



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Iberinform Internacional S.A v. A.D.L.

Caso No. DES2008-0021

1. Las Partes

La Demandante es Iberinform Internacional S.A., con domicilio en Madrid, España representada por Elzaburu, España.

La Demandada es A.D.L, con domicilio en Teruel, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <www-iberinform.es> y <wwwiberinform.es>.

El registrador de los citados nombres de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de julio de 2008. El 8 de julio de 2008, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 9 de julio de 2008, 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 de los contactos 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 16 de julio de 2008. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de agosto de 2008. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de

personación y ausencia de contestación a la Demanda el 6 de agosto de 2008.

El Centro nombró a José Carlos Erdozaín como Experto el día 21 de agosto de 2008, 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.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una sociedad del grupo Crédito y Caución, cuya especialización reside en la prestación de servicios de información sobre sociedades mercantiles y empresarios autónomos con el fin de mejorar la gestión de riesgos y optimizar las acciones de marketing de quien solicite sus servicios.

El grupo empresarial al que pertenece la Demandante ha abierto 12 oficinas en España y arrastra una experiencia en el sector de más de 30 años.

La Demandante es titular de diversos registros marcarios que incluyen la voz "Iberinform". En concreto, se trata de cinco marcas, registradas ante la OEPM bajo los números 1.297.400, 1.297.401, 1.297.403, 2.412.583 y 2.412.584, y en las clases 16, 35, 36 y 38. La Demandante acompaña a la Demanda copia de los citados registros marcarios, que este Experto ha contrastado con la base de datos en línea de la OEPM y que, por tanto, juzga como verdaderos.

La fecha de registro de estas marcas citadas es muy anterior a la del registro de los nombres de dominio disputados. Las de las marcas son las siguientes, respectivamente a como han sido citadas: 1 de agosto de 1991, 1 de mayo de 1993, 1 de febrero de 1997 y 1 de diciembre de 2002 (para las dos últimas). Por su parte, la fecha de registro de los nombres de dominio es, en ambos casos, 18 de enero de 2008.

Asimismo, la Demandante es propietaria de diversos nombres de dominio. Por citar un ejemplo, la Demandante es titular de los siguientes nombres de dominio: <iberinform.es>; <iberinform.com>; <iberinform.biz>; e <iberinform.eu>.

En fecha de 21 de mayo de 2008, la Demandante envió un requerimiento al Demandado exigiéndole la cesión de los nombres de dominio disputados. No recibió respuesta alguna.

No se ha presentado prueba alguna en este procedimiento relativa a los derechos o intereses legítimos que el Demandado pueda ostentar sobre la denominación de los nombres de dominio objeto de esta decisión.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante en este proceso alega lo siguiente:

Que es titular de las marcas arriba referenciadas, todas las cuales incluyen en su parte denominativa la palabra "Iberinform".

Que es una empresa perteneciente al grupo empresarial Crédito y Caución, que está

especializado en ofrecer información sobre la situación de empresas y personas empresarias autónomas.

Que ha venido prestando servicios en el mercado español desde hace más de 30 años, con lo que es conocida públicamente y ocupa una situación de notoriedad en el sector económico en el que opera. Este conocimiento ha venido avalado por periódicos económicos de tirada nacional.

Que desarrolla su actividad principalmente a través de la página web “www.iberinform.es”, aunque también es titular de otros varios nombres de dominio que incluyen la palabra “iberinform”.

Que los nombres de dominio controvertidos resultan claramente confundibles con los nombres de dominio de los que la Demandante es titular. En este sentido, las letras “www”, iniciales de los nombres de dominio disputados, son un acrónimo de “world wide web”, de conocimiento extendido en la generalidad de los navegantes de Internet y que no aportan un significado propio al nombre de dominio en sentido estricto. Iguales consideraciones hace la Demandante en relación con el guión que se encuentra en uno de los nombres de dominio objeto de esta decisión.

Que, en cualquier caso, los citados nombres de dominio reproducen exactamente la parte denominativa de las marcas de las que la Demandante es titular, así como de los otros nombres de dominio de los que, igualmente, es propietaria.

Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación con los nombres de dominio, al no haber sido conocido en el sector económico español bajo la denominación “iberinform”, ni corresponderse con su denominación. Ello se demuestra también por el hecho de que en las bases de datos de la OEPM no se encuentra registro marcario alguno a favor del Demandado que contenga la palabra “iberinform”. Por último, esta circunstancia exigida por el Reglamento resulta probada también, a juicio de la Demandante, por el hecho de que, habiéndole enviado un requerimiento al Demandado, en el que le exigía la cesión de los nombres de dominio, el último citado no lo ha contestado.

