

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Lagardere SCA V. J.M.D.N  
CASO NO. DES2010-0042

### **1. Las Partes**

La Demandante es Lagardere SCA con domicilio en Paris, Francia, representada por Markplus International, Francia.

El Demandado es J.M.D. N., con domicilio en Madrid, España.

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

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <lagardere.es> y <lagardereactivemedia.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 julio de 2010. El 29 de julio de 2010, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 30 de julio 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 9 de agosto de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de agosto de 2010. El Escrito de Contestación a la Demanda fué presentado ante el Centro el 26 de agosto de 2010.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 15 de septiembre 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**

La Demandante es titular de las siguientes marcas:

- Marca internacional LAGARDERE N° 751.186 registrada el 18 de octubre 2000 en clases 9, 16, 35, 38, 41 et 42 y que incluye España.

- Marca comunitaria LAGARDERE N° 1.905.371 registrada el 7 de marzo 2002 en clases 9, 16, 35, 36, 38, 41 y 42 y que apunta, por definición, España.

- Marca internacional LAGARDERE ACTIVE N° 773.219 registrada el 11 de mayo 2001 en clases 16, 35, 38, 41 y 42 y que apunta particularmente España.

Además, ha quedado probado que el Demandante es titular de la marca francesa LAGARDERE así como de los siguientes nombres de dominio: <lagardere.com>, <lagardere.eu>, <lagardere.org>, <lagardere.net>, <lagardere.info>, <lagardere.fr>, <lagardere.us>.

El Demandado registró los nombres de dominio en disputa con fecha de 30 de diciembre de 2006 y 3 de enero de 2007, respectivamente.

Ha quedado probado, igualmente, que el Demandado trabajó como asalariado para filial de la Demandante en España, "Hachette,S.A.", durante un periodo de más de diez años desde abril de 1996 hasta el tercer trimestre del año 2006.

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

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

La Demandante manifiesta ser titular de unas marcas que gozan de gran notoriedad en el sector de los medios de comunicación, además de ser propietarios de numerosos nombres de dominio que, en definitiva se ven reproducidos, de manera íntegra o parcialmente en los nombres de dominio en disputa, abocando a producir confusión.

Por otra parte, considera que el Demandado no tiene ningún derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio en la medida de que no es titular de un derecho previo sobre el término "Lagardere". Declara, asimismo, que el Demandado ni es distribuidor de los productos del Demandante ni ha sido autorizado por él.

En cuanto al tercero de los requisitos que establece el Reglamento, considera el Demandante que los nombres han sido registrados y se encuentran utilizados de mala fe. Efectivamente, considera que por el hecho de haber sido antiguo empleado de la Demandante tenía un conocimiento más que sobrado sobre sus derechos previos. Por lo demás, manifiesta que intentó chantajear al Demandante al pedir una colaboración a cambio del nombre de dominio. Colaboración ésta que no se produjo, como refleja el hecho de no haberse firmado contrato alguno. No obstante y, ante el silencio del Demandante, el Demandado propuso el pago de una suma de dinero a cambio de la cesión de los nombres de dominio.

##### **B. Demandado**

El Demandado manifiesta lo siguiente:

En primer lugar considera que la Demandante no opera en España bajo la marca LAGARDERE sino bajo la marca HACHETTE FILIPACCHI. Asimismo, considera que existen otros muchos nombres de dominio que se refieren a aquella marca, mas que no se encuentran registrados. Por lo tanto, concluye el Demandado

que el Demandante sólo quiere retirar los nombres de dominio legalmente adquiridos por él en respuesta al procedimiento monitorio interpuesto contra la filial española de la Demandante.

En todo caso, entiende el Demandado que el término “Lagardere” se refiere a muchas cosas que nada tienen que ver con el Demandado y que en todo caso, las denominaciones genéricas no pueden convertirse en patrimonio exclusivo de un propietario por el sólo hecho de haberlos inscrito en un Registro de Marcas. Así, niega el carácter notorio de la marca LAGARDERE en España.

Por lo que se refiere a la falta o no de derechos o intereses legítimos, manifiesta el Demandado que han pasado más de tres años y medio hasta que se ha iniciado este procedimiento lo que demuestra la falta de interés por los nombres de dominio en litigio. Además, las denominaciones genéricas no requieren de la correspondiente autorización lo que hace que los términos objeto de la Demanda se conviertan en universales, registrable por cualquier persona. Niega que el contrato de trabajo suscrito con la filial de la Demandante le impedía reservarse nombres de dominio que contuvieran la marca LAGARDERE y que cuando procedió al registro de los nombres de dominio hacía ya más de tres meses desde que dejó de trabajar para el grupo de la Demandante. En todo caso, manifiesta no haber realizado un uso comercial o derivar consumidores pues los nombres de dominio se han encontrado inactivos.

Finalmente y, en cuanto al tercero de los requisitos, el registro o utilización de los nombres de dominio de mala fe alega que: nunca ha pretendido vender los nombres de dominio en disputa, nunca ha desarrollado actividad con los nombres de dominio en litigio, jamás ha pretendido perturbar la actividad del Demandante y, finalmente, como no ha creado una web nunca ha podido confundir a los consumidores. Por otra parte, manifiesta también que la mera tenencia no se puede considerar como de mala fe, además de negar haber realizado chantaje alguno al Demandante por razón de que efectivamente realizó una colaboración en el año 2007 y, consecuentemente, tuvo que emitir una factura a su cargo.

