainformacion.com>, cuya fecha de registro es anterior a las marcas del Demandante.
- Con carácter previo al conocimiento del interés del Demandante, D. M. T. solicitó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el registro de las marcas LAINFORMACION, LAINFORMACION.ES, LAINFORMACION.COM y LAINFORMACIONPUNTOCOM, y posteriormente una solicitud de marca comunitaria LAINFORMACION.COM, solicitudes que constituyen una muestra de la legítima expectativa de obtener el registro de las mismas para su posterior uso en su futuro proyecto empresarial.
- Existen numerosos medios escritos de comunicación cuya cabecera incluye las expresiones “Información” o “La Información”.
- Don M. T. ostenta como mínimo un derecho igual de legítimo que el del Demandante para el registro y utilización del nombre de dominio objeto de controversia, con la particularidad de que el Sr. T. se interesó antes por el mismo, imperando la máxima latina *prior in tempo, potior in iure*.
- El Sr. T. ha realizado serias inversiones en relación con el nombre de dominio en disputa. D. M. T. es un auténtico “gurú” de la comunicación en Internet y está preparando un nuevo proyecto digital que se dará a conocer en el mercado bajo el nombre de La Información al Segundo, que tendrá su soporte on line en los dominios <lainformacion.com> y <lainformacion.es>. Las inversiones realizadas al respecto implican la concurrencia de un interés legítimo en el registro y uso del nombre de dominio en disputa.

- El nombre de dominio no ha sido registrado o adquirido de mala fe, pues no existe ninguna intención de venderlo, alquilarlo o cederlo al Demandante.
- Tampoco ha acreditado el Demandante que el nombre de dominio haya sido registrado con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor o para impedir que utilice derechos previos (nombre comercial o marca), pues de hecho el Demandante no explota en el mercado el término La Información ni como nombre comercial ni como marca.
- Tampoco el Demandado ha intentado a través del nombre de dominio atraer de manera intencionada a usuarios de Internet a su página web, creando confusión con el Demandante, siendo necesario recordar, en este punto, que la mala fe nunca puede presumirse sino que debe ser probada por quien la alega.
- En consecuencia es claro que el nombre de dominio en disputa fue registrado de buena fe y que es la propia Demandante quien, haciendo un uso malintencionado de las normas de ICANN, pretende ahora apoderarse de un nombre de dominio que legítimamente pertenece al Sr. T.

## **6. Debate y conclusiones**

### **6.1. Sobre la admisibilidad de los escritos complementarios presentados fuera de plazo primero por el Demandado y posteriormente por el Demandante en contestación**

En principio el escrito complementario presentado por el Demandado resultaba claramente extemporáneo, pues en el plazo otorgado por el Centro para que diera contestación a la Demanda ya presentó un escrito exponiendo profusamente los argumentos en su defensa. En cualquier caso, este Experto no tiene inconveniente en tomarlo en consideración, dado que también el Demandante presentó rápidamente un escrito de réplica, respetándose así el principio contradictorio, y en vista además de que lo expuesto en el escrito complementario del Demandado no afectaría al fundamento principal de las conclusiones que a continuación se exponen.

### **6.2. Examen de los requisitos para la aplicación del Reglamento**

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Al tratarse de nombres de dominio <.es>, resultarán igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho español, al ser además ésta aparentemente la nacionalidad de ambas partes.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido el Centro en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005, o en *Editorial Bosch S.A. v. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006.

## **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión**

El Demandante ha acreditado su titularidad sobre los registros de marca españoles LA INFORMACIÓN, S.A. (mixta), GRUPO LA INFORMACIÓN, NAVARRA DE INFORMACIÓN y LA INFORMACIÓN DE NAVARRA.

Asimismo, ha invocado el carácter notorio de la marca y nombre comercial LA INFORMACIÓN, sobre la base de su propia razón social La Información, S.A. A esto último ha replicado el Demandado alegando la diferencia entre la denominación social, que identifica a la empresa en el tráfico jurídico, y el nombre comercial, que es el signo distintivo que identifica a la empresa en su actividad comercial. A juicio del Demandado, el Demandante acredita el uso de La Información, S.A. como razón social pero no como nombre comercial.

