

Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo (AECEM)
Secretaría Técnica Nombres de Dominio

RESOLUCIÓN DEL EXPERTO DESIGNADO

Procedimiento núm: 20071017internovios

Demandante: ALTA SASTRERÍA SIROCO FLASH INTERNOVIOS

Representante: F.I.S.S.J.

Demandado: SERNET MULTIMEDIA S.L

Representante:

Agente Registrador: DIGITAL VALLADOLID S.L (DIGIVAL)

1. Las Partes

La Demandante en el presente procedimiento es IS.A., propietario de la compañía Alta Sastrería SIROCO Flash INTERNOVIOS; abierta al público desde el año 1961, con domicilio social en Calle XXXXXX nº #, ##### de XXXXX (XXXXX) y representada en este procedimiento arbitral por D. F.I.S.. (En adelante, la “**Demandante**”).

La parte demandada es D. IT.P.G., administrador único de SERNET MULTIMEDIA .S.L, con domicilio en C/ XXXX, nº #, ####, XXXXX, (XXXXX). El Sr. IT.P. no ha designado ningún representante para el presente procedimiento arbitral. (En adelante, el “**Demandado**”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio controvertido es <internovios.es>, (en adelante el **“Dominio”**) registrado en fecha 18 de noviembre de 2005 ante DIGIVAL (en adelante el **“Registrador”**).

3. Historia Procedimental

El 15 de Octubre de 2007, el Demandante formalizó su demanda para la recuperación del Dominio <internovios.es>. La referida demanda fue recibida en la sede de AECEM el día 17 de Octubre de 2007, junto con toda su documentación adjunta. En ella se solicitaba la TRANSMISIÓN del Dominio, todo ello de acuerdo con el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio .es (en adelante, el **“Reglamento”**).

El 18 de octubre de 2007 se dio traslado de la demanda al Registrador y a la Entidad pública empresarial Red.es, solicitando el bloqueo del Dominio. Dicho bloqueo fue concedido y hecho efectivo el día 19 de Octubre de 2007.

La Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM dio traslado de la demanda a la parte Demandada el día 22 de Octubre de 2007.

El 8 de Noviembre de 2007, el demandado presentó escrito de contestación a la demanda, con sus documentos y copias y carta de autorización que fue recibido por AECEM el 21 de noviembre de 2007.

Así, en fecha 21 de noviembre 2007 fui formalmente designado como árbitro del procedimiento, encargo que acepté tras el oportuno examen de imparcialidad e independencia, y se acordó darme traslado del expediente para su resolución, traslado que la materializó en fecha 28 de noviembre de 2007 mediante la recepción del expediente físico por parte del experto que suscribe.

4. Antecedente de Hechos

Los siguientes hechos se consideran probados:

La actividad de la Demandante se centra en la comercialización de servicios nupciales, productos del vestir y calzado, con una línea de alta sastrería especializada en trajes de boda en todo el territorio nacional.

Para la explotación de tales productos, la Demandante registró y utiliza, las siguientes marcas:

- Marca española nº 2.756.846, INTERNOVIOS, solicitada el 22 de febrero de 2007 bajo la clase 38 y 42 del Nomenclátor Internacional; concedida y actualmente en vigor.
- Marca española nº 2.147.737, INTER NOVIOS, solicitada el 5 de marzo de 1998 bajo la clase 35 del Nomenclátor Internacional; concedida y actualmente en vigor.
- Marca española nº 2.636.755, I N INTERNOVIOS, solicitada el 16 de febrero de 2005 bajo la clase 35 del Nomenclátor Internacional; concedida y actualmente en vigor.

Por tanto, el demandante es titular de 3 marcas válidamente registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas, tal y como ha quedado acreditado en los documentos 1 a 12 que se aportan con la Demanda.

La solicitud de registro más antiguas de estas marcas se remonta al año 1998. Dos de ellas, en cualquier caso, son anteriores al registro del Dominio controvertido, que no tuvo lugar hasta el 18 de noviembre de 2005.

