



## **Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI**

### **DECISIÓN DEL EXPERTO**

**ZED Worldwide S.A. c. D.M.**

**Caso N° DES2008-0040**

#### **1. Las Partes**

La Demandante es ZED Worldwide S.A., Madrid, España, representada por Elzaburu, España.

El Demandado es D.M., con domicilio en Las Palmas, España.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <zed.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 28 de noviembre de 2008. El 1 de diciembre de 2008 el Centro envió a ESNIC, via correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en cuestión. El 2 de diciembre de 2008 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”) (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 4 de diciembre de 2008. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de diciembre 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 29 de diciembre de 2008.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 16 de enero de 2009, 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**

La Demandante es titular de diversos registros de marca que consisten en la denominación “Zed” o la contienen, entre los que cabe mencionar la marca española N° 2.834.643 ZED, de fecha 24 de junio de 2008, en las clases 35, 38, 41 y 42, y las marcas comunitarias núms. 1.399.302 ZED, del 25 de noviembre de 1999 (con prioridad del 5 de octubre de 1999), en las clases 35, 38, 41 y 42; 1.844.448 ZED (gráfica), del 7 de septiembre de 2000 (con prioridad del 23 de marzo de 2000), en las clases 35, 38, 41 y 42; 4.806.469 CLUB ZED, del 26 de diciembre de 2005, en las clases 9, 35, 38, 41, 42; y 6.387.021 ZED WORLDWIDE, del 23 de octubre de 2007, en clases 9, 16, 35, 38, 41 y 42.

La Demandante ofrece sus servicios en Internet a través de las páginas web correspondientes a los nombres de dominio, <zed.com> y <zed.es>, de los que es titular, que fueron registrados el 22 de julio de 1998 y el 13 de abril de 2005, respectivamente.

El Nombre de Dominio fue registrado el 18 de febrero de 2008 y consta a nombre del Demandado.

La Demandante se ha comunicado con el Demandado, ofreciéndole la posibilidad de la transferencia voluntaria del Nombre de Dominio en disputa, requerimiento que quedó sin respuesta.

En la página web correspondiente al Nombre de Dominio aparecen vínculos referidos a distintas compañías multimedia.

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

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

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- Que es una compañía especializada en telecomunicaciones y multimedia.
- Que la prensa española se ha referido a sus actividades en diversas ocasiones durante los últimos años y que en la enciclopedia de Internet Wikipedia y en otros sitios web especializados también se cita su actividad y su marca, apareciendo igualmente entre los primeros resultados de cualquier búsqueda que se realice a través de Google sobre la denominación “Zed”.
- Que es titular de numerosos registros de marca que consisten en la denominación “Zed” o la contienen, habiéndose citado ya algunos de ellos en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho) de esta Decisión.

- Que su marca ZED es una marca notoria y que ya lo era en fechas muy anteriores al registro del Nombre de Dominio, lo que se acredita mediante documentación que pone de manifiesto la importante presencia de la Demandante bajo su marca principal ZED entre los internautas y en particular entre los usuarios de archivos multimedia.
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a su marca.
- Que el Demandado no tiene ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio y que no ha sido conocido corrientemente por la denominación “Zed”.
- Que el Demandado podría haber evitado el presente procedimiento si le hubiese transferido voluntariamente el Nombre de Dominio cuando fue requerido a tal fin.
- Que el Demandado ya ha realizado anteriormente otras actividades para apropiarse de nombres de dominio correspondientes a marcas notorias de terceros.
- Que el Demandado registró el Nombre de Dominio de mala fe e igualmente lo utiliza de mala fe.

Por todo ello, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

### **6.1. 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” y del propio Reglamento.

También resultan aplicables 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).

### **6.2 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 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: *Deutsche Bank AG c. Diego-Arturo Bruckner*, Caso OMPI N° D2000-0277; *Bodegas Vega Sicilia, S.A. c. Serafín Rodríguez Rodríguez*, Caso OMPI N° D2001-1183, y

*Retevisión Movil S. A. c. Miguel Menéndez, Caso OMPI N° D2001-1479, Nike Internacional, Ltd. c. D<sup>a</sup>. Inmaculada Gallego Pastor, Caso OMPI N° 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 ZED, como queda dicho en el 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 de la Demandante y el Nombre de Dominio. De acuerdo con las anteriores decisiones emitidas bajo el Reglamento y/o UDRP, en la comparación no se han de tener en cuenta los elementos genéricos “.com” o “.es”.

La Demandante ha cumplido, por tanto, con 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 a la Demandante probar que el Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, aunque corresponde a la 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.

Numerosas decisiones 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. 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 “Zed”, 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 lo usa para facilitar enlaces publicitarios a distintas compañías multimedia, es decir, como “gancho” para atraer internautas hacia su página web.

La Demandante lleva muchos años utilizando su marca, a nivel internacional y particularmente en España, habiendo adquirido notoriedad, como consecuencia de su amplia difusión. 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.

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 decisiones dictadas en procedimientos seguidos ante el Centro y tomando en cuenta las circunstancias de este caso, podría 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 y los habría puesto de manifiesto.

En resumen, las alegaciones y pruebas aportadas por la 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 la Demandante ha cumplido con 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 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).

En efecto, con fecha anterior al registro del Nombre de Dominio, la prensa española se ha referido a las actividades de la Demandante en varias ocasiones y se han publicado diversos artículos mencionando su marca ZED de forma destacada y reiterada, como por ejemplo en El Mundo o en El Economista, así como en la enciclopedia de Internet Wikipedia y en otros sitios web especializados. La documentación aportada con la demanda pone de manifiesto la importante presencia de la Demandante bajo su marca ZED, entre los internautas y en particular entre los usuarios de archivos multimedia, en fechas claramente anteriores al registro del Nombre de Dominio.

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 el Demandado ya ha sido parte en otro procedimiento tramitado ante el Centro, relacionado con el registro del nombre de dominio <christian-dior.es>, *Christian Dior Couture c. D.M.*, Caso OMPI N° DES2008-0023, en el que el Demandado se había apropiado ilegítimamente del citado nombre de dominio, por lo que se ordenó la transferencia del mismo al Demandante. Numerosas decisiones han considerado como factor determinante de la mala fe en el registro de un nombre de

dominio el hecho de que sea idéntico o confundible con una marca notoria ajena, cuyo conocimiento previo resulta obvio.

La mala fe del Demandado también se puede apreciar por el uso que hace del Nombre de Dominio en su página web, con una serie de vínculos referidos a distintas compañías multimedia y en la que incluso aparece, a la fecha de esta Decisión, en el encabezamiento de dicha página web, la siguiente afirmación: “La mejor información y recursos sobre Zed Móviles”.

Este cúmulo de circunstancias, unidas a la ausencia de derechos o intereses legítimos, permite afirmar que el registro y uso del Nombre de Dominio difícilmente puede obedecer a una actuación basada en la buena fe del Demandando. Por el contrario, cabe concluir que su objetivo era obtener un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la marca de la Demandante, 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. De acuerdo con la citada Ley española, 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). Por lo tanto, dado el registro y uso del Nombre de Dominio de mala fe, esta conclusión es también aplicable bajo el marco de la Política y del Reglamento.

Procede, por último, tener en cuenta 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.

En consecuencia, el Experto considera que la Demandante también ha cumplido con la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

## **7. Decisión**

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

---

Antonia Ruiz López  
Experto

Fecha: 30 de enero de 2009