



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Rba Edipresse, S.L. V. Invitec Renting, S.L.

Caso No. DES2009-0053

1. Las Partes

La Demandante es Rba Edipresse, S.L., con domicilio en Barcelona, España, representada por Landwell, Pricewaterhousecoopers, Barcelona, España.

La Demandada es Invitec Renting, S.L., con domicilio en Alicante, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <pcactual.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 21 de diciembre de 2009. El 21 de diciembre 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 22 de diciembre 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 de los contactos 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 29 de diciembre de 2009. El Centro verificó que la Demanda, junto con la enmienda de la Demanda cumplían con 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 30 de diciembre de 2009. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el

plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de enero de 2010. 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 22 de enero de 2010.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 2 de febrero de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:

4.1. La Demandante, RBA Edipresse S.L., es titular de las marcas españolas en vigor núm. 1.783.853, PC ACTUAL BBS, en clase 16, solicitada el 13 de octubre de 1993, y concedida el 3 de abril de 1996; núm. 1.749.996, GUÍA DE COMRAS PC ACTUAL, en clase 16, solicitada el 11 de marzo de 1993 y concedida el 20 de mayo de 1994, y núm. 1.749.992, GUÍAS PRÁCTICAS PC ACTUAL, en clase 16, solicitada el 11 de marzo de 1993 y concedida el 20 de mayo de 1994.

Además, es titular del nombre de dominio <pc-actual.com>, registrado el 9 de marzo de 1998.

4.2 La Demandada es titular del nombre de dominio en disputa <pactual.es >, el cual fue registrado el día 11 de noviembre de 2005.

La Demandada no ha contestado a la Demanda, a pesar de haber sido debidamente notificada.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las alegaciones de la Demandante son resumidamente las siguientes:

Rba Edipresse S.L. (en adelante RBA) se constituye en el año 2007 como resultado de la escisión total de las sociedades editoriales Edipresse Hymosa, S.A. y Rba Revistas (Grupo Rba), aportándose las respectivas actividades editoriales y fusionándose así los negocios de edición de revistas de ambos grupos. El objeto social de la Demandante es el desarrollo de las actividades de edición y distribución de revistas y otras publicaciones periódicas de análoga naturaleza, la contratación con terceros de todo tipo de servicios publicitarios y, en general, la explotación y la edición de publicaciones unitarias o a modo de coleccionables, con el complemento de discos, cassettes, vídeos, juegos, material didáctico y productos similares para su distribución y venta.

RBA viene velando por la protección frente a terceros de sus denominaciones y distintivos, procediendo a su registro como marcas que identifican, tanto su denominación como la de sus revistas y campañas publicitarias.

RBA es líder en lectores, difusión y captación publicitaria de revistas en España, editando más de 40 revistas y situando sus productos en casi medio centenar de países. Así, edita revistas tan conocidas como National Geographic Magazine, Nuevo Estilo, Clara, Arquitectura y Diseño, El Jueves, Top Auto, Speak Up, Lecturas, Semana, El Mueble, entre otras.

El primer número de la revista PC ACTUAL se lanzó en el año 1988, bajo el nombre de PC Magazine Actual, que en 1991 pasó a la actual denominación. Esta revista está especializada en informática y es la más veterana y consolidada en este sector; siendo referente en el mercado de la informática. Por ello, las marcas que protegen esta revista gozan de una evidente notoriedad, de modo que son conocidas y asociadas a la Demandante, no sólo por el lector especializado sino por el consumidor medio.

Identidad o semejanza hasta el punto de crear confusión

Los derechos previos que alega la Demandante son su marca 1.783.853 PC ACTUAL BBS, cuya parte distintiva PC ACTUAL afirma que es idéntica al nombre de dominio impugnado <pactual.es> y el nombre de dominio del que es titular <pc-actual.com>, idéntico también al nombre de dominio controvertido.

Afirma que su marca núm. 1.783.853, PC ACTUAL BBS, contiene el término pactual y goza de la condición de notoria con anterioridad al registro del nombre de dominio impugnado, de acuerdo con lo prescrito en la Ley española de Marcas, 17/2001 y en el artículo 6bis del Convenio de la Unión de París.

Así, según el Estudio General de Medios (EGM) la revista PC Actual, cuya denominación constituye su marca, posee una fidelidad de más de 326.000 lectores y según la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) tiene un promedio de tirada de 114.952 ejemplares mensuales, entre abril de 2008 y mayo de 2009.

