

**DOMINIO “vmagazine.es”
V MAGAZINE, LLC vs
EDICIONES INTEGRALES DE TEXTO, S.L.**

**RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTO SOBRE NOMBRE DE DOMINIO
“.ES”.**

En Madrid, a veintidós de junio de dos mil once, Miguel Ángel Davara Rodríguez, Experto nombrado por el Centro Proveedor Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio Industria y Navegación de España, para resolver el conflicto formulado por **V MAGAZINE LLC vs EDICIONES INTEGRALES DE TEXTO SL**, relacionado con el nombre de dominio “vmagazine.es”, dicta la presente

RESOLUCIÓN

1. LAS PARTES

La Demandante es la sociedad mercantil denominada **V MAGAZINE, LLC**, de nacionalidad norteamericana, con domicilio en xxxxxx, New York, N.Y. 10013 (Estados Unidos), que está representada en este procedimiento arbitral por D. Pablo Henríquez de Luna Losada.

La Demandada es la sociedad mercantil denominada **EDICIONES INTEGRALES DE TEXTO S.L.**, con domicilio en calle xxxxxx, 08006 (Barcelona).

2. EL NOMBRE DE DOMINIO Y EL REGISTRADOR

El nombre de dominio en disputa es “vmagazine.es” (en adelante, también “el nombre de dominio”), siendo el agente registrador acreditado ante el que la Demandada procedió a registrar el referido dominio, **WEIS CONSULTING**.

3. ANTECEDENTES

- A) D. Pablo Henríquez de Luna Losada, actuando en nombre y representación de la mercantil **V MAGAZINE, LLC**, presentó demanda de reclamación ante el Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación – Centro Proveedor de Resolución Extrajudicial de Conflictos para nombre de dominio .es.

- B) El escrito de demanda presentado cumple con los requisitos exigidos por el “Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es)”, al que en adelante nos referiremos también como el “Reglamento”
- C) Se concedió a la Demandada el plazo de 20 días naturales para la contestación, u oposición, a la demanda, según se establece en el artículo 13.1 del Reglamento, recibándose un escrito de la demandada señalando que no se opone a la demanda y, consecuentemente, se transfiera el dominio a favor de la demandante.
- D) El referido escrito de la demandada va acompañado por un correo electrónico firmado por quien dice ser D. A.P., del Estudio Jurídico Sancho Vallet, S.L., en el que se expresa que

“En nombre y representación de EDICIONES INTEGRALES DE TEXTO S.L., y en calidad de mandatarios, ponemos en conocimiento del órgano competente:

Que habiendo alcanzado las partes un acuerdo extrajudicial para la finalización de la controversia sobre el dominio www.vmagazine.es, interesamos se tenga por presentado a todos los efectos el Escrito de No Oposición a la Demanda Extrajudicial de Traslación de Dominio, interpuesta por V MAGAZINE LLC.”

- E) Completados todos los trámites y requisitos exigidos por la normativa vigente, el Centro Proveedor del Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de España, nombró Experto para la resolución del conflicto a D. Miguel Ángel Davara Rodríguez quien aceptó el nombramiento con fecha 13 de junio de 2011.

4. ALEGACIONES DE LA DEMANDANTE

En su escrito de demanda, la Demandante expone y alega

- A) Que la demandante V MAGAZINE LLC es una sociedad constituida con arreglo a las leyes de New York (Estados Unidos), cuya actividad principal es la publicación y edición de revistas y que tiene registrado a nivel mundial desde el año 2000 el dominio www.vmagazine.com.
- B) Que la Demandante tiene registrada la marca internacional “V MAGAZINE” ante la OAMI desde el 21 de noviembre de 2002.
- C) Que mediante contrato de edición (en adelante, también, “el contrato”), suscrito en fecha 6 de febrero de 2009 la Demandante, en su condición de Autor, otorgó a la Demandada, en su condición de Editor, los derechos con carácter temporal

para la edición, reproducción, distribución, promoción y venta en España de la revista "V Spain", que es la versión en España de la revista de contenidos de moda, arte, cine y música denominada "V Magazine", propiedad de la Demandante.

