



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

S. A. v. C.

Caso N° DES2007-0028

1. Las Partes

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

La Demandada es C., con domicilio en XXXXXXXX, XXXX.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <20minutos.com.es> (el “Nombre de Dominio”).

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 7 de noviembre de 2007. El 8 de noviembre de 2007 el Centro envió a ESNIC, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en cuestión. El 8 de noviembre de 2007 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 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 13 de noviembre de 2007. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 3 de diciembre de 2007. 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 diciembre de 2007.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 14 de diciembre de 2007, 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

Los hechos no controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuación:

La Demandante es propietaria del 100% de las acciones de la compañía 20 Min Holding AG, domiciliada en XXXX, siendo ésta la titular de los registros de la marca 20 MINUTOS, destacando, a los efectos del presente procedimiento, los registros españoles núms. 2.215.829 (clase 35), 2.215.830 (clase 16) y 2.457.035 (clase 16), todos ellos concedidos y en vigor (la "Marca").

La referida compañía, titular de la Marca, ha otorgado la preceptiva declaración, por la que se autoriza a la Demandante para que represente en el presente procedimiento los intereses de ambas compañías.

La Demandante es asimismo titular en la Unión Europea, así como en muchos otros países de todo el mundo, de numerosos registros de la citada Marca, ya sea de forma directa, o a través de la compañía 20 Min Holding AG o de otras de sus sociedades participadas.

La Marca puede ser considerada notoria, a nivel internacional, siendo particularmente conocida por el consumidor en relación con las publicaciones que edita la Demandante en todo el mundo, concretamente en el sector de la prensa gratuita.

El Demandado registró el Nombre de Dominio el 3 de enero de 2007.

Con anterioridad a la iniciación de este procedimiento, el Demandante envió requerimientos al Demandado, instándole a transferir voluntariamente el Nombre de Dominio, requerimientos que quedaron sin respuesta.

El Nombre de Dominio se utiliza actualmente en Internet para redireccionar automáticamente a una página Web ("<http://www.xxxxxxxx.com/>"), que contiene una serie de enlaces publicitarios y los escudos de diferentes regiones de México.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- que es propietaria del 100% de las acciones de la compañía 20 Min Holding AG, domiciliada en XXXX, siendo esta última la titular de los registros de la Marca 20 MINUTOS, y destaca, a los efectos del presente procedimiento, los registros españoles Núms. 2.215.829, 2.215.830 y 2.457.035, todos ellos concedidos y en vigor;

- que la mencionada titular de la Marca ha otorgado la preceptiva declaración, por la que se le autoriza para que represente en el presente procedimiento los intereses de ambas compañías;
- que disfruta en España y en toda la Unión Europea, así como en muchos otros países de todo el mundo, de la titularidad de numerosos registros de la citada Marca, ya sea de forma directa, o a través de la compañía 20 Min Holding AG o de otras de sus sociedades participadas;
- que la Demandante es líder en el sector de la prensa gratuita y que opera bajo la denominación del diario “20 Minutos” no solo en España, sino en numerosos países de América Latina, tales como Venezuela y México, donde también está registrada la Marca;
- que debido a la importante difusión del mencionado diario en España y a nivel mundial, a través de sus diferentes ediciones y contenidos -en función de cada lugar geográfico-, así como en versión digital, la Marca ha alcanzado una notoriedad internacional;
- que la notoriedad de la Marca ya ha sido reconocida expresamente por la Oficina Española de Patentes y Marcas;
- que existe identidad entre la Marca y el Nombre de Dominio;
- que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y
- que el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio de mala fe, utilizándolo también de mala fe.

Finalmente, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no se ha personado en este procedimiento y, por tanto, no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

Conforme al artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.

También resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho español y, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.

6.2 Falta de contestación a la Demanda por parte del Demandado

Ha quedado acreditado que el Demandado no se ha personado en este procedimiento. Por ello, conforme a lo establecido en el párrafo e) del Artículo 16 del Reglamento, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado. Así se ha resuelto en numerosas decisiones del Centro (*Deutsche Bank AG v. D.A.B.*, Caso OMPI No. D2000-0277; *Finca Vega Sicilia, S.A. v. S.R.R.*, Caso OMPI No. D2001-1183, y

Retevisión Movil S. A. v. J.J.M.C., Caso OMPI No. D2001-1479, Nike Internacional, Ltd. v. I.G.P., Caso OMPI No. DES2006-0009, entre otras).

6.3. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

6.3.A. Identidad o semejanza hasta el punto de crear confusión

El Reglamento, en su artículo 2, define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en España.

En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre la Marca, como queda dicho en el párrafo segundo, apartado 4 (Antecedentes de Hecho).

Respecto al riesgo de “crear confusión”, no cabe la menor duda, puesto que nos encontramos ante una práctica identidad entre la Marca y el Nombre de Dominio, teniendo en cuenta además que la confusión en este caso en particular también puede producirse por asociación. De acuerdo con la Doctrina unánime del Centro, en la comparación no se han de tener en cuenta los elementos genéricos “com” o “es”.

