

PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS PARA NOMBRES DE DOMINIO ENTRE **MEDIAPOST SPAIN, S.L. y D. I. P. C.** COMO DEMANDANTES, DE UNA PARTE; Y, DE OTRA PARTE, **WORKER ON DUTY, S.L. (en adelante, WORKER ON DUTY)**, COMO DEMANDADA.

En la ciudad de Madrid, a 15 de mayo de 2012, sobre la base de los siguientes antecedentes fácticos y fundamentos jurídicos, se dicta por el Experto Único, designado por la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial, la presente,

RESOLUCION

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha de 6 de marzo de 2012, tuvo entrada en la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol) un escrito de demanda presentado de conformidad con el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“ES”) (en adelante, “las Normas de procedimiento”) por la sociedad mercantil “MediaPost, S.L.” y por D. I. P. C., representados por la letrada Dña. D. G. J., contra “Worker on Duty, S.L.”, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de las citadas Normas de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio.

De acuerdo con el artículo 13(b) (viii), los demandantes solicitan al experto nombrado que dicte una resolución por la que el nombre de dominio *mediapost.es* sea transferido a MEDIAPOST SPAIN, S.L., ya que es esta entidad la que posee la titularidad de derechos previos en España.

La controversia entra dentro del ámbito de aplicación de “Las Normas de procedimiento” y el experto tiene competencia para resolverla. El párrafo 3 del artículo 1 de las Normas establece que <<La sujeción al procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos es obligatoria para todos los titulares de nombres de dominio bajo “.es” de conformidad con el apartado c) de la Disposición Adicional Única del Plan Nacional>>. El nombre de dominio fue registrado el 10 de abril de 2007, fecha en la que estaban en vigor “Las Normas de procedimiento”.

SEGUNDO.- La demandada no presentó escrito de contestación a la demanda ante la Secretaría de Autocontrol en el plazo de veinte días desde que se le dio traslado de la demanda de acuerdo con los artículos 15 y 16 de “Las Normas de procedimiento”.

TERCERO.- Con base en el artículo 17 de “Las Normas de procedimiento”, Autocontrol designó como experto para la resolución de este procedimiento al Letrado D. Cesar Giner Parreño, que aceptó el cargo para el que fue designado, y presentó en tiempo y forma la pertinente declaración de imparcialidad e independencia.

CUARTO.- En los términos previstos en los artículos 19 y 20 de “Las Normas de procedimiento” el Experto dicta la presente Resolución para su oportuna notificación a las partes del procedimiento.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Los presupuestos para la estimación de la Demanda

El artículo 2 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“ES”), y el artículo 13.1. vii de “Las Normas de procedimiento”, disponen que 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 es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe”.

SEGUNDO.- Sobre los derechos previos de las demandantes. Identidad o semejanza hasta el punto de crear confusión

El artículo 2 del Reglamento define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en España. Las demandantes han acreditado la titularidad de la solicitud de marca española “Regalia la tienda de Mediapost”, clase 35, y de la marca española “Mediapost”, para las clases 35 y 42. Igualmente, han demostrado la pertenencia de Mediapost, S.L. al grupo francés Mediapost. La sociedad matriz es la francesa Mediapost, S.A., que es titular de las dos marcas internacionales “Mediapost”, denominativa y gráfica, para las clases 35, 38, 39, 42, con efectos en España. También se aportan pruebas de la titularidad en Francia de la marca “Mediapost” desde el año 1997 (documentos 4 a 15 del escrito de demanda).

Existe riesgo de confusión puesto que nos encontramos ante una identidad absoluta entre las Marcas y el Nombre de Dominio: “Mediapost”. Se cumple, por tanto, el primer requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2.

TERCERO.- Derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio

Los demandantes deben probar que el demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Pero, según doctrina consolidada, basta que acrediten la falta de derechos e intereses

legítimos *prima facie* para que el demandado tenga que aportar prueba de lo contrario. El demandado no ha contestado a la demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.