Además, son numerosos los eventos que ha organizado desde la aparición de la revista PC ACTUAL para promocionar y difundir un mayor conocimiento informático entre la ciudadanía española. Asimismo, ha invertido grandes sumas y recursos humanos en publicidad de la revista, llegando a los 2.000.000 de Euros entre 1999 y 2009. Tiene una página Web alojada en el nombre de dominio <pc-actual.com> y aparece en Wikipedia y en plataformas sociales como Facebook o Twitter.

Es tan pionera en el sector informático que ya estuvo presente en sus inicios con los sistemas de comunicación conocidos como BBS, de ahí la denominación de su marca PC ACTUAL BBS. Inició su andadura en Internet con la Web ‘www.pc-actual.com’ hacia el año 2000.

El interés de la Demandante en proteger la denominación PC ACTUAL se confirma en las tres marcas que tiene registradas incluyendo tal expresión. Razona el carácter distintivo de la expresión PC ACTUAL que, al margen de la idea que pueda evocar, se ha constituido en un referente del mundo de la informática y del mundo editorial.

Afirma la identidad entre la parte distintiva de la marca PC ACTUAL BBS y el nombre de dominio <pactual.es> ya que los sufijos, como en este caso “.es”, no han de valorarse en la comparación.

Razona la identidad entre el nombre de dominio <pc-actual.com> del que es titular desde el 9 de marzo de 1998 y el nombre de dominio impugnado <pactual.es>.

En definitiva, concluye la evidente confusión entre el nombre de dominio del Demandado y su marca registrada y nombre de dominio por absoluta identidad denominativa, fonética y conceptual, de tal forma que el consumidor final puede equivocarse respecto al origen empresarial, con el gran perjuicio que para la Demandante supone y con claro aprovechamiento por el Demandado de la reputación adquirida por aquélla.

Inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado

Para analizar este requisito la Demandante se remite a las circunstancias contenidas en el apartado c) del artículo 4 de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, aprobada por ICANN y vigente para los conflictos en el caso de nombres de dominio genéricos.

Así, razona que el Demandado no posee un registro de marca que le permita utilizar el nombre de dominio impugnado, tampoco ha sido autorizado por el legítimo titular de la marca ni viene siendo conocido por el nombre de dominio.

Por otra parte, el uso que viene dando el Demandado al nombre de dominio tiene la única finalidad de desviar a los usuarios que, conociendo la revista PC ACTUAL y sus productos y servicios, intentan contactar con dicha revista y se encuentran únicamente con acceso a una página denominada juegosweb.com que nada tiene que ver con la revista. Esta técnica conocida como “typein” consiste en la adquisición de nombres de dominio correspondientes a marcas ajenas, de forma que el internauta que teclee la marca en su navegador será dirigido equívocamente a la Web del usurpador. Además, la Web juegosweb.com está diseñada por la empresa Color Vivo Internet S.L., de la que el Demandado es representante y administrador solidario.

Ilustra estas alegaciones con alguna decisión presentada ante el Centro y concluye que el nombre de dominio ha sido registrado con la única finalidad de especular y atraer visitas y lucrarse, perjudicando los intereses de la Demandante.

Mala fe en el registro y en el uso

Siguiendo las pautas sobre pruebas de registro o uso del nombre de dominio de mala fe, contenidas en el artículo 2 del Reglamento, argumenta que la intención del Demandado al registrar el nombre de dominio fue únicamente la de especular con él, como lo demuestra que la página que tiene el contacto administrativo del nombre de dominio, D. D.C., se dedica a la “subasta de dominios sin precio de reserva” e invita a participar en dichas subastas, incluso de numerosos nombres de dominio de los que es titular. También en la página de inicio de Twitter se anuncia con el rótulo “Dominios en venta”.

Por ello concluye que el Demandado ha registrado el nombre de dominio con el único fin de impedir que el titular de los Derechos previos pueda utilizar libremente tales derechos a través de un nombre de dominio y para perturbar la actividad comercial de la Demandante.

También es evidente que la intencionalidad del Demandado es la de atraer a los usuarios a su Web aprovechándose de la notoriedad de la revista PC ACTUAL.

Por todo ello, solicita que el nombre de dominio <pcactual.es> sea transferido a la Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

El artículo 21 del Reglamento señala que el experto resolverá la demanda, de forma motivada, sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo “.es”.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que resulta razonable tomar en consideración tanto sus directrices como la doctrina que en su aplicación se viene estableciendo, como ya señalaron, entre otras, las decisiones *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005 y *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014.