Siendo cierta la distinción entre denominación y nombre comercial que realiza el Demandado, no son menos ciertas las siguientes circunstancias:

1. Entre los derechos previos recogidos en el Reglamento y amparados por él, se encuentran las “denominaciones de entidades válidamente registradas en España” de forma diferenciada a otro tipo de derechos previos como denominaciones de origen, nombres comerciales o marcas.
2. El Demandante ha acreditado que dentro del sector de los medios de comunicación es habitualmente reconocida como La Información o como Grupo La Información, estando presente bajo cualquiera de estas denominaciones en los medios de comunicación españoles. Ello motiva que a juicio de este Experto el Demandante ha acreditado el uso del distintivo La Información como nombre comercial y no sólo como razón social.

En relación con la alegación del Demandado en el sentido de que la expresión La Información es genérica o descriptiva y de uso común y que por tanto la parte actora no puede invocar derechos sobre ella, se trata de una cuestión que se analizará en los puntos siguientes para determinar si dicho carácter genérico o descriptivo otorga un interés legítimo al Demandado o excluye la concurrencia de mala fe. Desde el punto de vista de este primer requisito, el Experto debe limitarse a analizar si el nombre de dominio en disputa presenta identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con los derechos previos del Demandante.

Así se consideró en la decisión dictada en *Video Images, LLC v. S. J.*, Caso OMPI No. D2004-0887:

“The Complainant has established rights in the mark VIDEO IMAGES, through use and registration of the mark. The VIDEO IMAGES mark is entitled to a presumption of validity by virtue of its registration with the United States Patent and Trademark Office. See *EAuto, L.L.C. v. Triple S. Auto Parts d/b/a Kung Fu Yea Enterprises, Inc.*, WIPO Case No. D2000-0047. The Panel further notes that under Section 33 of the Lanham Act, the registration of the VIDEO IMAGES mark on the principle register is evidence of the Complainant’s exclusive right to use the mark in commerce. 15 U.S.C. § 1115.”

Efectuando una comparación directa (objetiva) entre el nombre de dominio <lainformacion.es> y las marcas y nombre comercial del Demandante, este Experto considera que no se produce un grado de parecido suficiente en relación con las marcas NAVARRA DE INFORMACIÓN y LA INFORMACIÓN DE NAVARRA. Podría

resultar dudoso que exista similitud con la marca GRUPO LA INFORMACIÓN, pero este Experto considera que sí se produce claramente una similitud con respecto a la marca registrada LA INFORMACIÓN, S.A. y al propio nombre comercial La Información con el que es notoriamente conocido el Demandante en su sector comercial.

En consecuencia, concurre el primero de los requisitos.

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

El Demandado basa en buena parte su defensa en la alegación de que el significado genérico de la expresión “La Información” le legitima para hacer uso de la misma. Sin embargo, como se recordaba en la decisión *Editorial Bosch S.A. v. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006:

“Pues bien, como se ha señalado es indudable que el registro de marca de la parte actora se encuentra debidamente concedido y en vigor. Por consiguiente, otorga a la actora los derechos y facultades que la Ley de Marcas española establece para los titulares de marcas registradas. En el marco de este procedimiento no puede ponerse en entredicho la validez de un registro de marca concedido y en vigor, por lo que si la Demandada pretende anular la validez formal del registro de marca de la parte actora, habrá de acudir a los Tribunales españoles para lograr la nulidad o cancelación del registro.

Al respecto, resulta procedente recordar lo que se señalaba en la Decisión *Edipresse Hymosa, S.A. c. F9-Soft, S.L.*, Caso OMPI N° D2006-0940 sobre el nombre de dominio <lecturas.com>, en la que el Experto señaló: Alega la Demandada que la denominación “lecturas” es genérica por lo que carece de carácter distintivo. No es cierto que la marca LECTURAS sea genérica. Si fuera genérica no podría estar protegida como marca puesto que la regulación del Derecho de Marcas en España siempre ha establecido la prohibición absoluta de registro de las marcas genéricas (esta prohibición estaba en el antiguo Estatuto sobre Propiedad Industrial, en la Ley de Marcas de 1988 y en la vigente Ley de Marcas de 2001). Por ello, si la Oficina Española de Patentes y Marcas concedió el registro de la marca LECTURAS fue porque consideró que no era genérica para distinguir revistas y publicaciones. Además, el carácter notorio, e incluso renombrado, de la marca LECTURAS refuerza el carácter distintivo de la misma (*Bankinter, S.A. c. D. M. P.*, Caso OMPI N° D2000-0483). Precisamente porque estamos ante una marca notoria y renombrada es por lo que no son de aplicación ninguna de las resoluciones que cita la Demandada en su contestación.”