La Demandante ostenta la titularidad, desde el 13 de febrero, de los siguientes nombres de dominio registrados en Internet:

- <Internovios.biz>
- <Internovios.info>
- <Internovios.eu>
- <Internovios.us>
- <Internovios.ws>
- <Altasasteriasirocoflashinternovios.com>
- <Altasastreriasirocoflashinternovios.cc>
- <Altasastreriasirocoflashinternovios.net>
- <Altasastreriasirocoflashinternovios.org>
- <Altasastreriasirocoflashinternovios.biz>
- <Altasastreriasirocoflashinternovios.ws>
- <Altasastreriasirocoflashinternovios.eu>
- <Altasastreriasirocoflashinternovios.info>

El Demandado es titular del Dominio <internovios.es>, registrado el día 18 de Noviembre de 2005; así como de los Dominios <internovios.com>, <internovios.net> y <internovios.org>, registrados todos ellos también el 15 de febrero de 2007.

Las marcas del Demandante se utilizan para identificar y distinguir los productos comercializados por la mercantil a la que representa.

En fecha 14 de febrero de 2007 la demandante envió un requerimiento al demandado en el domicilio de SERNET MULTIMEDIA, recibido el 15 de febrero, para que acreditara si tenía derechos legítimos sobre la marca INTERNOVIOS o, en su caso, cesara voluntaria e inmediatamente en la utilización de los nombres de dominios <internovios.com>, <internovios.org>, <internovios.net> y en el uso de la marca INTERNOVIOS; sin que la demandante obtuviera respuesta alguna.

El 15 de febrero de 2007 fue recibido un requerimiento enviado por BUROFAX en la sede de la empresa SERNET MULTIMEDIA, sin que la demandante obtuviera respuesta alguna a dicho envío.

Se considera probado que el Sr. IP. no ha obtenido autorización alguna para la utilización de la marca registrada “Internovios” pues en la contestación a la demanda no ha aportado prueba alguna, que argumente que posee mejor derecho que el demandante para el uso indebido de la marca bajo los nombres de dominio registrados.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Según la Demandante, el nombre de dominio <Internovios.es> es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con las marcas españolas “INTERNOVIOS”; “INTER NOVIOS” e, “ I N INTERNOVIOS”, todas ellas protegidas en España y registradas por la Demandante bajo los números 2.756.846, 2.147.737 , 2.636.755, respectivamente con efectos la más antigua desde el 5 de marzo de 1998 y sobre las que, por tanto, ostenta derechos previos.

El nombre de dominio <internovios.es> cuya titularidad se impugna, fue dado de alta por parte del Demandado en fecha 18 de Noviembre de 2005. Por esta razón el Demandante considera que ostenta los “derechos previos” tal y como se reconocen en el Reglamento por el que se aprueba el Procedimiento Extrajudicial de Conflictos para nombres de dominio bajo el Código del país correspondiente a España (.es), aprobado mediante Instrucción del Director General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES de 7 de noviembre de 2005.

El Demandante alega que no ha autorizado el uso de ninguna de las marcas “Internovios”, y que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Dominio: pues su identidad corporativa no es coincidente con el nombre de Dominio; ni cuenta con una marca u otro título legítimo sobre la denominación INTERNOVIOS; ni se ha vinculado a un proyecto genuinamente legítimo; ni el registro y uso del Dominio por parte del Demandado se encuentra amparado por norma alguna bajo el derecho español.

Ninguna de las circunstancias previstas por la normativa de la ICANN y el Reglamento como prueba de derecho o interés legítimo se dan en el presente caso, a juicio del Demandante.

El Demandante denuncia que el demandado no solo ha registrado el nombre de dominio <internovios.es> con mala fe, sino que lo utiliza con mala fe continuada dentro de su ámbito profesional y comercial para promocionar y publicitar sus propios productos y los de sus clientes, relacionados todos ellos con el ámbito nupcial en el que también opera el demandado.

El Demandante alega que el Demandado intenta intencionadamente atraer a usuarios de Internet a sus páginas web y a las otras, existiendo riesgo de confusión con la marca INTERNOVIOS en cuanto a la fuente, patrocinio, o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en dichas páginas web.

La denominación INTERNOVIOS no es casual ni genérica, sino que es una marca identificativa de la compañía del Demandante, con la que el Demandado operando en el mismo sector, tenía que conocer, por lo que es imposible achacar a la casualidad el registro de un dominio idéntico.

Finalmente solicita la transferencia del Dominio por parte de RED.ES.