La doctrina asimismo sostiene que ciertos hechos pueden servir para demostrar que el demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. En este orden de consideraciones, los demandantes no han otorgado al demandado una licencia o cualquier otro tipo de autorización de uso de sus marcas. El demandado no ha sido, ni es conocido, por la denominación “Mediapost”. Las marcas de los demandantes son notoriamente conocidas por su difusión en los mercados relevantes, nacionales e internacionales, donde desarrollan sus actividades económicas (documentos nº 18 a 27 del escrito de demanda). La propia naturaleza de la denominación “Mediapost” sugiere que es difícil que su elección para su registro como nombre de dominio se deba al azar o la casualidad. El demandado no ha realizado un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio (documento nº 30 a 32 del escrito de demanda), que tan sólo se usa para redireccionar a los internautas a otras páginas Webs de otras muchas empresas dedicadas a las más diversas actividades (documento nº 33-34 del escrito de demanda).

A la luz de las consideraciones anteriores, cabe razonablemente sostener que el demandado conocía la existencia de la marca “Mediapost” 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, teniendo en cuenta además que los demandantes han acreditado que la denominación es conocida en España, lugar del domicilio del demandado.

Hay que resaltar, nuevamente, que el demandado no ha contestado a la demanda. Este hecho, de acuerdo con doctrina consolidada, puede interpretarse como un reconocimiento implícito de que no posee

derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, ya que si los tuviese habría adoptado una posición de defensa de sus derechos.

En resolución, las alegaciones y las pruebas aportadas por los demandantes permiten afirmar que el demandado no dispone de derecho previo que pueda justificar su titularidad del nombre de dominio. Con su registro solo pretendía aprovecharse de la notoriedad de una marca ajena.

Es por todo ello que se cumple el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.

CUARTO.- Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Los demandantes han probado la notoriedad de la marca Mediapost en España y en el ámbito internacional. Las marcas notorias gozan de una especial protección –art. 6bis del Convenio de la Unión de París, art. 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas, art. 8 de la Ley de Marcas española y art. 8 del Reglamento de la Marca Comunitaria).

La notoriedad supone que el demandado conocía, o pudo perfectamente conocer, la existencia de la marca de los demandantes. Ello, junto a la ausencia de derechos o intereses legítimos, determina que con el registro del nombre de dominio se ha pretendido el aprovechamiento indebido de la notoriedad y difusión de las marcas de los demandantes, conducta que merece el reproche de la legislación española de la competencia desleal, y de marcas.

Respecto del uso del nombre del dominio por el demandado cabe destacar que en la Web que aloja en el dominio de su propiedad, el demandado no publicita actividad, producto o servicio para el público. Se trata de una página de alojamiento cuya finalidad estriba en mantener unos enlaces a otras Webs a cambio de un pago al titular del

dominio cada vez que un usuario entra en alguno de los enlaces dispuestos en la aludida página. De todo ello resulta que cuanto más reconocido es el nombre de dominio por el usuario de Internet, más tráfico y más beneficios potenciales se generan con la página. Cada vez que un usuario es confundido y entra en *mediapost.es*, el demandado percibe una cantidad de dinero. En consecuencia, es razonable sostener que el demandado se aprovecha de la notoriedad y reconocimiento de la marca *Mediapost*.

De añadidura, en la Web que aloja el nombre de dominio *mediapost.es* se anuncia la venta al mejor postor de ese dominio, lo que puede ser una señal inequívoca de que el demandado sólo aspira a lucrarse a costa del reconocimiento de las marcas de las demandantes (documento nº35 del escrito de demanda).

A la luz de los hechos y pruebas aportados por las demandantes, cabe resolver que se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento en su artículo 2.

RESUELVO

1. Estimar la pretensión planteada por Mediapost Spain, S.L. y D. I. P. C. en su escrito de demanda.
2. Ordenar que el nombre de dominio “mediapost.es” sea transferido a las demandantes.

Así lo resuelvo, decido y firmo en Madrid, lugar del procedimiento, a quince de mayo de dos mil doce.

César Giner Parreño

Experto