

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Telecinco Cinema, S.A.U., Lazona Films, S.L. c. J.G.L.  
Caso No. DES2015-0037

### **1. Las Partes**

Las Demandantes son Telecinco Cinema, S.A.U. y Lazona Films, S.L. con domicilio en Madrid, España, representadas por Balder IP Law, SL, España.

El Demandado es J.G.L. con domicilio en Madrid, España.

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

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

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es y el Agente Registrador es SCIP.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 11 de noviembre de 2015. El 11 de noviembre de 2015, el Centro envió a Red.es, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 11 de noviembre de 2015, Red.es envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, así como contacto administrativo, técnico y de facturación.

En respuesta a una notificación del Centro solicitando una aclaración a la Demanda, las Demandantes presentaron una corrección a la Demanda el 19 de noviembre de 2015. El Centro verificó que la Demanda y la corrección a la Demanda cumplían 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 y la corrección de la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 24 de noviembre de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de diciembre de 2015. 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 15 de diciembre de 2015.

El Centro nombró a Luis H. de Larramendi como Experto el día 28 de diciembre de 2015, 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**

Las Demandantes son titulares del registro de marca español No. 3569432 OCHO APELLIDOS CATALANES, solicitado el 2 de julio de 2015 y registrado el 12 de noviembre de 2015 para identificar productos y servicios de las clases 9, 16, 18, 21, 25, 35, 38 y 41.

Además, las Demandantes son titulares de otros registros de marca españoles para las denominaciones OCHO APELLIDOS VASCOS (con fecha de registro 11 de septiembre de 2014) y OCHO APELLIDOS (con fecha de registro 19 de enero de 2015).

Las expresiones “Ocho Apellidos Vascos” y “Ocho Apellidos Catalanés” son los títulos de sendas películas que han logrado un éxito sin precedentes entre el público español.

El nombre de dominio en disputa <ochoapellidoscatalanes.es> fue registrado el 9 de julio de 2015. Accediendo al sitio Web correspondiente se encuentra información sobre la película “Ocho Apellidos Catalanés”.

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

##### **A. Demandantes**

En su escrito de Demanda, las Demandantes alegan fundamentalmente lo siguiente:

- Que son titulares de las marcas OCHO APELLIDOS CATALANES, OCHO APELLIDOS VASCOS y OCHO APELLIDOS antes mencionadas.
- Que la primera película “Ocho Apellidos Vascos” constituyó un enorme éxito de público y tuvo una presencia muy visible en los medios de comunicación españoles.
- Que las Demandantes, sobre la base de su marca OCHO APELLIDOS VASCOS, ya lograron que la Oficina Española de Patentes y Marcas denegara solicitudes de marca OCHO APELLIDOS CATALANES, OCHO APELLIDOS MADRILEÑOS y OCHO APELLIDOS CATALANES Y OCHO APELLIDOS MADRILEÑOS depositadas por terceros.
- Que el nombre de dominio en disputa resulta idéntico a la marca anterior OCHO APELLIDOS CATALANES de las Demandantes por lo que es evidente que el Demandado ha pretendido aprovecharse del éxito de la película de este título.
- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación pues no es titular de ningún registro de marca y su página Web hace referencia directa a la película de las Demandantes.
- Que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, a la vista del éxito de las películas de las demandantes “Ocho Apellidos Vascos” y su secuela “Ocho Apellidos Catalanés”.

- Que el Demandado pretendía obtener 7.990 euros por la cesión del nombre de dominio en disputa y el correspondiente nombre de dominio “.es”<sup>1</sup>.

- Que el contenido de la página Web del Demandado hace referencia directa a la película “Ocho Apellidos Catalanes” de las Demandantes y por tanto utiliza el éxito de ésta para atraer a los usuarios de Internet.

Como consecuencia de todo ello, las Demandantes solicitan que el nombre de dominio en disputa <ochoapellidoscatalanes.es> les sea transferido.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de las Demandantes.

## **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 de Nombres de Dominio bajo “.es”. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio “.es”, y teniendo en cuenta la común residencia de la partes en España, son de especial atención las leyes y principios del Derecho español.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” en sus siglas en ingles), por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido 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 con otro término sobre el que los Demandantes alegan poseer Derechos Previos**

El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca registrada OCHO APELLIDOS CATALANES de las Demandantes, excepción hecha del dominio de primer nivel “.es”. Además de ser el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca OCHO APELLIDOS CATALANES de las Demandantes, éste es similar hasta el punto de causar confusión con sus marcas OCHO APELLIDOS y OCHO APELLIDOS VASCOS.

Por lo tanto, concurre la primera de las circunstancias previstas en el Reglamento.

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

El Demandado no ha intervenido en el procedimiento, por lo que no podemos conocer si puede invocar algún tipo de derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Sin embargo, la Demandante ha acreditado claramente sus derechos.