B. Demandado

El experto ha tenido constancia de que el escrito de contestación a la demanda remitido por el demandado ha sido presentado conforme al plazo de 20 días naturales contados desde la notificación del escrito, previsto en el artículo 25 del Reglamento por el que se aprueba el Procedimiento para la Prestación del Servicio de Resolución Extrajudicial de Conflictos para nombres de dominio bajo el código país correspondiente a España (.ES).

El Demandado contestó a la demanda desacreditando el registro por parte del Demandante de la marca INTERNOVIOS, alegando que la marca denominativa que ha sido registrada por parte del demandante, al estar conformada por INTERNOVIOS, no se corresponde con la controvertida marca INTERNOVIOS.

El Demandado únicamente reconoció al demandante, la titularidad de la marca INTERNOVIOS con el número 2.756.846, registrada 2 años después de que el demandado registrara el nombre de dominio el 18 de noviembre de 2005.

El Demandado afirma que el momento de tal registro del dominio, correspondía con la última fase del periodo de registro, teniendo la misma oportunidad, el demandante, de realizar tal registro.

El Demandado alega que SERNET MULTIMEDIA S.L. es una empresa constituida en el año 2005, cuyo objeto social lo constituye la promoción de dominios relacionados con el sector nupcial, así como el diseño de páginas web y desarrollo de programas informáticos para pequeñas empresas dedicadas al mismo sector.

Que para el desarrollo y prestación de dichos servicios, el demandado ha registrado diversos nombres de dominio.

Que SERNET MULTIMEDIA S.L. ha desarrollado el único programa informático exclusivo para la gestión de salones de boda en español.

Que el registro de la marca INTERNOVIOS realizado por el demandante en la clase 38 y 42 , correspondiente a servicios de telecomunicaciones y de diseño y desarrollo de ordenadores y software, que tuvo lugar dos años después del registro del controvertido dominio, demuestra claramente el malintencionado propósito de hacer la competencia al demandado, impidiendo que pueda realizar un futuro registro de la marca en esas clases, sin que nada tenga que ver con la sastrería a medida a la que se dedica el demandante.

Que el demandante carece de los “derechos previos” que requiere el artículo 2 del Reglamento por el que se aprueba el Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para nombres de dominio bajo el Código del país correspondiente a España (“.es”), y que queda probado que es el demandado quien ha probado suficientemente su derecho a utilizar legítimamente el nombre de dominio.

Que la actividad desarrollada por el demandado no es la misma que la del demandante. Alega que el demandante en sus dominios registrados no realiza actividad comercial alguna.

Que el demandado únicamente ha registrado el dominio con la intención de desarrollar su actividad comercial a través de la red, sin llevar a cabo ninguna actividad especulativa con el dominio www.internovios.es.

Que el dominio www.internovios.es no produce confusión alguna con el nombre comercial “Alta Sastrería Siroco Flash Internovios” del establecimiento del demandante, puesto que hay una diferenciación en la nomenclatura y porque la actividad comercial del demandado no interfiere con la del demandante, que no realiza comercio electrónico.

Que quien realiza una actividad desleal y perjudicial es el demandante, por lo que el registro por parte del demandado del dominio www.internovios.es para sí no se ha realizado de mala fe, ni para atraer a los clientes del demandante.

Que el argumento de la actualización de contenidos que el demandante utiliza para fundamentar la mala fe del demandado, es una práctica imprescindible para cualquier iniciativa que pretende conseguir una interacción con el cliente.

6. Análisis y Razonamientos

De acuerdo con el artículo 21 a) del Reglamento, el Experto resolverá la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes.

Analizadas las alegaciones y documentos presentados por las partes, y de conformidad con el artículo 13 vii) del Reglamento, que establece que la Demandante debe probar la presencia de cada uno de los siguientes elementos:

(a) que el nombre de dominio registrado por el Demandado es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; (b) que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda; y (c) que el nombre de dominio ha sido registrado o se esté utilizando de mala fe, a continuación se tratarán individualizadamente los citados elementos.

(a) que el nombre de dominio registrado por el Demandado es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos;

La Demandante ha probado -y este Experto ha verificado por si mismo- la existencia de varias marcas anteriores, debidamente registradas ante la OEPM. Como derechos de Propiedad Industrial válidamente protegidos en España, estas marcas deben ser consideradas derechos previos según lo establecido en el Reglamento.