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:

- (i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y
- (ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- (iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Una vez examinados los antecedentes y alegaciones de la Demandante, procede a continuación analizar por el Experto si se cumplen todos estos requisitos.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Para poder examinar la concurrencia de este requisito ha de considerarse el concepto de “Derechos Previos” establecido en el artículo 2 del Reglamento, según el cual se entenderá como tales: 1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

En el presente procedimiento, la Demandante alega como “Derechos Previos” los derivados de sus marcas registradas así como del nombre de dominio del que es titular <pc-actual.com>. Adicionalmente, alega la notoriedad de la denominación de su revista PC Actual, término que forma parte de sus marcas, a las que considera también notorias, especialmente, la marca núm. 1.783.853, PC ACTUAL BBS.

A la vista de lo dispuesto en el referido artículo 2 del Reglamento, este experto interpreta que el nombre de dominio no puede tener la consideración de “Derecho Previo” aunque sea valorado para la consideración del cumplimiento de otros requisitos.

Para determinar si se cumple este primer requisito ha de examinarse si entre el nombre de dominio en disputa y los “Derechos Previos” de la Demandante existe una identidad o similitud capaz de causar confusión entre ambos.

En este caso, la Demandante ha probado que es titular de las marcas españolas citadas en los antecedentes de hecho. Estas marcas consisten en diferentes denominaciones que tienen como elemento común la expresión “PC ACTUAL” que puede considerarse como parte característica. En efecto, si bien el término “pc” alude al mundo de la informática, sin embargo, la palabra “actual” no tiene ninguna relación con los productos que las marcas distinguen. Por otra parte, la gran difusión probada de esta expresión con la que la Demandante designa a su revista PC Actual y las grandes inversiones publicitarias que ha realizado en los últimos 10 años, le concede una distintividad propia.

Como afirma la Demandante, el nombre de dominio en disputa es una reproducción de la parte característica de sus marcas, sin que los términos “bbs”, “guía de compras” o “guía práctica” que contienen las marcas disminuyan tal semejanza ante la fuerza distintiva de la expresión “PC ACTUAL”.

En decisiones previas presentadas ante el Centro, se ha resuelto que cuando la marca del Demandante está enteramente incluida en el nombre de dominio, existe un claro riesgo de confusión. A modo de ejemplo puede citarse *The Ritz Hotel, Limited v. D.K.*, Caso OMPI No. D2005-1137.

En este caso, la parte caracterizadora de las marcas se encuentra totalmente incluida en el nombre de dominio.

Por otra parte, como se ha expuesto, la marca núm. 1.783.853, PC ACTUAL BBS ha de considerarse notoria en el sentido del artículo 8 de la Ley 17/2001, de Marcas que establece la prohibición de registrar cualquier signo igual o semejante a la marca notoria, con independencia de los productos o servicios para los que se solicite o, en general, cuando el uso de tal signo pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por el mismo y el titular de la marca prioritaria o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de los signos anteriores.

En este sentido, cabe la aplicación analógica de dicho precepto y considerar que el nombre de dominio supone un aprovechamiento indebido de la notoriedad adquirida por las marcas de la Demandante.

Por lo demás, el Experto debe manifestar, que a la hora de realizar la comparación entre una marca y un nombre de dominio, la inclusión en éste del sufijo correspondiente al primer nivel, no es relevante, como reiteradamente vienen sosteniendo numerosas decisiones presentadas ante el Centro, puesto que el usuario internauta únicamente centrará su atención en los elementos contenidos en el segundo nivel del nombre de dominio. Así se recoge, entre otras, en las siguientes decisiones: *Segway LLC v. C.H.*, Caso OMPI No. D2005-0023; *Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. D2004-0721; *ThyssenKrupp USA, Inc. v R.G.*, Caso OMPI No. D2001-1425; y

Myrurgia, S.A. v. J.I.M., Caso OMPI No. D2001-0562.

Por estas razones, el Experto entiende que concurre la primera de las circunstancias establecidas en el artículo 2 del Reglamento para determinar que el registro del nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante alega que el Demandado no posee un registro de marca que le permita utilizar el nombre de dominio impugnado, que no ha sido autorizado por el legítimo titular de la marca ni viene siendo conocido por el nombre de dominio.

Además, argumenta que el uso que viene dando el Demandado al nombre de dominio tiene la única finalidad de desviar a los usuarios que, conociendo la revista PC Actual y sus productos y servicios, intentan contactar con la revista, encontrándose únicamente con acceso a una Web denominada 'www.juegosweb.com' que nada tiene que ver con esta revista.

El Demandado no ha contestado a la Demanda por lo que ha sido imposible conocer su versión de los hechos. Con ello, además, perdió la oportunidad de aportar prueba alguna acerca de los derechos o intereses legítimos que pudiera ostentar sobre el nombre de dominio <pcactual.es>.

