



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Cable News Network, Inc. v. A.R.

Caso No. DES2010-0008

1. Las Partes

La Demandante es Cable News Network, Inc., con domicilio en Georgia, Estados Unidos de América, representada por Herrero & Asociados, España.

La Demandada es A.R., con domicilio en Oxfordshire, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <cnn.es> (el “Nombre de Dominio”).

El registrador del 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 4 de febrero de 2010. El 5 de febrero de 2010 el Centro envió a ESNIC, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 8 de febrero 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 de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda, junto con la enmienda de la Demanda cumplía con 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 12 de febrero de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de marzo 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 5 de marzo de 2010.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 23 de marzo 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 ha probado que es titular de diversos registros con efectos en España de la marca CNN, entre otros: marcas españolas núms. 1.315.815 a 1.315.818 (del año 1989) y marcas comunitarias núms. 3.481.934 y 3.481.033 (del año 2003). Todos estos registros son muy anteriores al registro del Nombre de Dominio. CNN es una marca que goza de un importante grado de conocimiento entre los ciudadanos de todo el mundo y de España en particular, para distinguir los servicios relacionados con una cadena de televisión que emite en España y en otros muchos países, por lo que puede calificarse como marca notoria. La documentación aportada con la Demanda permite afirmar que se trata de una marca ampliamente utilizada en gran parte del mundo.

El Nombre de Dominio fue registrado el 6 de diciembre de 2005.

La Demandante ha enviado un requerimiento al Demandado ofreciéndole la posibilidad de resolver este conflicto de forma amistosa, lo que ha resultado infructuoso.

Al momento de la presente decisión, el Experto ha comprobado que la página Web correspondiente al Nombre de Dominio no está activa.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La parte Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- Que es titular de numerosos registros de la marca CNN, facilitando datos de algunos de dichos registros, a saber: marcas españolas núms. 1.315.815 a 1.315.818 (del año 1989) y marcas comunitarias núms. 3.481.934 y 3.481.033 (del año 2003), entre otros.
- Que la marca CNN es una marca renombrada, coincidente además con las iniciales de la Demandante, más conocida por esa misma denominación CNN.
- Que la marca CNN identifica una famosa cadena de televisión que emite en España y en gran parte del mundo y que por su actividad goza de un importante grado de conocimiento entre los ciudadanos de todo el mundo en general y de España en particular.
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a la marca CNN.
- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio y que pretende aprovecharse de su reputación y esfuerzo.

- Que el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio de mala fe, puesto que era perfectamente conocedor de la existencia de los derechos previos derivados de la marca CNN.
- Que el único interés que ha movido al Demandado a registrar el Nombre de Dominio ha sido el de venderlo por un precio muy elevado.
- Que envió un requerimiento al Demandado con la finalidad de evitar el presente procedimiento, sin haber obtenido respuesta satisfactoria.

Por todo ello, solicita que el Nombre de Dominio sea transferido a la Demandante

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

A. Reglas aplicables

De conformidad con el 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”. Asimismo se tendrán en cuenta las leyes y los principios generales del Derecho español y, existiendo coincidencia o semejanza entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las decisiones emitidas bajo el marco del Reglamento, así como de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP, en sus siglas en inglés).

B. Falta de contestación a la Demanda por parte del Demandado

El Demandado no se ha personado en este procedimiento, por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 16 e) 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: *Deutsche Bank AG v. D.A.B.*, Caso OMPI No. D2000-0277; *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. S.R.R.*, Caso OMPI No. D2001-1183 y *Retevisión Movil S. A. v. M.M.*, Caso OMPI No. D2001-1479; *Nike Internacional, Ltd. v. I.G.P.*, Caso OMPI No. DES2006-0009, entre otras.

C. Derechos Previos

El propio artículo 2 del Reglamento nos da una definición precisa de lo que se ha de entender por “derechos previos”, a saber:

- 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 caso, se ha acreditado la existencia de derechos previos derivados de diversos registros de la marca CNN que se mencionan anteriormente (apartado 4).

D. Registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo

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: i) 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; ii) el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y iii) 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.

(i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Nombre de Dominio es idéntico a la marca CNN de la Demandante (la partícula “.es” no se ha de tener en cuenta en la comparación), por lo que resulta evidente el riesgo de confusión.