La identidad entre las marcas “INTER NOVIOS” e “INTERNOVIOS” y el nombre de dominio <internovios.es> queda fuera de toda duda: la confusión entre ambos términos es evidente, aunque una de ellas sea registro de la marca es posterior al registro del nombre de dominio, la marca INTER NOVIOS fue registrada el 5 de marzo de 1998.

Asimismo, debemos tener también en consideración el anterior registro de la marca IN INTERNOVIOS, registrada también con anterioridad al nombre de dominio, este experto considera que efectivamente, el demandante ostenta derechos previos.

En opinión de este Experto, cuando la marca está formada por dos más palabras, resulta irrelevante a estos efectos, que en el nombre de dominio se omitan los espacios que las separan; puesto que tal supresión de espacios se debe a requisitos técnicos propios del sistema de nombres de dominio. En este mismo sentido, se han posicionado numerosas resoluciones, *M.M.F.C. v. M.G., Caso OMPI No. D2007-1402; Christian Dior Couture, SA v. Liage International Inc., Caso OMPI No. D2000-0098; United Feature Syndicate, Inc. v. All Business Matters, Inc. (aka All Business Matters.com) and Dave Evans, Vidisco S.L. v. R.M.E., Caso OMPI, No. D2001-0685: “Estructuralmente existe una mínima diferencia, pues la marca se compone de dos palabras, existiendo por tanto un espacio entre los vocablos PIZZA y MOVIL, mientras que el dominio <PIZZAMOVIL> carece de ese espacio, y configura una sola palabra; pero ello es a todas luces irrelevante, sobre todo si se considera que la configuración del sistema de dominios no permite la existencia de espacios en blanco para la separación de palabras”.*

Por todo ello, este experto considera de plena aplicación la mencionada jurisprudencia a la marca INTER NOVIOS.

Por otro lado, teniendo en cuenta los criterios clásicos del Derecho de marcas, entre marca y dominio se debe considerar que existe similitud con la marca IN INTERNOVIOS, por cuanto dicha marca está compuesta de dos vocablos, de entre los cuales INTERNOVIOS coincidente con el nombre de dominio es el que lleva la nota de distintividad, por lo que el nombre de dominio es confusamente similar a la anterior marca registrada por parte del demandado, que fue concedida el 9 de Agosto de 2005, esto es, meses antes que tuviera lugar el registro del dominio <internovios.es> por parte del Demandado.

Finalmente, cabe poner de manifiesto que la propia denominación social de la Demandante, Alta Sastería Siroco Internovios, S.A., refuerza la identificación y derechos sobre la denominación que ostenta el demandante para identificarse con el vocablo “Internovios” en la red, pues la existencia de los nombres de dominio, no responde sino a la función mnemotécnica de asociar una palabra que pueda identificar el origen empresarial de una compañía con la dirección de la página web a la que se pretende acceder.

Tras analizar lo expuesto, este Experto considera que **EXISTE** identidad o similitud hasta el punto de crear confusión, entre el nombre de dominio controvertido y las marcas sobre las que el Demandante ostenta Derechos Previos.

(b) que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda.

En segundo lugar, el Reglamento exige que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Dominio objeto del procedimiento arbitral. Dado que el Reglamento no prevé expresamente qué debe entenderse por “derechos o intereses

legítimos”, este experto considera conveniente recurrir a los criterios propuestos por ICANN, que establece que se ostentan derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuando:

- i. antes de haber recibido cualquier aviso de controversia, el Demandado ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
- ii. el Demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- iii. el Demandado ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión de ánimo de lucro.

En este asunto, el experto considera que el origen del derecho o interés legítimo sobre un nombre de dominio no viene determinado por el afán que se que ponga en alimentar un Portal sino por circunstancias objetivas que deben concurrir en el momento de registrarse el dominio, en virtud de las cuales se pueda afirmar que el titular podía acceder a él sin lesionar derechos ajenos. En el mismo sentido razona entre otras, la resolución al caso *Ingeniería de Software Bancario, S.L. (ISBAN) v. D. R.G. Caso OMPI N° D2004-0257*.