## **6. Debate y conclusiones**

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. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio “.es”, resultarán igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho español.

Asimismo, se tendrá en cuenta la doctrina consolidada en materia de nombres de dominio genéricos bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “UDRP”), en tanto en cuanto coincidan con la regulación española por razón de los más que evidentes puntos de conexión entre ambos procedimientos.

Conforme al artículo 2 del Reglamento procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos (1) que los nombres de dominio sean idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; (2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio; y (3) que los nombres de dominio hayan sido registrados o utilizados de mala fe.

### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos**

El Demandante ha demostrado, por la prueba documental aportada, ser titular de derechos previos cuyo elemento principal o único es el término “Lagardere”. De la misma, cabe reconocer la indudable identidad entre la marca LAGARDERE con el nombre de dominio en disputa, <lagardere.es> hasta el punto de causar confusión pues, quedando reproducida íntegramente la marca del Demandante, se cumple con este primer requisito.

En cuanto al segundo nombre de dominio en disputa <lagardereactivemedia.es> existe una reproducción íntegra de las marcas, titularidad del Demandante, LAGARDERE y LAGARDERE ACTIVE, con la incorporación del término genérico “media” que no permite por sí sólo reconocer carácter distintivo al nombre de dominio en disputa que evite calificarlo como confusamente similar. En este sentido *Daimler AG v. William Wood*, Caso OMPI No. D2008-1712; *Roberto Cavalli S.p.A , Roberto Cavalli Club S.r.l , IGA Finance B.V., v. Vértigo Lugo, S.L.*, Caso OMPI No. DES2008-0034.

Por lo tanto, el Demandante justifica debidamente el primer requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento.

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

Para que exista un registro de los nombres de dominio de carácter especulativo o abusivo es necesario que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa.

En el presente caso, el Demandado no ha aportado pruebas que permitan reconocerle derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. Especialmente, no existen pruebas por las que el Demandante haya autorizado al Demandado a utilizar el término “Lagardere” como nombres de dominio. En todo caso, no cabe reconocer derechos o intereses legítimos al Demandado por el hecho de haber sido trabajador de la Demandante tal y como queda expresado en *Canal de Isabel II v. J.M.Z.* , Caso OMPI No. D2010-0550.

De esta manera, no cabe admitir como prueba del legítimo interés del Demandado el hecho de que hayan transcurrido más de tres años desde el momento del registro de los nombres de dominio en disputa hasta el presente procedimiento. Máxime cuando ha quedado probado la existencia de negociaciones entre las partes durante 2007 y 2008 para solucionar esta controversia. Tampoco cabe admitir el pretendido carácter genérico de las marcas, tal y como manifiesta el Demandado, lo que permitiría justificar su derecho pues se ha comprobado que tales marcas son reales y no ficticias, además de tener un uso muy consolidado por el Demandante. Por lo demás, la falta de prohibición expresa del contrato de trabajo del Demandado con la filial de la Demandante no equivale a una autorización de uso de las marcas del Demandante como nombre de dominio. Y, finalmente, la admisión de no uso de los nombres de dominio en conflicto, también denominado “tenencia pasiva” no hace más que intuir cierta perturbación a la actividad comercial del Demandante.

Por lo expuesto, en opinión de este Experto, este conjunto de indicios abocan a dar por cumplido con el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento para considerar abusivo o especulativo el registro de los nombres de dominio.

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

Para decidir sobre la concurrencia de este tercer requisito es necesario tener presente el conocimiento previo que el Demandado disponía de las marcas del Demandante cuando efectuó el registro de los nombres de dominio en disputa objeto de este procedimiento, por razón de haber sido trabajador asalariado de la filial española de la Demandante durante más de diez años.

Pues bien, esta circunstancia, unida a la ausencia de derechos legítimos sobre el término “lagardere” por parte de la Demandada, permite concluir que el registro de los nombres de dominio <lagardere.es> y <lagardereactivemedia.es> se produjo de mala fe.

Por lo que se refiere al uso de mala fe, la situación cabría encuadrarla en varios supuestos del artículo 2 del Reglamento. Así por ejemplo, por la imposibilidad de la Demandante de ver reflejada sus marcas en los nombres de dominio en disputa, o más claramente por la tenencia pasiva que la Demandante hace del nombre de dominio o, finalmente, por la utilización de la cesión de los nombres de dominio como garantía del pago de ciertas deudas que dice mantener con el Demandante. Situaciones éstas que a juicio de este Experto son suficientes para dar cumplimiento con este tercer requisito.

Pues bien, por cuanto antecede permite calificar el registro y uso de los nombres de dominio en disputa <lagardere.es> y <lagardereactivemedia.es> como de mala fe a los efectos del artículo 2 del Reglamento.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio <lagardere.es> y <lagardereactivemedia.es> sean transferidos al Demandante.

**Manuel Moreno-Torres**

Experto

Fecha: 23 de septiembre de 2010