



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Ediciones Pléyades, S.A. v. A.B.M.

Caso No. DES2008-0033

1. Las Partes

La Demandante es Ediciones Pléyades, S.A., con domicilio en Madrid, España, representada por Saez Herrero Patentes y Marcas, S.L., España.

El Demandado es A.B.M., con domicilio en Barcelona, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <quiztotal.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 18 de septiembre de 2008. El 18 de septiembre de 2008, el Centro envió a ESNIC via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de septiembre de 2008, ESNIC envió al Centro, via 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. 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”) (en adelante, el “Reglamento”).

De conformidad con los artículos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 26 de septiembre de 2008. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de octubre de 2008. 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 17 de octubre de 2008.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 22 de octubre de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Son hechos probados en este procedimiento los siguientes.

La Demandante es titular de varias marcas nacionales; QUIZ. La más antigua de las que se citan en la Demanda fue solicitada el 18 de mayo de 1968 y se concedió el 5 de abril de 1972 (Marca 562.421). En total, la Demandante presenta hasta diez marcas españolas, todas ellas con la misma denominación antes reseñada, excepción hecha de la Marca 1.279.172 (gráfica – QUIZ EXTRA). Las marcas citadas tienen los siguientes números de registro: 562.421, 1.033.930, 1.033.931, 1.033.932, 1.033.933, 1.757.790, 1.279.172 y 1.279.171. Todas ellas están en vigor.

La actividad comercial de la Demandante se centra en el sector de las revistas de ocio y pasatiempos, pudiéndose considerar como marca renombrada o notoria en el territorio español.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 29 de agosto de 2006.

El Demandado carece de relación alguna con la Demandante.

En la página web correspondiente al nombre de dominio en disputa se ofrecen pasatiempos (p.e. autodefinidos, crucigramas), según ha podido comprobar personalmente el Experto.

El Demandado registró en el pasado los nombres de dominio <quiztotal.com> y <quiz-total.com>, lo que motivó que la Demandante presentara una demanda ante el Centro y que, finalmente, se dictaran sendas resoluciones por las que se ordenaba la transferencia de aquellos dominios a la actual Demandante (*Ediciones Pléyades, S.A. v. A.B.M. “Grupo ABM”*, Caso OMPI No. D2006-0094 y *Ediciones Pléyades, S.A. v. A.B.M.*, Caso OMPI No. D2005-0505).

Todo lo anterior se ha probado documentalmente.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las pretensiones de la Demandante se resumen del siguiente modo.

Que es una reputada empresa española que posee una importante presencia nacional e internacional en el terreno de las publicaciones de ocio y pasatiempos.

Que es propietaria de varias marcas españolas que incluyen la marca QUIZ, las cuales son citadas más arriba.

Que dichas marcas tienen carácter renombrado y notorio.

Que el nombre de dominio en disputa registrado por el Demandado consiste justamente en la marca QUIZ, a la que se ha añadido la palabra genérica “total”.

Que el Demandado carece de relación alguna con la Demandante, ni con ninguna de sus marcas registradas, por lo que el uso del nombre de dominio en disputa da lugar a una inevitable confusión en el público que acceda a Internet.

Que el único fin que anima al Demandado es su intento de aprovecharse o intentar perjudicar a la Demandante.

Que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa de mala fe, ya que la Demandante es una conocida empresa española que ha venido realizando un importante esfuerzo publicitario para dar a conocer sus publicaciones y revistas especializadas en el sector del ocio y los pasatiempos. Además, la mala fe del Demandado se manifiesta por el hecho de que el contenido de la página web correspondiente al nombre de dominio en disputa cuestionado se refiere a pasatiempos, es decir, justo el campo comercial al que, tradicionalmente, se viene dedicando la Demandante.

Que, por último, no debe olvidarse que el Demandado ya ha sido objeto de procedimientos en dos ocasiones anteriores ante el Centro en relación con nombres de dominio similares que reproducen en su totalidad la marca del Demandado, sólo que cambiando el sufijo pertinente, en cual en este caso se refiere al código de país correspondiente a España (“.es”).

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La primera cuestión que se suscita a la hora de examinar el debate jurídico que se plantea al Experto se refiere a la consideración de si entre las marcas opuestas por la Demandante y la parte denominativa del nombre de dominio en disputa existe una identidad o similitud (denominativa) hasta el punto de causar confusión.

Planteada así la cuestión, a la vista de los signos enfrentados, es claro que no se da una total identidad entre unos y otro. Así, mientras las marcas alegadas por la Demandante se componen del término QUIZ, el nombre de dominio en disputa es <quiztotal.es>, es decir, se le añade la palabra TOTAL a la marca QUIZ.

No obstante, de ese examen puramente formal y hasta cierto punto superficial no se puede, ni se debe, seguir que no se aprecie la existencia de una similitud entre la marca y el nombre de dominio en disputa.

Para apreciar la similitud entre dos signos enfrentados hay que partir de una comparación objetiva entre ambos.