En el presente caso, el nombre de dominio <internovios.es>, no se compone de un vocablo suficientemente genérico como para admitir que cualquier empresa que se dedique a prestar servicios en el sector nupcial, pueda adquirir el derecho a registrar dicho nombre de dominio, consiguiendo burlar con dicho razonamiento los posibles

derechos adquiridos por terceros. Pues aceptar tal argumento comportaría que, por analogía, se aceptara el registro de nombres de dominio que tengan que ver con productos o servicios prestados en una actividad económica, por parte de todas las empresas integrantes del mismo ámbito comercial.

Por otro lado, el Demandado no ha ofrecido una explicación convincente que demuestre que es conocido por ese nombre, ni antes ni después de la fecha de registro del nombre de dominio, motivos por los que este experto considera que el demandado carece de derechos o intereses legítimos para registrar el nombre de dominio en litigio.

En cuanto al argumento utilizado por el demandado para referirse al mal uso de sus derechos de propiedad industrial reproducidos en el nombre de dominio <internovios.es>, que el demandado ha registrado con el fin de promocionar sus productos y los de sus clientes, se considera que el demandado no está realizando una oferta en el mercado de buena fe pues está omitiendo intencionadamente y de modo excluyente los productos ofertados por el demandante. Eso se hace plausible porque consistiendo la actividad del demandado en la intermediación entre los comercios dedicados al sector nupcial y los usuarios interesados en ultimar los detalles de las nupcias; intencionadamente omite de forma excluyente cualquier referencia o mención al comercio del demandante.

En virtud de lo expuesto, este Experto considera que **EXISTE** una falta de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado sobre el nombre de dominio.

(c) los motivos por los que debe considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o se está utilizando de mala fe;

La mala fe en el momento de registrar el nombre de dominio ha de ser probada por el demandante, mala fe referida a la intención o finalidad de la persona que registra el nombre de dominio.

En el escrito de demanda, así como en la documentación que junto a ella se aportaba, tanto demandante como demandado, han acreditado fehacientemente que el demandado tenía otros nombres de dominio registrados con el nombre de segundo nivel “internovios” con sus respectivos nombres de primer nivel gTLD <com>, <org>, <net>; que resultan irrelevantes a efectos de comparar la identidad con las comentadas marcas registradas que asocia los productos y servicios nupciales a la compañía del demandante.

Como es sabido, la mala fe a la hora de registrar o usar el nombre de dominio ha de ser probada por la Demandante. Dicha mala fe versa sobre la intención o finalidad de la persona que registra o utiliza el Dominio. En este sentido, resulta difícil mantener la postura de que el Demandado no estuviera familiarizado con la denominación INTERNOVIOS.

Para probar este último extremo, la Demandante podría referirse a cualquiera de los argumentos tradicionalmente aceptados para la transferencia de nombres de dominio:

(a) Circunstancias que indiquen que el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de venderlo, alquilarlo o cederlo de cualquier forma al demandante titular de la marca o a un competidor de éste, por un valor cierto que supere los costos relacionados directamente con el nombre de dominio; ó

(b) Circunstancias que indiquen que el nombre de dominio se ha registrado con el fin de impedir que el titular de la marca la refleje en un nombre de dominio correspondiente; ó

(c) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; ó

(d) Circunstancias que indiquen que al utilizar el nombre de dominio, se ha intentado atraer intencionadamente, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a un cierto sitio Web; ó

(e) Circunstancias que indiquen que el Demandado ha realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.

Por todo ello, a la luz de los hechos que han quedado probados y las alegaciones de las partes, este experto considera que el demandado ha actuado de mala fe y de manera desleal, por cuanto ha registrado el nombre de dominio a sabiendas de que el demandado era identificado bajo el nombre comercial coincidente con el signo distintivo dentro del sector económico, en el que opera también el demandante.

Cabe señalar que el Reglamento que rige el presente procedimiento requiere una actitud de mala fe por parte del actual titular, pero, a diferencia de la Política UDRP, esta mala fe puede manifestarse tanto en el momento de registrar el Dominio como en el momento de usarlo.

En cualquier caso, no es posible entender que el Dominio se esté usando en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, por lo que no puede estimarse esta circunstancia.

Por todo ello, llegado a este punto, en el presente caso puede claramente concluirse que existe mala fe en el registro del Dominio, pudiendo calificarse dicho registro como abusivo, sin necesidad de entrar a analizar con detenimiento si la mala fe afecta igualmente al uso del Dominio.