En la misma línea, en *Terroni Inc. v. G. Z.*, Caso OMPI No. D2008-0666 se afirmó:

“In order for a complainant to prove that a respondent has no rights or legitimate interests in the Disputed Domain Name, UDRP case law has consistently held that it is sufficient for a complainant to prove a prima facie case. (see amongst others, *Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd.*, WIPO Case No. D2003-0455, *Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o.*, WIPO Case No. D2004-0110). Once a prima facie case is shown the burden of proof then shifts to the Respondent who must demonstrate its rights or legitimate interests to the panel.”

El Demandado en el procedimiento es Écija Abogados, como titular registral del nombre de dominio en disputa. En su contestación, el Demandado afirma estar actuando como mandatario de D. M. T., importante especialista de los medios de comunicación en Internet que está desarrollando un nuevo proyecto empresarial que se desarrollará bajo el nombre de “La Información al Segundo”.

De la documentación aportada en la Contestación a la Demanda se desprende que la adquisición del nombre de dominio en disputa por Écija Abogados se completó el 3 de febrero de 2009, sin que hasta la fecha de presentación de la demanda, el 18 de febrero de 2009, se realizara la posterior transmisión del dominio al Sr. T. en cuyo beneficio afirma actuar.

Aún admitiendo esta argumentación del Demandado de estar actuando como mandatario, cabe señalar que la documentación que ha aportado referida al proyecto empresarial del Sr. T. no contiene salvo error ninguna indicación de esa nueva marca LA INFORMACIÓN AL SEGUNDO a la que alude, por lo que el Demandado no ha acreditado que con antelación a haber recibido la Demanda había iniciado preparativos demostrables para hacer un uso de buena fe del nombre de dominio. Es más, no es lo mismo “La Información al Segundo” que “La Información”. El nombre de dominio adquirido por el Demandado no es <lainformacionalsegundo.es>, sino <lainformacion.es>, y tanto el Demandado y titular registral del dominio, Écija Abogados, como el pretendido propietario final del mismo, el Sr. T., son profesionales de prestigio con un amplio conocimiento de los medios de comunicación, que forzosamente habían de ser conscientes de que el nombre de dominio <lainformacion.es> se correspondía con el nombre bajo el que opera en el mismo sector el Demandante.

Es evidente que el propio significado de la expresión “La Información” convierte el presente en un caso límite y podría conducir a estimar con facilidad la concurrencia de derechos o intereses legítimos al titular del dominio. Sin embargo, a juicio de este Experto, es totalmente aplicable también a este caso el criterio que ya adoptó en *Editorial Bosch S.A. v. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006:

“No obstante lo anterior, es innegable que el propio significado de la expresión ‘noticias jurídicas’ introduce un elemento de duda a la hora de poder considerar legítimo su uso por tercero pese a la vigencia del registro de marca de la Demandante. Desde este punto de vista, este Experto considera que la circunstancia de que la titular del nombre de dominio controvertido sea una empresa editorial perteneciente al ámbito jurídico, y por tanto competidora de la Demandante, resulta definitiva para no admitir un interés legítimo en la utilización del nombre de dominio controvertido por su significado en español. Al tratarse de empresas pertenecientes al mismo sector jurídico, parece claro que la Demandada no podía desconocer la existencia de la marca NOTICIAS JURÍDICAS de la parte actora, ni el uso que desde hace años ésta estaba haciendo de dicha denominación.”

“Por lo tanto, si bien el significado de la expresión NOTICIAS JURÍDICAS permitiría en principio presumir un uso legítimo, siempre que ese uso no fuera a título de marca, en cualquier tercero no perteneciente al sector comercial de la Demandante, dicha presunción no puede ser aplicada a la Demandada, pues por tratarse de una empresa de indudable importancia en el sector de las publicaciones jurídicas no podía dejar de ser consciente de estar utilizando una denominación que se corresponde con una marca registrada de un competidor que



además éste estaba ya utilizando en sus publicaciones en papel o electrónicas. La Demandada podría haber logrado la misma función descriptiva del contenido del sitio web mediante cualquier otra expresión análoga no coincidente con la marca de un competidor.

