



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.

Caso No. DES2007-0006

1. Las Partes

La Demandante es Editorial Bosch S.A., Barcelona, España, representada por Santiago Gales, España.

La Demandada es Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A., Madrid, España, representada por Marta Insúa, Barcelona, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <noticiasjuridicas.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 20 de marzo de 2007. El 22 de marzo de 2007 el Centro envió a ESNIC via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 22 de marzo 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. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 26 de marzo de 2007. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían 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).

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de abril de 2007. De conformidad con el artículo 16 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda

se fijó para el 25 de abril de 2007. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 25 de abril de 2007.

El Centro nombró a Luis H. de Larramendi como Experto el día 9 de mayo 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

- El nombre de dominio <noticiasjuridicas.es> fue registrado por el Demandado el 22 de noviembre de 2005.
- La Demandante es titular del registro de marca español N° 2218283 para la denominación NOTICIAS JURÍDICAS. La marca fue solicitada el 25 de febrero de 1999 y concedida el 20 de agosto de 1999 para identificar “libros, revistas, impresos y toda clase de publicaciones en general”, en la clase 16.
- Accediendo al sitio web “www.noticiasjuridicas.es” se accede a una publicación jurídica electrónica que se identifica como “difusión jurídica digital”, cuyo contenido es idéntico al del sitio web “www.difusionjuridica.es” también de la Demandada.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

- El nombre de dominio controvertido resulta idéntico a la denominación del registro de marca NOTICIAS JURÍDICAS de la demandante.
- La Demandada intentó registrar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas la solicitud de registro de marca 2703919 NOTICIAS JURÍDICAS (mixta), en clase 41, que fue denegada por considerarse incompatible con la marca anterior de la Demandante.
- El nombre de dominio <noticiasjuridicas.es> ha sido registrado de mala fe por la Demandada, pues no presenta contenidos específicos, sino que se remite al portal “www.difusionjuridica.com” de la Demandada, lo que indica que el registro del nombre de dominio controvertido fue realizado con la intención de aprovechar el conocimiento de la marca NOTICIAS JURÍDICAS en el sector correspondiente.
- La marca NOTICIAS JURÍDICAS de la demandante es conocida en el sector editorial jurídico español y viene siendo utilizada en su versión electrónica desde 1998, y previamente en papel desde 1986. NOTICIAS JURÍDICAS es una marca reconocida y una web de éxito en el mercado de Internet.
- La Demandada carece de todo derecho previo o interés legítimo sobre el nombre de dominio objeto de controversia: no ostenta marca registrada en la Oficina Española de Patentes y Marcas ni nombre o denominación social que respalde tal registro.

- La Demandada ha actuado de mala fe pues ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante como competidor directo, ya que lo utiliza en el mismo sector editorial y área de negocio.
- La Demandada, al utilizar el nombre de dominio en cuestión, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de quien presta los servicios y contenidos bajo la denominación NOTICIAS JURIDICAS, aprovechándose del prestido y tráfico de la página “noticias.juridicas.com” de la demandante.
- La denegación a la Demandada de la solicitud de registro de marca 2703919 NOTICIAS JURÍDICAS (mixta), en clase 41, por considerarla incompatible con el registro de marca prioritaria de la Demandante 2218283 NOTICIAS JURÍDICAS, en clase 16, resulta incompatible con la pretensión de la Demandada de que la denominación NOTICIAS JURÍDICAS sea un genérico.
- Siendo la Demandante y la Demandada competidoras conocidas, ha de excluirse la casualidad en el término en que consiste el nombre de dominio controvertido, pues la Demandada no puede alegar desconocer que la denominación NOTICIAS JURÍDICAS es reconocida ampliamente en el correspondiente sector comercial.
- La Demandante remitió a la Demandada un requerimiento exigiendo la transmisión del nombre de dominio en disputa que fue rechazado por la Demandada.

De conformidad con todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio <noticiasjuridicas.es> le sea transferido.

B. Demandado

- El nombre de dominio no es idéntico o similar a un término sobre el que la Demandante posea derechos previos, pues la denominación NOTICIAS JURÍDICAS es genérica y/o descriptiva, y la Demandante no puede obtener el monopolio de una denominación usual para todo tipo de productos y servicios de información jurídica.
- Conviven numerosos nombres de dominio y marcas que consisten en expresiones análogas a la del nombre de dominio controvertido.
- La Demandada tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <noticiasjuridicas.es>, pues es una empresa editorial que edita la revista jurídica “Economist & Jurist” de gran difusión en el correspondiente sector. Desde su creación esta publicación incorporaba una sección dedicada a recoger “noticias jurídicas” bajo el título “Noticias del Mundo Jurídico”.
- El nombre de dominio no fue registrado ni utilizado de mala fe, pues la elección de <noticiasjuridicas.es> se realizó para dar al portal de la empresa Difusión Jurídica un nombre acorde a sus contenidos.
- La solicitud de registro de marca de la demandada 2703918 mencionada por la Demandante no consiste en la denominación “NOTICIAS JURÍDICAS” sino en una marca mixta con la denominación “Noticias Digital-Jurídicas Grupo Difusión

Jurídica”, y su denegación no es firme al haber interpuesto recurso de alzada la Demandada.