No obstante, en las propias resoluciones emitidas por la OMPI, conforme a la Política UDRP, se recoge el ineludible nexo entre el registro y el uso de mala fe; de forma que difícilmente un Dominio será registrado de mala fe para luego ser usado de forma leal. En este sentido se han pronunciado diversas decisiones, como el Caso J. G. C., S.A. v. M.J.C.F., Caso OMPI N° D2000-0239:

“parece indudable que quien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando sin causa legítima a los derechos de un tercero.”

En cuanto a la mala fe respecto al uso del Dominio, veremos más adelante cómo en el caso concreto que nos ocupa, dicha mala fe en el uso se manifiesta en clara correlación con la mala fe concurrente en el acto de registro previo, por lo que existe una concurrencia de mala fe tanto en el registro como en el uso del Dominio.

Uno de los indicios que inducen a apreciar que se ha registrado un Dominio de mala fe es el conocimiento previo por parte del Demandado de que el Demandante ostenta una marca o derecho previo sobre la denominación coincidente con el Dominio registrado. En este sentido, razona entre otras la resolución al caso *Citigroup Inc., Citibank, N.A v. R.R.R., Caso OMPI N° DES2006-0001*. De este modo, la difusión de las marcas de la Demandante en el país de residencia del Demandado, así como la protección de dichas marcas en ese mismo país, operan como un indicio razonable de que el Demandado tenía conocimiento previo de dichas marcas y de la existencia del registro con antelación al registro del Dominio <internovios.es>. Y este indicio no ha sido desvirtuado por el Demandado, que podía haber argumentado a su favor en la contestación a la demanda y explicar las eventuales razones que le habrían llevado a elegir el término INTERNOVIOS para formar su Dominio.

En definitiva, existen varios motivos para considerar que el registro del nombre de dominio <internovios.es> se hizo de mala fe, porque el Demandado no ha acreditado un interés legítimo para su registro, y porque existen indicios suficientes de que el Demandado conocía las marcas del Demandante en el momento de registrar el Dominio.

Del mismo modo, hay que poner de manifiesto que el hecho de que el Demandado no haya contestado al requerimiento puede ser interpretado como un indicio más de su mala fe, tal y como se ha apuntado en diversas decisiones emitidas por grupos de expertos en aplicación de la Política UDRP, en la que se inspira el Reglamento, como las siguientes: Caso OMPI Nº D2000-0147 *NFL Properties INC. v. BBC*, Caso OMPI Nº D2000-0147 y Caso OMPI Nº D2004-0840. En sentido contrario, cabe concluir que con dicho registro se ha pretendido un aprovechamiento indebido y prestigio de la marca INTERNOVIOS que opera en el sector nupcial, actuación que prohíbe expresamente el artículo 34 de la Ley marcaria 17/2001, de 7 de diciembre:

“1.El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

- a. Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.*
- b. Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.”*

De las conductas expuestas, se desprende claramente que el Demandado no sólo tenía conocimiento de los derechos previos de la demandante, sino también que operaba con un *animus* fraudulento de aprovechamiento de la reputación ajena.

Este Experto considera que también **EXISTE** mala fe en el registro y utilización del dominio controvertido por lo cual, concurriendo asimismo los requisitos de identidad o confusión, y ausencia de intereses legítimos por parte del Demandado; debe prosperar la reclamación de la Demandante.

7. Decisión

En virtud de todo lo anterior, y en consideración de los requisitos formales para este tipo de procedimientos de disputa de dominios, así como a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que fueron presentadas, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 17 y 21, este Experto decide:

(1) que el nombre de dominio registrado por el Demandado es idéntico o confusamente similar a las marcas y al nombre de dominio, cuyos registros son anteriores al del nombre de dominio <internovios.es>; por lo que la Demandante posee Derechos Previos sobre dicho signo distintivo.

(2) que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos con respecto al Nombre de Dominio <internovios.es>.

(3) que el Nombre de Dominio <internovios.es> ha sido registrado y usado con mala fe por parte del Demandado.

Por todo lo anterior, y dado que en el presente caso se han hallado todas las circunstancias exigidas por el Reglamento, procede ESTIMAR la demanda y conceder la **TRANSFERENCIA del nombre de dominio <internovios.es>** a la Demandante.



Fdo. Assumpta Zorraquino
Experto

Barcelona, a 13 de diciembre de 2007.