El Experto interpreta que esta falta de respuesta puede ser debida a que el Demandado carece de la argumentación necesaria para acreditar tal extremo, pues, de otro modo, hubiera sido de esperar una posición activa a la hora de defender sus intereses.

Realmente, lo que sucede en estos supuestos es que se está imponiendo a la Demandante la prueba de un hecho negativo, lo cual resulta prácticamente imposible, tratándose de lo que en Derecho se conoce como *probatio diabolica*, motivo por el cual debe considerarse suficiente que la Demandante, con los limitados medios de prueba que tiene a su alcance para probar dicho requisito, aporte indicios que demuestren *prima facie* que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos.

Y precisamente así se estima en numerosas decisiones presentadas ante el Centro en aplicación de la UDRP, en la cual se inspira claramente el Reglamento, entre las cuales podemos citar, a mero título de ejemplo, *EAuto, Inc. v. Available-Domain-Names.com, d/b/a Intellectual-Assets.com, Inc.*, Caso OMPI N° D2000-0120; *Grupo Ferrovial, S.A. v. C.Z.*, Caso OMPI N° D2001-0017; *Caja de Ahorros del Mediterráneo v. A.A.R.*, Caso OMPI N° D2002-1037; *Deutsche Post AG v. NJDomains*, Caso OMPI N° D2006-0001; *Wal-Mart Stores, Inc. v. Kuchora, Kal*, Caso OMPI N° D2006-0033.

Así las cosas, una vez constatada la existencia de indicios que demuestran, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado, le correspondería a éste, en la contestación a la Demanda, desvirtuar dichos indicios y probar la existencia del derecho o interés legítimo, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.b.v) del Reglamento.

Además, siguiendo los argumentos de la Demandante, el Experto no puede afirmar que el Demandado sea titular de marcas con la denominación "pcactual", ni que esté autorizado por la Demandante para usar su marca. Tampoco el Demandado es conocido comúnmente por tal nombre. Por el contrario, el nombre del titular que figura en los datos de registro del nombre de dominio no coincide con ninguna persona física o jurídica ni tiene relación con el nombre de dominio en disputa. Tampoco ha realizado

una oferta de productos o servicios de buena fe, ya que lo único que ha hecho, según prueba la Demandante ha sido dar acceso a los internautas a una página Web propia, denominada ‘www.juegosweb.com’. El Experto ha comprobado que ahora ya ni siquiera es posible obtener información al teclear el nombre de dominio impugnado, por lo que su tenencia, en el momento actual, es meramente pasiva.

Por lo tanto, ha de entenderse que concurre el segundo presupuesto establecido en el artículo 2 del Reglamento.

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

El artículo 2 del Reglamento establece como tercer requisito para entender que existe registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, que éste haya sido registrado o utilizado de mala fe; circunstancias alternativas y no acumulativas.

La Demandante entiende que la intención del Demandado al registrar el nombre de dominio ha sido la de especular con él, como lo demuestra el hecho de que la persona que figura como contacto administrativo del nombre de dominio, D. David Carrero, tiene una página que se dedica a la “subasta de dominios sin precio de reserva” e invita a participar en dichas subastas, incluso anunciándose en la página de inicio de Facebook y Twitter con el rótulo “Dominios en venta”. También es evidente que la intencionalidad del Demandado es la de atraer a los usuarios a su Web aprovechándose de la notoriedad de la revista PC Actual. Y todo ello para perturbar la actividad comercial de la Demandante e impedir que el titular de los Derechos previos los utilice para registrar un nombre de dominio.

Aunque no sea estrictamente necesario distinguir entre el registro y el uso de mala fe, dado el carácter no acumulativo de ambas circunstancias, sin embargo el Experto considera más ilustrativo proceder a su examen separado.

Registro de mala fe

El Experto entiende que no es razonable pensar que el Demandado eligiese el término “pactual” por casualidad. Este término no es habitual sino que es una palabra figurativa creada por la Demandante para caracterizar sus actividades, productos y servicios y, en especial, su revista PC Actual.

Además, cabe sospechar que el Demandado conocía la existencia del nombre de dominio <pc-actual.com> de la Demandante, desde el que desarrolla una activa Web, al menos desde el año 2000, y precisamente para entorpecer la actividad comercial de ésta, registró un nombre de dominio casi idéntico, bajo el código territorial de España.