- El registro del dominio <noticiasjuridicas.es> a favor de la Demandada no perturba en modo alguno la actividad de la Demandante, según se acredita a la vista de los documentos acreditativos del tráfico que aporta la propia parte actora. No existe confusión entre los servicios de una u otra empresa, y la imagen gráfica de Difusión Jurídica y Temas de Actualidad, S.A. formada por un árbol y un sol característicos está siempre presente en todas las páginas de la Demandada, por lo que no puede argumentarse que el registro del nombre de dominio controvertido obedece al interés de confundir a los internautas.
- La Demandada no ha pretendido vender el nombre de dominio registrado a ningún tercero ni ha impedido el uso de derechos previos por la parte actora, pues ésta sigue funcionando con las páginas web con las que siempre lo ha hecho.

6. Debate y conclusiones

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio <.es>, resultarán igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho español, al ser además ésta la nacionalidad de ambas partes.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política Uniforme para la resolución de controversias en materia de nombre de dominio establecido por ICANN, por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación ha establecido el Centro en los últimos años, tal y como ya señalaba la Decisión *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. c. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI N° DES2006-0005.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La Demandante es titular del registro de marca español 2218283 NOTICIAS JURÍDICAS, marca denominativa. Es obvio que el nombre de dominio controvertido <noticiasjuridicas.es> resulta idéntico a dicha denominación, por lo que se cumple la primera de las circunstancias necesarias para la estimación de la demanda.

En relación con la alegación de la Demandada en el sentido de que NOTICIAS JURÍDICAS es una expresión genérica o descriptiva y que por tanto la parte actora no puede invocar derechos sobre ella, se trata de una cuestión que se analizará en el punto siguiente para determinar si dicho carácter genérico o descriptivo otorga un interés legítimo a la Demandada. Desde el punto de vista de este primer requisito, queda claro que el registro de marca NOTICIAS JURÍDICAS de la Demandante se encuentra concedido y en vigor, y que su denominación resulta coincidente con la del nombre de dominio controvertido.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandada basa fundamentalmente su defensa en la alegación de que la expresión “noticias jurídicas” resulta genérica o descriptiva en relación con el uso que se hace de la misma, pues efectivamente la Demandada la aplica a una publicación electrónica de

carácter jurídico. Partiendo de dicha genericidad, la Demandada no reconoce validez al registro de marca 2218283 NOTICIAS JURÍDICAS esgrimido por la Demandante.

Pues bien, como se ha señalado es indudable que el registro de marca de la parte actora se encuentra debidamente concedido y en vigor. Por consiguiente, otorga a la actora los derechos y facultades que la Ley de Marcas española establece para los titulares de marcas registradas. En el marco de este procedimiento no puede ponerse en entredicho la validez de un registro de marca concedido y en vigor, por lo que si la Demandada pretende anular la validez formal del registro de marca de la parte actora, habrá de acudir a los Tribunales españoles para lograr la nulidad o cancelación del registro.

Al respecto, resulta procedente recordar lo que se señalaba en la Decisión *Edipresse Hymosa, S.A. c. F9-Soft, S.L.*, Caso OMPI N° D2006-0940 sobre el nombre de dominio <lecturas.com>, en la que el Experto señaló:

Alega la Demandada que la denominación “lecturas” es genérica por lo que carece de carácter distintivo. No es cierto que la marca LECTURAS sea genérica. Si fuera genérica no podría estar protegida como marca puesto que la regulación del Derecho de Marcas en España siempre ha establecido la prohibición absoluta de registro de las marcas genéricas (esta prohibición estaba en el antiguo Estatuto sobre Propiedad Industrial, en la Ley de Marcas de 1988 y en la vigente Ley de Marcas de 2001). Por ello, si la Oficina Española de Patentes y Marcas concedió el registro de la marca LECTURAS fue porque consideró que no era genérica para distinguir revistas y publicaciones. Además, el carácter notorio, e incluso renombrado, de la marca LECTURAS refuerza el carácter distintivo de la misma (*Bankinter, S.A. c. D.M.P.*, Caso OMPI N° D2000-0483 <./2000/d2000-0483.html>). Precisamente porque estamos ante una marca notoria y renombrada es por lo que no son de aplicación ninguna de las resoluciones que cita la Demandada en su contestación.