No obstante, examinado el expediente y todas las circunstancias y hechos que en él constan, este Experto considera que:

---

<sup>1</sup> Las Demandantes aportan en su Demanda una correspondencia intercambiada entre el Demandado y el responsable jurídico de Mediaset, grupo en el que se integra la Demandante Telecinco Cinema S.A.U., en la que se muestra dicha oferta.

- Teniendo en cuenta la notoriedad en España de la marca de las Demandantes, parece muy improbable que el Demandado pueda ostentar algún tipo de derecho o interés legítimo sobre la denominación. Además, la propia página Web del Demandado hace referencia directa a la película “Ocho Apellidos Catalanes” de las Demandantes.

- La ausencia de contestación a la Demanda puede, en este caso, considerarse como una asunción o reconocimiento del Demandado que no contestó de la inexistencia de esos derechos o intereses legítimos a su favor. Este criterio ha sido seguido en innumerables decisiones, entre las que se encuentra *Montes de Piedad Y Cajas de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga Y Antequera (Unicaja) v. F.L.P.* Caso OMPI No. D2000-1402; *Hipercor, S.A. vs. M.A G.* Caso OMPI No. D2000-0045; *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. J.G. / Luarca Asesores S.L.*, Caso OMPI No. D2008-0890 o *Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. J.M.E-S.R.* Caso OMPI No. DES2008-0031.

A mayor abundamiento, el Experto considera de gran relevancia manifestar que aunque la página Web del nombre de dominio en disputa pudiera resultar un sitio de fans y/o informativo, esto en sí mismo no generaría derechos o intereses legítimos en favor del Demandado puesto que ha quedado probado (como se analizará más adelante) que el Demandado ha pretendido obtener ventajas económicas y lucrarse mediante el intento de venta de dicho dominio por un precio desmesurado.

Por todo ello, el Experto entiende que las Demandantes han cumplimentado también el segundo requisito exigido por el Reglamento, al no poderse acreditar o presumir en modo alguno la existencia de ningún derecho o interés legítimo a favor del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa.

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

Tal y como alegan las Demandantes, el sitio Web del Demandado hace referencia directa, específica y única a la película “Ocho Apellidos Catalanes”. Teniendo en cuenta el alto grado de popularidad logrado por esta obra cinematográfica, es evidente que el Demandado ha buscado de forma deliberada una asociación con la película de las Demandantes y queda claro a los ojos del Experto que el Demandado conocía perfectamente las marcas de las Demandantes y que, con ellas en la cabeza, procedió a registrar el nombre de dominio en disputa.

Ya en la primera decisión dictada en un procedimiento administrado por el Centro en aplicación del Reglamento referida a un dominio “.es”, *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.* Caso OMPI No. DES2006-0001, se estableció de forma clara esta interpretación:

“Uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca. (Así se hace reiteradamente en las resoluciones que aplican la Política de la ICANN, cuya interpretación es perfectamente aplicable también a procedimientos sobre nombres de dominio “.es” como el presente, sujeto al Reglamento. *Vid.*, entre otras muchas resoluciones, las de los casos, *Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A vs. Montera 33 S.L.*, Caso OMPI No. D2002-0830, *Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc.*, Caso OMPI No. D2005-0556, o *BolognaFiere S.p.A. v. B. D.* Caso OMPI No. D2003-0295).

Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el nombre de dominio, se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan las relativas al domicilio del solicitante del nombre de dominio, a la amplitud de uso de la marca y al carácter notorio o renombrado de la marca.”

El Experto tiene en cuenta que la página Web del nombre de dominio en disputa emplea información sobre la película de las Demandantes y no incluye enlaces comerciales. No obstante, se aprecia igualmente que en esta página Web se hace expresa referencia a la película de las Demandantes, generándose la errónea impresión de que el sitio Web está directamente relacionado con ésta. En este sentido, el Experto entiende además que el aviso o “disclaimer” mostrado en la página Web del nombre de dominio en disputa (“Ochoapellidoscatalanes.es es un sitio web de información y no esta relacionado con la marca Ocho

Apellidos Catalanes ni es la web oficial de la película”) no sería suficiente en sí mismo para eliminar la mala fe del Demandado teniendo en cuenta que, como se verá a continuación, existen otros elementos indicadores de su mala fe como es la intención real de éste de lucrarse con la venta del nombre de dominio en disputa por un precio alto e injustificado aprovechando la fama de la película en cuestión.

En el presente caso, además las Demandantes han acreditado que el Demandado ofreció la cesión de sus nombres de dominio asociados a la película “Ocho Apellidos Catalanes” a cambio de una alta suma de dinero. Por lo tanto, su conducta resulta para el Experto claramente subsumible en las circunstancias acreditativa de mala fe recogidas en el apartado 1) del artículo 2 del Reglamento:

“1) El Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio”.

Por todo ello, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe en el registro o uso del nombre de dominio en disputa.

## **7. Decisión**

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

Luis H. de Larramendi

Experto

Fecha: 11 de enero de 2016