El Experto considera que la marca PC ACTUAL BBS y la revista PC Actual, de la que toma su nombre, en el momento del registro del nombre de dominio <pactual.es> había alcanzado en el país de residencia del Demandado un alto grado de conocimiento y notoriedad, por lo que el registro de dicho nombre de dominio debió realizarse conociendo su existencia y con la intención de desviar a la página Web alojada en dicho nombre de dominio a los usuarios que pretendían acceder a los servicios ofrecidos por la Demandante. Todo ello con la clara intención de obtener un beneficio económico, lo cual resulta ser una muestra inequívoca de la mala fe existente en el registro, como viene manteniéndose en numerosas decisiones presentadas ante el Centro, como por ejemplo, *eBay Inc. v. ebayMoving / Izik Apo*, Caso OMPI N° D2006-1307; *Guinness UDV North America, Inc. v. Dallas Internet Services*, Caso OMPI N°D2001-1055; *Russell Coutts v. M.G.*, Caso OMPI N° D2006-0008; *Société AIR FRANCE v. Geiser*

Enterprises, Caso OMPI N°D2008-0024; *Alma Media Corporation v. Almamedia.com/J.S.Y.*, Caso OMPI N°D2008-0022; etc.

Todos estos indicios no han sido en ningún caso desvirtuados por el Demandado, el cual eventualmente podría haber señalado en la contestación a la Demanda los motivos por los que había elegido el término “PC Actual” para identificar el nombre de dominio que en su día registró.

Adicionalmente debe señalarse que este Experto toma en consideración el hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda, lo cual podría interpretarse bajo ciertas circunstancias como un indicio más de su mala fe, tal y como reconocen numerosas decisiones del Centro, como por ejemplo, entre otros, en la anteriormente citada *Baccarat SA v. Web Domain Names*, Caso OMPI N° D2006-0038; y en la decisión *NFL Properties, Inc. et al. v. BBC Ab*, Caso OMPI N° D2000-0147; y *Galerías Vinçon, S.A. v. I.G.R.*, Caso OMPI N° D2004-0840.

En conclusión debe señalarse que existe base suficiente para considerar que el registro del nombre de dominio <pcactual.es> se realizó de mala fe.

Uso de mala fe

El Experto considera que es uso de mala fe el uso de un nombre de dominio confundible con las marcas de la Demandante para conducir directamente a otro sitio Web propiedad del Demandado, aprovechándose de que los internautas conocen el prestigio de la Demandante y sus actividades y teclean la denominación de su revista PC Actual, encontrándose en un página de juegos en línea.

En este momento, por la consulta que el Experto ha realizado a la página del Demandado, ha comprobado que es imposible acceder a ninguna página Web a través del nombre de dominio en disputa, todo lo cual demuestra que el Demandado, sin duda después de haber recibido la Demanda, ha dejado sin uso el nombre de dominio intentando aparentar legitimidad. Sin embargo, este cambio lo que pone de manifiesto es que el Demandado no tiene ninguna intención de hacer un uso leal de dicho nombre de dominio sino que lo que pretende es obstaculizar la posibilidad de que la Demandante acceda a esta extensión territorial. Se trata, en este momento, de una tenencia pasiva considerada en numerosas decisiones presentadas ante el Centro como uso de mala fe.

En conclusión, el Experto considera que hay suficientes indicios para concluir que, al igual que el registro, el uso del nombre de dominio <pcactual.es> se realiza de mala fe, impidiendo al Demandante extender la parte distintiva de sus marcas como nombre de dominio bajo la extensión territorial de España.

Además la referida Ley española de Marcas, concede al titular de una marca el derecho exclusivo de utilizar el signo en redes telemáticas y, en especial, como nombre de dominio, como prescribe el artículo 34.3.e). Igualmente, la Ley española de Competencia Desleal, de 10 de enero de 1991, modificada por Ley 29/2009, de 30 de diciembre, reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. La citada Ley sanciona como “actos de confusión” aquella conducta que resulte idónea para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos (artículo 6) y como “explotación de la reputación ajena”, el aprovechamiento en beneficio propio de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado, siendo, particularmente ilícito, el empleo de signos distintivos ajenos (artículo 12).

Así, en el caso que nos ocupa el Demandado registró y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe en el marco del Reglamento y además, ha registrado como nombre de dominio, una denominación semejante a la marca de la Demandante, lo que constituye una violación de su derecho exclusivo. Con esta conducta no ha observado la lealtad que debe presidir la concurrencia en el mercado y se ha aprovechado en beneficio propio del atractivo que puede tener para el internauta la consulta de un nombre de dominio que consiste en la parte característica de las marcas registradas por la Demandante y es la cabecera de su conocida revista PC Actual, creando un total desconcierto en quien la consulta y un desprestigio para su reputación.

En definitiva, también se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo del nombre de dominio <pcactual.es>, y, por lo tanto, para que prospere la demanda.

7. Decisión

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

María Baylos Morales
Experto

Fecha: 11 de febrero de 2010