No obstante lo anterior, es innegable que el propio significado de la expresión “noticias jurídicas” introduce un elemento de duda a la hora de poder considerar legítimo su uso por tercero pese a la vigencia del registro de marca de la Demandante. Desde este punto de vista, este Experto considera que la circunstancia de que la titular del nombre de dominio controvertido sea una empresa editorial perteneciente al ámbito jurídico, y por tanto competidora de la Demandante, resulta definitiva para no admitir un interés legítimo en la utilización del nombre de dominio controvertido por su significado en español. Al tratarse de empresas pertenecientes al mismo sector jurídico, parece claro que la Demandada no podía desconocer la existencia de la marca NOTICIAS JURÍDICAS de la parte actora, ni el uso que desde hace años ésta estaba haciendo de dicha denominación.

Por lo tanto, si bien el significado de la expresión NOTICIAS JURÍDICAS permitiría en principio presumir un uso legítimo, siempre que ese uso no fuera a título de marca, en cualquier tercero no perteneciente al sector comercial de la Demandante, dicha presunción no puede ser aplicada a la Demandada, pues por tratarse de una empresa de indudable importancia en el sector de las publicaciones jurídicas no podía dejar de ser consciente de estar utilizando una denominación que se corresponde con una marca registrada de un competidor que además éste estaba ya utilizando en sus publicaciones en papel o electrónicas. La Demandada podría haber logrado la misma función descriptiva del contenido del sitio web mediante cualquier otra expresión análoga no coincidente con la marca de un competidor.

Por consiguiente, este Experto considera que la Demandada no ha acreditado derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio controvertido.

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

Sobre la base del mismo razonamiento desarrollado en el punto anterior, este Experto estima que concurre la circunstancia de mala fe en la actuación de la Demandada.

En efecto, como se ha señalado resulta definitiva la circunstancia de que la titular del nombre de dominio es una importante empresa editorial del ámbito jurídico, de la que por tanto no cabe presumir que desconociera el registro de marca anterior de la Demandante o su uso previo de la denominación NOTICIAS JURÍDICAS en el correspondiente sector comercial.

Pese al carácter genérico que en principio puede tener dicha denominación, lo cierto es que estaba ya asentada como una marca propia de la Demandante. En este sentido, los propios argumentos y documentos de la Demandada ponen de manifiesto que en el sector de las publicaciones resultan habituales las marcas que recogen expresiones más o menos genéricas. Es más, el propio sitio web de la Demandante “www.difusionjuridica.es” recoge dicha expresión “difusión jurídica”, que en principio por su significado podría resultar genérica pero que en la práctica identifica al sitio web de la Demandada.

Resulta igualmente importante tener en cuenta que el uso de la denominación “noticias jurídicas” en un determinado contexto puede resultar inevitable o estar justificado por su significado, pero su utilización como nombre de dominio implica de facto una pretensión de exclusividad desde el momento en que evita que el mismo nombre de dominio sea utilizado por un tercero, y más específicamente por titular de la marca correspondiente. En efecto, el nombre de dominio realiza en Internet una función equivalente a la que utiliza la marca al identificar productos y servicios o el nombre comercial al identificar las empresas. Parece claro desde este punto de vista que un internauta que consulte revistas jurídicas en Internet podría cabalmente entender que el sitio web “www.noticiasjuridicas.es” es el perteneciente a la empresa titular de la marca NOTICIAS JURIDICAS en el mismo sector.

Por consiguiente, la Demandada forzosamente había de ser consciente de estar registrando un nombre de dominio cuyo uso resultaba cuando menos discutible al coincidir con una marca de un competidor. En la propia contestación que la Demandada realizó al requerimiento enviado por la parte actora se reconoce expresamente la publicación electrónica de ésta al menos desde 2002, y de hecho en dicha contestación se contiene el reproche de que la publicación electrónica de la Demandante imitaba a la de la Demandada. Con independencia de que esta afirmación de la Demandada pudiera pretender justificar la apropiación de un nombre de dominio perturbador de los derechos marcarios de la parte actora (propósito que este Experto entiende no puede probarse), no deja de poner de manifiesto que en todo caso la Demandada conocía la actividad en el sector de la Demandante, por lo que el registro del nombre de dominio controvertido cuando menos puede calificarse de imprudente.

En suma, este Experto considera que han sido acreditadas las tres circunstancias necesarias para la estimación de la demanda, todo ello naturalmente sin perjuicio del derecho de las partes a acudir a los Tribunales competentes para discutir los derechos marcarios sobre los que se basa la demanda o cualesquiera otras cuestiones.

7. Decisión

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

Luis H. de Larramendi
Experto

Fecha: 23 de mayo de 2007