En este sentido, no cabe olvidar que la única diferencia denominativa entre las marcas de la Demandante y el nombre de dominio en disputa reside en el añadido de la palabra “total”. A juicio del Experto, esta palabra no añade ningún tipo de diferenciación significativa al conjunto de la denominación cuestionada. Antes bien, el término

“Quiz” es el que tiene una mayor connotación distintiva, pues no es una palabra de uso común en el idioma español. Además, se ha acreditado un uso continuado y extensivo de las marcas opuestas, por lo que se entiende probado el carácter notorio de las mismas. Luego, la posibilidad de confusión es más que evidente. El nombre de dominio en disputa al reproducir en su totalidad las marcas del Demandado aunadas a un término genérico, donde lo realmente distintivo en el nombre de dominio en disputa es la marca QUIZ, resulta claro que existe identidad o similitud hasta el punto de causar confusión entre las marcas del Demandado y el nombre de dominio en Disputa.

Por todo ello, considera el Experto que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Respecto del segundo elemento, hay que partir de la base de que, dado el sistema sobre el que se asienta la resolución de conflictos entre nombres de dominio y marcas en el ámbito del Reglamento, la carga de la prueba de este segundo requisito viene a recaer sobre el Demandado una vez que el Demandante presenta un principio de prueba acerca de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el o los nombres de dominio impugnados.

En este sentido, la Demandante ha presentado evidencias suficientes de que el Demandado carece de relación jurídica o comercial alguna con aquélla: ni le ha licenciado el uso de sus marcas, ni le ha apoderado o mandatado para la realización de cualquier tipo de negocio o acto bajo la marca QUIZ.

Por otra parte, el Demandado no ha contestado la Demanda, por lo que no ha podido acreditar haber sido conocido en el pasado bajo la denominación “quiz total”, o haber hecho un uso legítimo y leal, o no comercial del nombre de dominio en disputa, ni, en general, ha podido acreditar alguna de las circunstancias exonerantes de responsabilidad a las que se refiere el Reglamento.

Por el contrario, la Demandante ha probado la existencia de una trayectoria comercial aquilatada bajo las marcas QUIZ, tanto en el mercado nacional, como extranjero. También ha demostrado un uso leal y conforme a prácticas comerciales generalmente admitidas de tal término.

Por otro lado, y de acuerdo al 2.1 del *WIPO Overview of Panel Views on Selected UDRP Questions* se ha reiterado que la falta de personación del Demandado, unido a otras circunstancias como las arriba señaladas, confirman la inexistencia de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa. Se citan, en este sentido, *Aventis Pharmaceuticals Products Inc. v. Nejat*, Caso OMPI No. D2003-0401 y *Miroglio S.p.A. v. Stanley Filoramo*, Caso OMPI No. D2003-0887.

Por todo ello, considera el Experto que se da, asimismo, el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento.

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

Por último, ha de analizarse si el Demandado registró o está usando el nombre de dominio de mala fe.

El concepto de mala fe del que parte el Reglamento es esencialmente subjetivo, y consiste en un ánimo interno del Demandado (titular actual del nombre de dominio en

disputa) de querer causar algún tipo de perjuicio al Demandante en cuanto titular de un derecho de marca (u otro cualquiera de los admitidos en el Reglamento) con el hecho del registro o el uso del nombre de dominio en disputa. No obstante, dicho ánimo, con ser interno, se manifiesta externamente a través de circunstancias de las que el Experto puede deducir inequívocamente que tal ánimo existió o existe en la actualidad.

En suma, el concepto de mala fe del que parte el Reglamento se basa no solamente en un conocimiento de la existencia de las marcas del Demandante, sino, además, en una actuación maliciosa tendente a causar un daño al titular de derechos manifestada a través de alguna de las formas aludidas en el Reglamento.

En este caso, es bastante significativo, a estos efectos, el hecho de que el Demandado ya ha sido parte en dos ocasiones anteriores en procedimientos similares iniciados ante el Centro por la Demandante, y en dichas dos ocasiones el *thema decidendi* giraba, precisamente, en torno al uso y registro de nombres de dominio que incorporaban en su parte denominativa los términos “quiz total”. Me remito a los antecedentes de hecho de esta Decisión.

A la vista de estas circunstancias, y de la nula relación entre la persona del Demandado y la de la Demandante, no debe haber dudas de que la actuación de aquél en cuanto al registro y al uso actual del nombre de dominio debe calificarse de mala fe, puesto que, se insiste, es claro y notorio que el Demandado conocía del término “quiz total” (al haber sido demandado anteriormente en dos ocasiones) y que, pese a ello, procedió al registro y al uso actual del nombre de dominio en disputa, ocasionando, de ese modo, a la Demandante la imposibilidad de acceder a Internet a través de un nombre de dominio bajo el código país “.es”. Sin duda este comportamiento es reprobable y, además, carece de sentido o finalidad, si no es la puramente dañina a la imagen comercial y a los intereses de la Demandante.

Por todas estas razones, entiendo, asimismo, que el Demandado registró y está usando el nombre de dominio <quiztotal.es> de mala fe.

7. Decisión

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

José Carlos Erdozain
Experto

Fecha: 6 de noviembre de 2008