



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

El Norte de Castilla SA v. B.T.

Caso No. DES2010-0024

1. Las Partes

La Demandante es El Norte de Castilla SA, con domicilio en Valladolid, España, representada por Vidau Abogados, con domicilio en Valladolid, España.

El Demandado es B.T, con domicilio en XXXX, Florida, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <nortedecastilla.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 28 de abril de 2010. El 29 de abril de 2010 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 3 de mayo de 2010 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. 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 4 de mayo de 2010. De conformidad con el párrafo 5 a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de mayo 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 27 de mayo de 2010.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 8 de junio de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El Demandado envió varios correos electrónicos indicando escuetamente que no tenía inconveniente en transferir el nombre de dominio, el último de ellos el día 27 de mayo de 2010, en que finalizaba el plazo para contestar a la Demanda, fecha en la que el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación. El 8 de junio el Centro comunicó al Demandado que transmitiría su comunicación de 27 de mayo al Experto para su consideración. El Experto considera que debe dictarse Decisión al no existir comunicación de la Demandante en relación con los mensajes del Demandado ni tampoco haber vuelto a tener noticias del Demandado.

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, El Norte de Castilla S.A. (en adelante, El Norte de Castilla), es titular de 17 marcas españolas y un Nombre Comercial caracterizados por la denominación “El Norte de Castilla”, siendo la marca más antigua del año 1985 y la más reciente del año 2000.
- 4.2 El Demandado es titular del nombre de dominio en disputa <nortedecastilla.es>, registrado el día 7 de diciembre de 2005.

El Demandado 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:

La Demandante es la empresa propietaria y editora del Diario Regional “El Norte de Castilla”, fundado en 1856, que en la actualidad está presente en las provincias de Valladolid, Zamora, Palencia y Segovia, con una tirada superior a los 471.000 ejemplares anuales, siendo el diario de mayor difusión en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Es titular de 18 marcas inscritas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, en cuya parte denominativa figura la expresión “El Norte de Castilla”.

Es también propietaria de la sociedad El Norte de Castilla Digital S.L., constituida en noviembre de 2000 como plataforma para la prestación de servicios a través de Internet.

Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión

Respecto a la similitud hasta el punto de crear confusión entre el nombre de dominio impugnado y la marca de la Demandante, alega la identidad con el nombre del Diario que edita desde hace 154 años así como la identidad con muchas de las marcas de las que es titular. Esta circunstancia provoca confusión y engaño en los internautas que al acceder al nombre de dominio impugnado, esperando obtener información sobre el conocido diario, se encuentran con un “parking” de dominios totalmente ajeno a lo que desean encontrar.

Inexistencia de derechos o intereses legítimos

En cuanto a la inexistencia de derechos o intereses legítimos del Demandado, manifiesta que el titular del dominio es un particular que reside en Estados Unidos sin que conste vinculación alguna con España. Además alega que en sus datos de identificación consta como “organización” la empresa Beano Publishing LLC, con el mismo domicilio y datos de contacto que el titular del nombre de dominio y que esos mismos datos pertenecen a una empresa americana de la misma provincia (Florida) que está dedicada a la compraventa de nombres de dominio, que opera bajo el nombre de dominio <alignedacquisitions.com> y tiene como datos de contacto a una persona con el mismo apellido que el Demandado.

Registro o uso de mala fe

Afirma que dadas estas circunstancias ha de presumirse la mala fe en el registro y en el uso ya que accediendo al nombre de dominio <nortedecastilla.es> se encuentra una página que no presta servicios sino que contiene enlaces inoperantes y perjudiciales para la reputación y el buen nombre de la Demandante, algunos de los cuales son enlaces con páginas de contenido erótico.

Finalmente, termina solicitando que el nombre de dominio <nortedecastilla.es> sea transferido al Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante. Únicamente constan los mensajes a los que se ha hecho referencia en el Iter procedimental.

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 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” la titularidad de sus marcas españolas denominativas y mixtas, caracterizadas todas ellas por la expresión “El Norte de Castilla”, así como el Nombre Comercial denominado “El Norte de Castilla S.A.”.

Sobre la base de estos registros ha de examinarse si entre el nombre de dominio en disputa y los elementos que caracterizan las marcas y nombre comercial de la Demandante existe una identidad o similitud capaz de causar confusión entre ambos.

Todas las marcas mixtas de la Demandante consisten en la denominación “El Norte de Castilla” escrita en una especial grafía. No hay otro gráfico que las caracterice. Por tanto, puede decirse que dichas marcas están constituidas por esa denominación.

Por otra parte, las marcas denominativas de la Demandante contienen la expresión “El Norte de Castilla” unido a expresiones genéricas como son “Radio”, “Tele” “Castilla y León” o “Digital”. Puede comprenderse que el elemento principal de estas marcas es la expresión “El Norte de Castilla”.