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

(ii) Derechos o intereses legítimos

El Reglamento establece que corresponde al Demandante probar que el Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, 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.

Numerosas decisiones del Centro han venido considerando que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Tales supuestos son:

- Haber utilizado el nombre de dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por la denominación correspondiente al nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la demandante con ánimo de lucro.

En el presente caso no concurre circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas

ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo del Demandado sobre el Nombre de Dominio. Por otra parte, el Demandado, al no haberse personado en este procedimiento, no ha aportado prueba alguna que sirva para demostrar lo contrario. En cualquier caso, difícilmente podría probar el Demandado que es corrientemente conocido por la denominación CNN, puesto que dicha denominación se corresponde con una marca singular, cuyo titular (la Demandante), por lo demás y como es lógico, en ningún momento ha concedido al Demandado una licencia o cualquier otro tipo de autorización de uso de su marca. Tampoco consta que el Demandado haya hecho ningún uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio.

El hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda es considerado en numerosas decisiones dictadas en procedimientos seguidos ante el Centro, 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 y los habría puesto de manifiesto.

En resumen, las alegaciones y pruebas aportadas por la Demandante permiten concluir, por un lado, que el Demandado carece de cualquier derecho o interés legítimo que pueda justificar la tenencia del Nombre de Dominio y, por otro, que con su registro tan solo pretendía aprovecharse de algún modo de un derecho ajeno.

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

(iii) Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe

Como queda dicho, CNN es una marca renombrada, que goza de gran popularidad a nivel internacional. En consecuencia, se puede presumir que el Demandado conocía la existencia de dicha marca. En este punto cabe recordar que las marcas notorias gozan de una especial protección (Artículo 6*bis* del Convenio de la Unión de París, artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas (89/104/CEE) y artículo 8 de la Ley de Marcas española, Ley 17/2001 de 7 de diciembre).

La mencionada circunstancia, unida 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 Demandado. Por el contrario, cabe concluir que con dicho registro se ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la marca CNN, 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).

Existen abundantes decisiones del Centro en las que se afirma igualmente que, tratándose de marcas notorias o renombradas, el registro de un nombre de dominio confundible es un indicio de mala fe, presumiéndose que cuando el demandado registró el nombre de dominio era plenamente consciente de la existencia de la marca en cuestión.

Además, tal y como ha probado la Demandante, el Demandado ha manifestado abiertamente su voluntad de venderle el Nombre de Dominio por una cantidad muy elevada (4.200.- US\$), circunstancia que constituye prueba de mala fe, en el sentido del Reglamento (Artículo 2, párrafo 1 del apartado “Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe).

Recordemos también que la Demandante intentó evitar el presente procedimiento enviando un requerimiento a la Demandada, sin que haya recibido respuesta satisfactoria.

Por último y aunque el Reglamento no exige que la mala fe afecte tanto al registro como al uso del Nombre de Dominio, cabe añadir que, cuando se registra un nombre de dominio sin interés legítimo y de mala fe, no cabe esperar que se haga un uso de buena fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía, en el momento del registro, de estar perjudicando sin causa legítima los derechos de un tercero (entre otras, *Comunidad Autónoma de Galicia v. J.S.B.*, Caso OMPI No. D2000-1017). Como se ha indicado anteriormente, en el presente caso, el Nombre de Dominio está inactivo. Numerosas Decisiones del Centro vienen interpretando que la inactividad o tenencia pasiva de un nombre de dominio puede considerarse como un uso de mala fe. Entre otras, cabe citar las siguientes decisiones del Centro: *Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA) v. F.L.P.*, Caso OMPI No. D2000-1402; *Caixa d’Estalvis I Pensions de Barcelona (La Caixa) v. E.J.*, Caso OMPI No. D2001-0438; *Tiendas de Conveniencia, S.A. v. OPENCOR, S.A.*, Caso OMPI No. D2002-1026; *Grupo Zena de Restaurantes, S.A. v. Ri*, Caso OMPI No. D2006-0740.

Por todo ello, se cumple igualmente el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento 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 <cnn.es> sea transferido a la Demandante.

Antonia Ruiz López
Experto

Fecha: 6 de abril de 2010