- D) Que, de acuerdo con lo establecido en el contrato referido, la Demandante otorgó a la demandada una licencia de uso no exclusivo e intransferible sobre el dominio VMAGAZINE.ES, sujeto todo ello al cumplimiento del contrato y durante el tiempo en que estuviera en vigor el contrato.
- E) Que todos los derechos otorgados a favor de la Demandada en relación con "V Spain" cesarían, incluidos, entre otros, los derechos establecidos sobre el dominio VMAGAZINE.ES, según se estipula en la cláusula IV del contrato.
- F) Que la Demandante, ante el incumplimiento por la Demandada de las obligaciones económicas derivadas del contrato, con fecha 13 de marzo de 2010, denunció el incumplimiento del contrato por parte de la Demandada y procedió a la resolución del mismo de conformidad con lo dispuesto en las Cláusulas XI y XII del referido contrato.
- G) Que ante la falta de respuesta de la Demandada y al continuar ésta utilizando el nombre de dominio VMAGAZINE.ES, se la requirió a que se abstuviera de seguir usando y devolviera a la Demandante el citado nombre de dominio, en virtud de lo establecido en las Cláusulas IV y XII del contrato.
- H) Que hasta la fecha de presentación del escrito de demanda la Demandada ni ha contestado ni se ha opuesto a los referidos requerimientos.

5. ALEGACIONES DE LA DEMANDADA

Como ya se ha indicado, se dio traslado de la demanda a la Demandada para que en término de veinte días presentara, si a su derecho conviene, escrito de contestación a la demanda y, como también se ha señalado, la Demandada contestó indicando que no se opone a la demanda y, consecuentemente, se transfiera el dominio a favor de la demandante.

6. ANÁLISIS, ARGUMENTACIONES Y CONCLUSIONES

- I. El apartado e) del artículo 16 del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es"), indica que "En caso de que el Demandado no presente escrito de contestación, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda". Hay que tener en consideración que, en el caso expuesto, la Demandada contesta no oponiéndose a la

demanda y, por tanto, no oponiéndose a los documentos adjuntos a la demanda que serán, por tanto, tenidos en consideración para dictar la Resolución correspondiente ya que, al no haber sido ninguno impugnado, debe admitirse su veracidad.

- II. El apartado a) del artículo 21 del citado Reglamento señala que “el Experto resolverá la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes”.
- III. El artículo 2 del Reglamento indica que se entenderá, a los efectos del propio Reglamento, por Registro de Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo, cuando concurren los siguientes requisitos:
 - 1) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer derechos previos; y
 - 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.

Es así que, tras el estudio de las alegaciones y documentos presentados por la Demandante que, al no haber sido impugnados ni rechazados por la Demandada, deben ser tenidos en consideración como veraces, pasamos a analizar, de conformidad con el apartado b) vii, del artículo 13 del Reglamento, si la Demandante ha aportado pruebas suficientes para poder acreditar, en particular, lo siguiente:

- 1) Los motivos por los que el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; y
- 2) Los motivos por los que debe considerarse que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda; y
- 3) Los motivos por los que debe considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o se esté utilizando de mala fe.

Debemos, de esta forma, tratar cada uno de estos apartados en forma independiente y, a tal efecto, indicamos:

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

La Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es"), indica que la resolución de conflictos se hará en relación, entre otros, a derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas...

La Demandante ha argumentado y documentado su titularidad sobre la marca "VMAGAZINE" y tiene registrado a su nombre el nombre de dominio "VMAGAZINE.COM".

Además, en el contrato suscrito por las partes (demandante y demandada), al que venimos haciendo referencia como "el contrato" (primer párrafo de la cláusula IV), bajo el epígrafe de "MARCA REGISTRADA Y NOMBRE DE DOMINIO", se indica que la Demandante otorga a la Demandada, una licencia no exclusiva, no transferible para "(b) el nombre de dominio VMAGAZINE.ES... exclusivamente para el período de vigencia del presente contrato...", continuando en el segundo párrafo de la referida cláusula IV que la Demandada "reconoce y acepta que los derechos son únicamente de licencia, y nada de lo contenido en la cláusula constituye ni puede interpretarse como una cesión de los derechos..."

