



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Advance Magazine Publishers Inc. v. AT.Search

Caso No. DES2008-0002

1. Las Partes

La Demandante es Advance Magazine Publishers Inc., XXXXXX, XXXXX XXXXX , representada por XXXXXXXX, XXXXXX.

La Demandada es AT.Search, XXXXXX, XXXXX.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <glamour.es>.

Este nombre de dominio se encuentra registrado en ESNIC, siendo su agente KEY-SYSTEMS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 15 de enero de 2008. El 18 de enero de 2008 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 18 de enero 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”) (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 22 de enero de 2008. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de febrero 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 12 de febrero de 2008.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 18 de febrero de 2008, 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

El Demandante es propietario de las siguientes marcas en relación al término “glamour”:

- Registro de marca nacional No. 1701957, en clase 16 de fecha 1 de octubre de 2002.
- Registro de marca nacional No. 2547718, en clase 41 de fecha 1 de febrero de 2004.
- Registro de marca nacional No. 2670814, en clase 35 de fecha 16 de marzo de 2006.
- Solicitud de marca nacional No. 2670815, en clases 16, 35, 38 y 41 de fecha de 16 de marzo de 2006.
- Registro de marca comunitario No. 3239001, en clases 9, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 38, 39, 41, 42, 43 y 45 con fecha de registro de 18 de mayo de 2007.

Además es titular de los siguientes registros:

- Registro de marca comunitario No. 5237979 CAFÉ GLAMOUR en clases 9, 14, 16, 18, 25, 29, 30, 32, 39, 41 y 43 con fecha de registro de 20 de junio de 2007.
- Registro de marca comunitario No. 3398433 GLAMOUR CLUB en clases no. 16, 35, 38, 41, 42, 43 y 45 con fecha de registro de 22 de abril de 2005.

Igualmente tiene solicitada ante la Oficina de Armonización de Mercado Interior (OAMI) marca comunitaria No. 3448016 GLAMOUR en clases 35, 41 y 44, con fecha de presentación de 20 de octubre de 2003.

El Demandante aporta notas informativas sobre estos registros obtenidos de las bases de datos de la OAMI y de Oficina Española de Patentes y Marcas.

El nombre de dominio en disputa tiene fecha de alta de 16 de julio de 2007, de conformidad a la información proporcionada por ESNIC.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante fundamenta su escrito de Demanda en lo siguiente:

En primer lugar, por ser titular de numerosos signos distintivos referidos al término “glamour” respecto de los cuales viene desarrollando un intenso uso como revista popular dirigida al público femenino en España y, en diversos países, tales como Estados Unidos de América, Francia, Italia y el Reino Unido.

Considera además que entre el nombre de dominio en disputa <glamour.es> y las marcas de las que es titular existe una total identidad lo que provoca un riesgo de confusión.

En segundo lugar, considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido, puesto que el mismo no dispone de registro o signo distintivo sobre el que acreditar su derecho previo, no es conocido a través de la denominación “glamour” ni en el tráfico jurídico o económico ni a través de Internet.

Fundamenta, igualmente su pretensión en la falta de respuesta a los requerimientos realizados por la Demandante a fin de que justificara su posible interés. Asimismo, en el hecho de que su utilización se limita a alojar enlaces a otras páginas web, obedece dicho registro de dominios a una finalidad especulativa, tal y como se concluye de la considerable cantidad de dominios de los que disponen AT.Search y el Sr. K. (titular y contacto administrativo del dominio, respectivamente) y de la propia dirección de correo electrónico empleado como contacto.

Y, en tercer lugar manifiesta, que habida cuenta de la popularidad de la marca propiedad del Demandante, es lo más probable que el Demandado la conociera al tiempo de proceder al registro del nombre de dominio en disputa y que por ello se ha limitado a efectuar una tenencia pasiva del mismo.