Igualmente sucede con el Nombre Comercial constituido por la denominación “El Norte de Castilla S.A.”, no teniendo incidencia en la comparación el indicativo de la forma societaria “S.A.”.

La inclusión del sufijo correspondiente al primer nivel, en este caso, el código territorial “.es”, carece de entidad a la hora de realizar la comparación, como 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, *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.* Caso OMPI No. DES2009-0053.

De todo ello puede concluirse que entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio <nortedecastilla.es> existe similitud hasta el punto de crear confusión y, por tanto, 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.

C. Derechos o intereses legítimos

La Demandante alega que el titular del dominio es un particular que reside en Estados Unidos sin que conste vinculación alguna con España y que en sus datos de identificación consta como “organización” la empresa Beano Publishing LLC, con el mismo domicilio y datos de contacto que el titular del nombre de dominio, siendo estos datos los de una empresa americana de Florida que está dedicada a la compraventa de nombres de dominio.

El Experto considera que al no haber sido contestada la Demanda por el Demandado, ha sido imposible conocer su versión de los hechos. Sin embargo, lo que es cierto es que envió unos mensajes en los que manifestaba no tener inconveniente en transferir el nombre de dominio, lo que significa que carece de derechos o intereses legítimos sobre éste.

Por estas razones, 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 No. D2000-0120; *Grupo Ferroviario, S.A. v. C. Z*, Caso OMPI No. D2001-0017; *Caja de Ahorros del Mediterráneo v. A. A. R*, Caso OMPI N° D2002-1037; *Deutsche Post AG v. NJDomains*, Caso OMPI No. D2006-0001; *Wal-Mart Stores, Inc. V. K. K*, Caso OMPI No. D2006-0033.

Además, no hay pruebas de que el Demandado esté autorizada por la Demandante para usar sus marcas EL NORTE DE CASTILLA ni que sea conocido comúnmente por tal nombre. Tampoco ha realizado una oferta de productos o servicios de buena fe. En este sentido, el Experto ha consultado el contenido de la página Web del Demandado y ha comprobado que actualmente la Web ha sido modificada. Ya no se accede a un parking de dominios con enlaces de contenido erótico, sino que se anuncia como el portal de acceso a las mejores Webs relacionadas con deportes, incluyendo enlaces en los que no se ofrece la información esperada ni suponen una oferta de productos o servicios de buena fe. El cambio radical que ha sufrido esta Web delata la inexistencia de derechos e intereses legítimos por parte del Demandado, a quien sólo le preocupa mantener su nombre de dominio, con independencia del uso que le dé, a pesar de haber comunicado que podía transferirlo. Sobre el contenido de la Web del Demandado insistiremos al tratar del uso del nombre de dominio.

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.

Aunque no sea estrictamente necesario distinguir entre el registro o 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

La Demandante afirma que, dadas las circunstancias, ha de presumirse la mala fe en el registro y en el uso.

El Experto considera que es impensable que un ciudadano norteamericano, sin vinculación alguna con España, elija como nombre de dominio una denominación tan concreta y particular, casi idéntica a las marcas y Nombre Comercial que identifican un conocido Diario español. Por las mismas razones, tampoco puede ser una denominación elegida casualmente, teniendo en cuenta, además, que la Demandante es titular del nombre de dominio <nortecastilla.es> desde 1996, como ha comprobado el Experto en consulta realizada en Whois.

Puede decirse que el Demandado ha buscado una denominación casi idéntica al elemento dominante de las marcas y Nombre Comercial de la Demandante y a la que tiene registrada como nombre de dominio, con la única finalidad de obstaculizar su actividad.

Uso de mala fe

Al tratar del segundo requisito, se ha apuntado que la página Web del Demandado ha modificado su contenido. El contenido actual es, si se quiere, más desconcertante para el navegante que teclee la denominación de la Demandante, seguida del código territorial “.es”. Así, encontrará un conjunto de informaciones en inglés y unos enlaces, hábilmente buscados, en los que aparecen “Noticias de hoy”, “Palencia”, “Valladolid” o “Periódico” que son claras alusiones a la actividad de la Demandante, donde el usuario de Internet quedará defraudado.

Por ello, ha de considerarse que el uso del nombre de dominio es de mala fe, con la intención de acercarse a la Demandante mediante reclamos de indicaciones que prometen una información que no contienen, con la consiguiente desacreditación de la actividad de la Demandante.

En definitiva, también se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para considerar que el registro del nombre de dominio <nortedecastilla.es> es abusivo o especulativo 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 <nortedecastilla.es> sea transferido a la Demandante.

María Baylos Morales
Experto

Fecha: 22 de junio de 2010