No cabe la menor duda para este Experto la total identidad del nombre de la marca "VMAGAZINE", registrada a nombre de la Demandante y del nombre de dominio "VMAGAZINE.COM", también registrado a su nombre, con el nombre de dominio controvertido, además del reconocimiento por ambas partes (Demandante y Demandada), en el contrato tantas veces citado, sobre lo que ellos denominan "licencia no exclusiva, no transferible para... (b) el nombre de dominio VMAGAZINE.ES".

Consecuentemente con todo lo anterior, este Experto considera que **EXISTE** identidad entre el nombre de dominio controvertido que es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos.

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

Atendiendo a la segunda exigencia del Reglamento a la que hacemos referencia, centrada en que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la Demanda, debemos considerar que, al haber señalado que no se opone a la demanda y, como ya hemos indicado, no impugna ninguno de los documentos adjuntados a ella tampoco ha aportado ninguna circunstancia, datos o característica que pudiera argumentar a su favor en este sentido. Es más, la

Demandada ha indicado que no se opone a la demanda y que se transfiera el dominio a favor de la Demandante.

Aunque está claro que ello por sí solo no puede llevar a aceptar los pedimentos de la Demandante, también es cierto que no puede obrar a favor de la parte que deliberadamente no ha aportado ningún dato que pudiera ser controvertido sino que, por el contrario, permite que se den por buenos todos los documentos aportados por la Demandante en su escrito de demanda y no se opone a nada de lo expresado en el mismo.

Es así que este Experto se ve obligado a decidir sobre este punto solamente con las declaraciones y documentos presentados por la Demandante en su escrito de demanda que, insistimos, no han sido impugnados por la Demandada en su contestación.

A tenor de lo dicho, y de acuerdo con lo prescrito en los artículos 16. e) y 21. a) del Reglamento, se extraerán las conclusiones a la vista de las circunstancias del caso acreditadas y de las declaraciones y documentos presentados, que son la demanda y sus documentos.

Este Experto llega a la conclusión, comprobada y razonada, de que no se aprecia ningún indicio en la documentación del procedimiento del que se pueda deducir la existencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada relacionados con el nombre de dominio en disputa.

No se puede decir que la Demandada haya sido reconocida corrientemente, en ningún lugar ni circunstancia, por la referencia directa o indirecta al nombre de dominio. No se aprecia tampoco ninguna relación entre la expresión “vmagazine” y las características de la Demandada, ni asociación conceptual o de carácter intelectual, ni relación con actividad industrial, mercantil, ni artística alguna.

Solamente se podría tener en consideración que la Demandada tuviera algún derecho de carácter contractual. Pero si ese derecho existiera, este Experto lo desconoce, no siendo, además, quién para valorarlo ni juzgarlo y, ateniéndose solamente a si la Demandada carece de derecho o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda, estos únicamente podrían venir del referido contrato que ha sido denunciado y comunicado con todos los requisitos exigidos en su clausulado.

Parece evidente, por tanto, que la Demandante es la única titular de los derechos en disputa, repetimos que independientemente de otras cuestiones referidas a reclamaciones que se pudieran hacer por una u otra parte que este Experto desconoce y, aunque las conociera, no entra dentro de sus facultades ni tan siquiera opinar sobre ello.

Sin embargo, cumpliendo con las obligaciones adquiridas, este Experto, con la argumentación expuesta, llega fácilmente a la conclusión de la falta de existencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada relacionados con el nombre de

dominio en disputa, derechos e intereses legítimos que sí se encuentran en la Demandante.

(c) el nombre de dominio ha sido registrado o se esté utilizando de mala fe

El artículo 2 del Reglamento, al referirse a las Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe, contempla en sus apartados 1 a 5 lo siguiente

1. Cuando el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee derechos previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o
2. Cuando el Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o
3. Cuando el Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
4. Cuando el Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o
5. Cuando el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante

Centrándonos en esta cuestión pasamos a analizar si el nombre de dominio fue registrado, o adquirido, o está siendo utilizado, de mala fe, con alguno de los fines contemplados en los apartados 1 a 5 de las Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe que figuran en el artículo 2 del Reglamento o, como también figura en los referidos apartados del artículo 2 del Reglamento, si la Demandada, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web, o si la Demandada ha realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la Demandante.