Alega también el Demandante que el Demandado se ha visto involucrado en otro procedimiento de iguales características que el presente para la que aporta Resolución de 4 de agosto de 2006, de Autorregulación de la Comunicación Comercial por lo que existe un patrón de conducta en el Demandado.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo artículo 2 del Reglamento se procede a continuación analizar si se cumplen con los siguientes requisitos: 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se aceptan como ciertas las afirmaciones del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que el Demandante haya aportado indicios sobre la falta de interés del Demandado. (*William Hill Organization Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0004; *S. A. v. D. H. K.*, Caso OMPI No. DES2006-007; *Crédito y Caución, S.A. v. D. M.*, Caso OMPI No. DES2007-0018; *J. L. v. M. M.*, Caso OMPI No. DES2007-0023).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Demandado ha demostrado, por la prueba documental aportada, ser titular de numerosos derechos previos, así como de efectuar un consolidado uso de los mismos en

su ámbito de actuación. De la misma, cabe reconocer identidad en la marca GLAMOUR con el nombre de dominio en disputa, además de existir similitud en el resto de los derechos previos de los que es legítimo titular el Demandante los cuales pueden abocar a confusión.

Por lo tanto, el Demandante justifica debidamente el primer requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La apreciación de este segundo requisito queda probada por el uso efectivo de la marca registrada GLAMOUR por parte del Demandante. Esto ha permitido identificar sus productos con esta denominación y, por lo tanto, está facultado para su uso y explotación con carácter exclusivo en el territorio español.

Igualmente, el Demandante ha logrado demostrar que el Demandado no es comúnmente conocido bajo la denominación “glamour”, así como que el Demandado carece de derechos marcarios inscritos con la denominación “glamour”.

Si el Demandado hubiera querido hacer valer un interés en el valor genérico del término “glamour”, en contraposición a su valor como marca, GLAMOUR, el Experto hubiera esperado que dicho argumento se esgrimiera en la Contestación a la Demanda. Sin embargo, el hecho que el Demandado eligiera no participar dentro del procedimiento administrativo no re-fuerza su posición. Por dicha razón, bajo estas circunstancias, el Experto considera que es más probable que el nombre de dominio en disputa haya sido elegido por su valor como marca, y no su valor genérico potencial.

Todo ello, junto con la falta de contestación del Demandado, tanto al requerimiento como a este procedimiento, aboca a este Experto a dar por cumplido con el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento por considerar abusivo o especulativo el registro de un nombre de dominio.

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

El Demandante ha aportado elementos suficientes para concluir que se trata de una marca muy conocida por el sector del público interesado en adquirir sus productos, es decir, ha adquirido renombre o notoriedad entre los potenciales consumidores.

A este respecto la Doctrina ha establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria es constitutivo de mala fe (entre otras decisiones *S. AV. c. P. L.*, Caso OMPI N° DES2006-0008; *Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras c. D. M. O. E.*, Caso OMPI N° DES2006-0022).

En este sentido, ha quedado probado el reenvío que se efectuaba, desde el nombre de dominio en disputa, a otros sitios web que producían ofertas de servicios de contenido diverso (moda, belleza, diseño), del cual posiblemente recibe ingresos, aunque muy relacionados con los temas propios de la revista Glamour. Esto corrobora que el uso del nombre de dominio en disputa <glamour.es> tiene como único fin el de atraer consumidores a su propia página web incrementando la posibilidad de confusión entre estos.

Por último, la conducta del Demandado, descrita dentro del parafó 5.A del presente, sin

que haya sido refutada, y la falta de respuesta al requerimiento realizado por el Demandante impidió una resolución amistosa entre las partes además de poner de manifiesto la inexistencia de elementos de prueba que pudieran proteger la actuación del Demandado.

Por ello, entendemos que la solicitud y uso posterior del nombre de dominio se basó en la propia notoriedad de la marca GLAMOUR, de manera que concluimos que el registro del nombre de dominio en disputa <glamour.es> se produjo de mala fe por el Demandado.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artículo 21 Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <glamour.es> sea transferido al Demandante.

Manuel Moreno-Torres
Experto Único

Fecha: 3 de marzo de 2008