Que el Demandado ha registrado y está usando los nombres de dominio de mala fe, pues era consciente de que con el registro de tales nombres se estaba apropiando de una denominación que, de forma notoria, identifica a la Demandante tratando con ello de aprovecharse de su reputación y fama mediática.

Que los nombres de dominio consisten en errores tipográficos, tratándose del fenómeno del “typosquatting”, cuya finalidad no es otra que la de aprovecharse de la fama del titular de la marca contando con que un internauta, al escribir en el navegador erróneamente cualquiera de los nombres de dominio, acceda a la página web del Demandado en vez de a las de la Demandante. Mediante este proceder, el Demandado únicamente trata de atraer a su página web internautas que estén interesados en acceder a la página web de la Demandante, creando, por tanto, una posibilidad de confusión con la identidad de esta última en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o un servicio que figura en la misma.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El primero de los requisitos establecidos para acceder a las pretensiones de la Demanda es que entre la parte denominativa del nombre de dominio disputado y los derechos previos alegados por la Demandante exista una identidad o una similitud hasta el punto de causar confusión a un navegador de Internet no necesariamente avezado.

En este sentido, la Demandante alega, por un lado, sus derechos de marca sobre el vocablo “Iberinform”, el cual está basado en cinco registros ante la OEPM, en concreto, las marcas números 1.297.400, 1.297.401, 1.297.403, 2.412.583 y 2.412.584, las cuales se han registrado en las clases 16, 35, 36 y 38 del nomenclátor internacional. La fecha de registro de tales marcas va desde el 1 de agosto de 1991 (la primera) hasta el 1 de diciembre de 2002 (las dos últimas).

Por otro lado, los nombres de dominio enfrentados son <www-iberinform.es> y <wwwiberinform.es> (registrados ambos en fecha de 18 de enero de 2008), en los que se puede apreciar a primera vista que el Demandado ha añadido al vocablo “iberinform” las conocidas letras “www”, que corresponden a las palabras “World Wide Web”, y cuya escritura antes del nombre de dominio se suele anteponer para acceder a una página web concreta en el sistema de Internet.

A juicio de este Experto, no se produce una total identidad entre las denominaciones o vocablos enfrentados, dada la inclusión de las letras “www” en los nombres de dominio. No obstante, desde el punto de vista jurídico, y según lo que establece el Reglamento para la resolución de controversias en materia de nombres de dominio “.es”, es evidente que sí existe una similitud hasta el punto de causar confusión. Esta decisión del Experto se basa en el hecho de que, enfrentadas fonéticamente las denominaciones arriba aludidas, prácticamente existe una completa identidad entre ellas: las de los nombres de dominio se corresponden con las de las marcas opuestas por la Demandante. La única diferencia entre ambas reside en el hecho de que los nombres de dominio comienzan por las conocidas siglas “www”, las cuales, como repetidamente han venido estableciendo las decisiones del Centro, no tienen relevancia alguna a la hora de demostrar una diferencia significativa entre las denominaciones enfrentadas en lo que se refiere al análisis de este primer requisito.

Antes bien, la confrontación entre los vocablos debe hacerse tomando la parte esencial, por más distintiva, de las denominaciones enfrentadas. Aplicado ese criterio al presente caso, el resultado no puede ser otro que el de la apreciación de una similitud hasta el punto de causar confusión, como ha quedado indicado, dado que aquella parte esencial está constituida claramente por la palabra “iberinform”, debiéndose dejar aparte en este examen comparativo, como he indicado, el acrónimo “www” por las razones expuestas. Así, cualquier internauta que pretenda acceder a la página web de la Demandante y teclee la palabra “iberinform”, precedida del acrónimo “www”, y que, por error, incluya un guión entre una y otro, o simplemente no incluya el necesario punto ortográfico, se vería inevitablemente dirigido a la página web, no de la Demandante, sino a la del Demandado. La posibilidad de confusión es más que evidente.

Por consiguiente, el Experto entiende que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”.

B. Derechos o intereses legítimos

Respecto del segundo de dichos requisitos, hay que partir de la base de que, dado el sistema sobre el que se asienta la resolución de conflictos entre nombres de dominio “.es” y marcas en el ámbito del Reglamento, la carga de la prueba de este segundo requisito viene a recaer fundamentalmente sobre el Demandado, sin perjuicio de que el Demandante deba presentar un principio de prueba acerca de la ausencia de derechos o intereses legítimos de aquél sobre los nombres de dominio impugnados.

Consecuentemente con lo anterior, este Experto entiende que la Demandante ha presentado evidencias suficientes de que el Demandado carece de derecho marcario registrado a su nombre que incorpore la palabra “iberinform”, vocablo éste que conforma esencialmente la parte denominativa de las marcas de las que es titular la Demandante. Es decir, el Demandado carece de marcas, nacionales o europeas, registradas a su favor que incorporen la palabra “iberinform”.