En este sentido, al tener la demandada una tenencia pasiva del nombre de dominio y no permitiendo que éste sea utilizado con las finalidades pactadas en principio y después de haber sido requerida para que dejara de ostentar la titularidad del dominio e incluso parece ser que lo aceptó en su momento, lo cierto es que la Demandante ha

tenido que acudir al registro de otro nombre de dominio bajo “.com” para no perder totalmente su introducción en accesos a Red.

Podemos decir que, partiendo de la base de que la mala o buena fe es un estado subjetivo interno y que además, al no haberse opuesto a la demanda la Demandada, no se dispone de declaraciones al respecto, existen claros indicios de que puede estar actuando de mala fe bloqueando, o intentando bloquear, una actividad de la Demandante en la red.

Estos indicios podrían haber sido desvirtuados por la Demandada que, pudiendo haberlo hecho, ha dicho solamente que no se oponía a la demanda y, consecuentemente, acepta lo indicado en ella, pudiéndose considerar como actuación de mala fe que no actúe en consecuencia ya que, cualquier persona interesada en las informaciones asociadas al nombre de dominio, y que son las que, en principio, se presentan en el tantas veces referido contrato entre las partes, puede pensar que está abundanada la actividad de la revista y de las publicaciones asociadas, teniendo en cuenta, tal como señala el OBJETO del contrato, la obligación de la demandada de editar, reproducir, publicar, distribuir, comercializar, promocionar y vender en España “V España”. Si la Demandada hubiera sostenido –que no lo ha hecho-, que no tiene ya esta obligación, lo cierto es que su actitud respecto al nombre de dominio lleva a pensar que impide que lo pueda hacer otro.

También argumentamos con base e interpretación analógica en la línea seguida en el caso No DES2009-0006, del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, que se debe señalar que el uso de un nombre de dominio, sin derecho o interés legítimo alguno e impidiendo su utilización por quién teniendo mejores derechos sobre él se lo está reclamando en cumplimiento de un contrato suscrito por las partes, debe reputarse como de mala fe, puesto que asumir una solución distinta resultaría absolutamente contradictorio.

Inciendo más en la cuestión, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, señala, en su artículo 6, como Actos de confusión que se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, añadiendo que el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.

En nuestro caso, la Demandada al tener bloqueada la utilización del nombre de dominio, con una denominación idéntica a la marca de la Demandante, evitando en la página web que se pueda llegar a la información de la Demandante, puede causar un perjuicio evidente mediante la creación de confusión en el consumidor y, en el caso presente, llegando incluso a aparentar que no se ofrece por la Demandante servicio o producto alguno referidos a las publicaciones en cuestión, con la pérdida consecuente de imagen y prestigio.

Es fácil deducir de todo ello la mala fe de la Demandada en la utilización del nombre de dominio en disputa.

Respecto al ánimo de lucro que podría pensarse que desvirtúa alguna de estas argumentaciones, debemos indicar, siguiendo la misma línea reflejada por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI , en el Caso No. DES2006-0012, de Union des Associations Européenes de Football (UEFA) v. Á. de la F. L., que, derivado del legítimo ejercicio del derecho que a la Demandante le otorga el artículo 34 de la Ley de Marcas de 2001, poco importa que haya o no, necesariamente, un beneficio económico por parte de la Demandada, ya que lo relevante es que su uso del dominio cuestionado impide a la Demandante un uso simultáneo del mismo, es decir, un uso a título de marca del dominio para el legítimo ejercicio de su actividad.

Por todo lo expuesto y argumentado con apoyo en la demanda y documentación aportada, así como con las comprobaciones personales realizadas por este Experto

RESUELVO

1º.- Estimar la demanda presentada por la mercantil denominada **V MAGAZINE LLC** , contra **EDICIONES INTEGRALES DE TEXTO SL**, relacionado con el nombre de dominio “**vmagazine.es**”.

2º.- Transferir a **V MAGAZINE LLC** el nombre de dominio “**vmagazine.es**”.

En Madrid a veintidós de junio de dos mil once

fdo: Miguel Ángel Davara Rodríguez