Se cumple, por tanto, el primer requisito exigido por el Reglamento en su referido artículo 2.

6.3.B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con las previsiones del Reglamento, corresponde al Demandante probar que el Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, según Doctrina consolidada, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos *prima facie* -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario. Como queda dicho, en este caso el Demandado no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.

También se ha venido considerando por la Doctrina que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. A ellos nos vamos a referir a continuación.

La Demandante en ningún momento ha concedido al Demandado una licencia o cualquier otro tipo de autorización de uso de su Marca.

El Demandado no ha sido ni es conocido por la denominación “20minutos”, que sin embargo se corresponde con una marca notoria, siendo además un término de fantasía, por lo que difícilmente se puede atribuir a la casualidad o al azar la elección de la misma para su registro como Nombre de Dominio.

El Demandado tampoco ha hecho ningún uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, pues tan solo lo usa para redireccionar a una página Web que contiene enlaces publicitarios y escudos de diferentes regiones de México, lo que demuestra que se limita a utilizarlo como gancho para atraer internautas hacia dicha página Web. No es ésta la primera vez que la Demandante se enfrenta a casos semejantes al presente, como consecuencia de la notoriedad de su Marca. Cabe citar aquí la Decisión del Centro que permitió a la Demandante recuperar los nombres de dominio <20minutoselsalvador.com>, <20minutosweb.com> y <20minutoscentroamerica.com> (*Schibsted ASA v. 20 Minutos en El Salvador*, Caso OMPI N° D2006-1176).

En efecto, la Demandante lleva muchos años utilizando la Marca, a nivel internacional y particularmente en España, habiendo adquirido notoriedad, como consecuencia de su amplia difusión. La propia Oficina Española de Patentes y Marcas ha declarado expresamente dicha notoriedad, lo que ha acreditado la Demandante aportando con la Demanda la resolución de dicho Organismo donde se hace tal mención. Por ello, resulta evidente que el Demandado conocía perfectamente la existencia de la citada Marca y que al registrarla como Nombre de Dominio no pretendía un uso en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, sino aprovecharse de su notoriedad, teniendo en cuenta además que la Demandante ha acreditado que la misma es también muy conocida en México, domicilio del Demandado.

Por otra parte, el Demandado no ha contestado al requerimiento enviado por la Demandante, ni se ha defendido en el presente procedimiento, lo que, de acuerdo con la Doctrina del Centro, puede interpretarse como un reconocimiento implícito por su parte de que no posee derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, ya que si los tuviese habría adoptado una posición activa.

En resumen, las alegaciones y pruebas aportadas por el Demandante permiten concluir que el Demandado carece de cualquier derecho previo que pueda justificar la tenencia del Nombre de Dominio y que con su registro tan solo pretendía aprovecharse de algún modo de la notoriedad de una marca ajena.

Por consiguiente, también se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2.

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

Tal y como se ha señalado anteriormente, la Demandante ha conseguido acreditar la notoriedad de la Marca, a nivel internacional, incluso en XXXX, domicilio del Demandado. A este respecto, procede tener en cuenta que las marcas notorias gozan de una especial protección (Artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, Artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artículo 8 de la Ley de Marcas española).

La referida notoriedad permite deducir que el Demandado conocía perfectamente la existencia de la Marca del Demandante, deducción que se confirma por el hecho, también probado, de que ha realizado registros masivos de nombres de dominio coincidentes con marcas notorias o con el nombre de conocidos programas de televisión, demostrando así una total ausencia de buena fe. Se pueden citar, como ejemplo, los siguientes registros del Demandado: <xxxxxxx.com.es>, <xxxxxxx.com.es>, <xxxxxxx.com.es>, <xxxxxxx.com.es>, <xxxxxxxxxx.com.es>, <xxxxxxxxxx.com.es>, entre otros.

Este cúmulo de circunstancias, unidas a la ausencia de derechos o intereses legítimos, permite afirmar que el registro del Nombre de Dominio difícilmente puede obedecer a

una actuación basada en la buena fe del Demandando. Por el contrario, cabe concluir que con dicho registro se ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la Marca, lo que prohíbe expresamente la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su Artículo 34, según el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico; además, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrá prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (Artículo 34.3.e).

Recordemos que la Demandante intentó evitar el presente procedimiento enviando un requerimiento al Demandado para que procediera, de forma voluntaria, a transferirle el Nombre de Dominio, lo que habría bastado para resolver el conflicto. Sin embargo, tal requerimiento quedó sin respuesta.

También resulta evidente que el Demandado usa de mala fe el Nombre de Dominio, pues al redireccionar a una página Web con publicidad y enlaces, demuestra un ánimo de lucro a costa de la notoriedad de la Marca y, por tanto, un aprovechamiento indebido de la misma, todo ello tal y como ha sido ya mencionado más arriba. En cualquier caso, de acuerdo con la Doctrina del Centro, resulta difícil imaginar un uso de buena fe cuando el registro ha sido realizado de mala fe.

En consecuencia, el Experto considera que también se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <20minutos.com.es> sea transferido a la Demandante.

Antonia Ruiz López
Experto

Fecha: 28 de diciembre de 2007