Por su parte, el Demandado no ha probado ostentar interés legítimo alguno en relación con el término indicado. Es más: las marcas opuestas fueron registradas en el periodo que va desde el 1 de agosto de 1991 (la número 1.297.400) al 1 de diciembre de 2002 (las marcas 2.412.583 y 2.412.584), mientras que los nombres de dominio fueron registrados en fecha de 18 de enero de 2008. Es decir, la Demandante ostenta una prioridad temporal en el derecho a usar la denominación “iberinform”, ya sea como marca, ya sea como identificador de Internet, demostrando tener derechos previos en el sentido que establece el Reglamento, y ser merecedora, por tanto, de prioridad en el goce de tal derecho, lo que incluye el derecho a impedir que un tercero pueda utilizar su denominación marcaria como identificador de Internet (cfr. art. 34 de la Ley de Marcas).

Consecuente con todo lo anterior, y con los hechos considerados probados, entiendo que se cumple, asimismo, el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es”, relativo a la ausencia de derecho o interés legítimo alguno a favor del Demandado en relación con los nombres de dominio cuestionados.

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

Por último, ha de analizarse si el Demandado registró o está usando los nombres de dominio de mala fe. En este punto reside una diferencia de la normativa española con respecto a la establecida en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), puesto que la Demandante sólo debe probar que o bien el registro, o bien el uso actual de los nombres de dominio se lleva a cabo de mala fe, no siendo necesario que se aporte prueba de ambos hechos simultáneamente.

En lo que respecta al concepto de mala fe del que parte la UDRP, éste es esencialmente subjetivo, y consiste en un ánimo interno del Demandado (titular actual de los nombres de dominio disputados) de querer causar algún tipo de perjuicio al Demandante en cuanto titular de un derecho de marca (u otro cualquiera de los admitidos en la normativa aplicable, puesto que, en este punto, el Reglamento de resolución de conflictos relativo a nombres de dominio “.es” es más amplio que la UDRP) con el hecho del registro o el uso del nombre de dominio objeto de disputa. Dicho ánimo, con ser interno, se manifiesta externamente a través de circunstancias de las que el Experto puede deducir inequívocamente que tal ánimo existió o existe en la actualidad.

Teniendo a la vista lo anterior, y el hecho probado de que la Demandante cuenta con

una práctica empresarial larga y conocida en España, donde el Demandado reside, habiendo llegado a adquirir el público interesado en sus servicios un conocimiento notorio de los mismos, como se deduce del hecho de que su actividad sea reseñada en periódicos especializados en economía de tirada nacional, y el hecho de que al Demandado no se le ha conocido en dicho mercado bajo la denominación “iberinform”, sin olvidar el requerimiento enviado por la Demandante al Demandado advirtiéndole de que el registro y el uso de los nombres de dominio implica una infracción de sus derechos de marca registrados, y sin dejar aparte tampoco el hecho de la prioridad temporal en la titularidad de los derechos de marca sobre la denominación “iberinform”, el Demandado debería haber conocido las pretensiones de la Demandante y, por tanto, la notoriedad de la marca “iberinform”. Del hecho de incluir con carácter previo el acrónimo “www” a la parte denominativa fundamental de los nombres de dominio disputados, hay que deducir que el Demandado ha querido “enmascarar” la palabra “iberinform”, y causar una desviación de internautas interesados en acceder a la página web de la Demandante a la suya propia (la del Demandado), con fines claramente dañinos para la imagen y reputación de aquella.

Por todo lo anterior, la conclusión no puede ser otra que considerar que el Demandado registró y está usando en la actualidad los nombre de dominio de mala fe, puesto que la consecuencia inmediata de aquel registro y este uso no es otra que la posibilidad de que internautas interesados en acceder a la página web (y, por consiguiente, a los servicios ofertados) de la Demandante no puedan hacerlo. Se trata, como bien advierte la Demandante, de un supuesto de “typosquatting”, donde el registrante registra un nombre de dominio coincidente con una marca notoria o renombrada, y al que añade el conocido acrónimo “www”, seguido de un guión, o incluso de ningún otro signo de puntuación, con la esperanza de que algún internauta teclee por error la dirección URL completa de la página web a la que quiera acceder. Este comportamiento está presidido por la mala fe puesto que, como ha quedado indicado, su finalidad no es otra que la de atraer internautas a la página web del Demandado y en cualquier caso de desviarlos de la página web del Demandante.

Por todas estas razones, entiendo, asimismo, que el Demandado registró y está usando los nombres de dominio objeto de este procedimiento de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Expertos ordena que los nombres de dominio <www-iberinform.es> y <wwwiberinform.es> sean transferidos a la Demandante, de acuerdo con los remedios solicitados.

Jose Carlos Erdozain
Experto

Fecha: 4 de septiembre de 2008