Por consiguiente, este Experto considera que la Demandada no ha acreditado derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido.”

También en este caso, este Experto considera que la importancia profesional de Écija Abogados y del propio Sr. T., a quien dicen representar, hace que no pueda reconocérseles unos derechos o intereses legítimos sobre el uso de la expresión “La Información” por sí sola, pues forzosamente habrían de ser conscientes de que se correspondía con la denominación de un grupo de comunicación.

Tampoco sirven para acreditar derechos o intereses legítimos las solicitudes de marca presentadas por el Sr. T., pues como el propio Demandado pone de manifiesto en su contestación, todavía se encuentran en tramitación (de hecho se han encontrado con la oposición del Demandante y de otros titulares de marcas) y por otra parte sería así muy fácil eludir cualquier procedimiento bajo el mero amparo formal de la presentación de una solicitud, sin haber acreditado otros preparativos claros referidos específicamente a la denominación controvertida. Por lo demás, según lo dicho desde mucho antes de la presentación de las solicitudes, el Demandante era conocido en el sector. Finalmente, aunque en su escrito extemporáneo el Demandado invoca la reciente concesión en su favor de un registro de marca LA INFORMACION AL SEGUNDO, ya se ha señalado más arriba en este mismo apartado que no es lo mismo esa denominación que la del nombre de dominio en disputa.

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

Sobre la base del mismo razonamiento desarrollado en el punto anterior, este Experto estima que concurre la circunstancia de mala fe en la actuación del Demandado.

En efecto, como se ha señalado resulta definitiva la circunstancia de que tanto el titular del nombre de dominio, Écija Abogados, como el Sr. T., en cuyo nombre afirman actuar, son respectivamente un importante y prestigioso despacho de abogados especializados en Internet y en nuevas tecnologías, así como en medios de comunicación y un reputado profesional de estos medios, por lo que no cabe presumir que desconocieran el registro de marca anterior LA INFORMACIÓN, S.A. del Demandante o su presencia continua en el correspondiente sector comercial bajo la denominación La Información.

Pese al carácter genérico que en principio tiene dicha denominación, y que, según ha sido apuntado, convierte el presente en un caso límite, lo cierto es que el Demandante ha acreditado que en el sector comercial común de ambas partes es la denominación por la que se le conoce en sus operaciones empresariales y societarias.

Es más, la Ley de marcas española reconoce la notoriedad, como concepto distinto del renombre, a aquellas marcas que sean conocidas en su sector, aunque no lo sean para el público en general. Puesto que tanto Écija Abogados como el Sr. T. pertenecen al sector de los medios de comunicación, la denominación del Demandante era notoria para ellos.

En línea con lo señalado en la citada decisión *Editorial Bosch S.A. v. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006:

“Resulta igualmente importante tener en cuenta que el uso de la denominación “noticias jurídicas” en un determinado contexto puede resultar inevitable o estar justificado por su significado, pero su utilización como nombre de dominio implica de facto una pretensión de exclusividad desde el momento en que evita que el mismo nombre de dominio sea utilizado por un tercero, y más específicamente por titular de la marca correspondiente. En efecto, el nombre de dominio realiza en Internet una función equivalente a la que utiliza la marca al identificar productos y servicios o el nombre comercial al identificar las empresas. Parece claro desde este punto de vista que un internauta que consulte revistas jurídicas en Internet podría cabalmente entender que el sitio web “www.noticiasjuridicas.es” es el perteneciente a la empresa titular de la marca NOTICIAS JURIDICAS en el mismo sector.”

Por consiguiente, el Demandado forzosamente había de ser consciente de estar adquiriendo un nombre de dominio cuyo uso resultaba cuando menos discutible al coincidir con la marca y nombre comercial de un competidor.

Tampoco es óbice para apreciar la concurrencia de mala fe el hecho de que se trate de un nombre de dominio preexistente que había registrado un tercero. En *Video Images, LLC v. S. J.*, Caso OMPI No. D2004-0887 se señaló:

“It is evident that the Respondent knew that the Complainant, a direct competitor, claimed rights in the VIDEO IMAGES mark at the time the Respondent acquired the disputed domain name in February 2004. The Respondent could not help but have appreciated that the disputed domain name was identical to the Complainant’s mark. While it appears that MCSi, Inc., from whom the Respondent acquired the domain name, at one time used the VIDEO IMAGES mark, the Complainant has offered evidence that MCSi abandoned the VIDEO IMAGES mark and discontinued use of the name by early 2001. Nothing in the record indicates that the Respondent has been commonly known by the disputed domain name or that the Respondent has used VIDEO IMAGES as a mark. Given the foregoing, the Panel finds that the Complainant has made a prima facie showing for purposes of Paragraph 4(a)(ii) that the Respondent lacks rights or legitimate interests in the disputed domain name. See *Compagnie de Saint Gobain v. Com-Union Corp.*, WIPO Case No. D2000-0020.

Once a complainant makes a prima facie showing that a respondent lacks rights to the domain name at issue, the respondent must come forward with proof that it has some legitimate interest in the domain name to rebut this presumption. *Document Technologies, Inc. v. International Electronic Communications Inc.*, WIPO Case No. D2000-0270.”

También en *MC Enterprises v. M. S. (Namegiant.com)*, Caso OMPI No. D2005-1270 se equipara claramente la adquisición del nombre de dominio a su registro:

“The Respondent is not the original registrant of the subject domain name, but for the purposes of the Policy, his acquisition of the subject domain name constitutes registration.”

Frente a esto, el Demandado ha invocado la existencia de numerosas publicaciones cuya cabecera gira en torno a las expresiones “Información” o “La Información” junto con otras expresiones añadidas. Al respecto, hay que apuntar que lógicamente la presente Demanda no hubiera podido ser estimada si el Demandado hubiera registrado como dominio el pretendido nombre de dominio <lainformacionalsegundo.es> el

proyecto empresarial que invoca o cualquier otra combinación de “la información” con cualquier otro concepto, pero el hecho es que no puede desconocer que el nombre de dominio en disputa coincide exactamente con la denominación del Demandante.

Hay que aclarar que, de las circunstancias invocadas y acreditadas por ambas partes no parece deducirse que el Demandado ha obrado con mala fe en el sentido de querer aprovecharse indebidamente del prestigio del Demandante, ni tampoco en el de querer desviar de forma deliberada a su propia web a los Internautas que estén buscando la web del Demandante. Sin embargo, puede cabalmente afirmarse que al adquirir el nombre de dominio en disputa el Demandado forzosamente había de ser consciente de que se correspondía según lo dicho con la denominación bajo la cual un grupo empresarial competidor operaba de forma notoria en el mismo sector comercial, circunstancia que a juicio de este Experto es suficiente para apreciar la concurrencia de mala fe prevista en el Reglamento, pudiéndose citar, entre otras, las decisiones *Informaciones Canarias S.A. (INFORCASA) v. J. Á. R. S.*, Caso OMPI No. D2001-0780; *La Vanguardia Ediciones, S.L. v. Lavan.inc / denver aposs*, Caso OMPI No. D2003-0539 y *Endemol Nederland B.V. v. Ashley Trading Services Limited*, Caso OMPI No. D2007-0194, sin que a ello sea óbice las inversiones económicas que el Demandado haya realizado para la adquisición del nombre de dominio.

A este respecto hay que tener en cuenta que la mala fe es una circunstancia subjetiva que depende entre otros factores del grado de conocimiento y del ámbito empresarial en el que se mueve la persona evaluada. En el presente caso, el especial conocimiento del sector afectado por parte del Demandado es una circunstancia definitiva.

En suma, este Experto considera que han sido acreditadas las tres circunstancias necesarias para la estimación de la Demanda, todo ello naturalmente sin perjuicio del derecho de las partes a acudir a los Tribunales competentes para discutir los derechos previos sobre los que se basa la Demanda o cualesquiera otras cuestiones.

## **7. Decisión**

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

---

Luis H. de Larramendi  
Experto

Fecha: 8 de mayo de 2009