

DECISIÓN DEL EXPERTO

Forbes LLC c. I.G.

Caso No. DES2024-0005

1. Las Partes

La Demandante es Forbes LLC, Estados Unidos de América, representada por Riker Danzig LLP, Estados Unidos de América.

El Demandado es I.G., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <forbes.com.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador es Eurodns.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 2 de febrero de 2024. El 5 de febrero de 2024, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 6 de febrero de 2024, Red.es envió al Centro por 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.

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 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 7 de febrero de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de febrero de 2024. El Demandado no contestó a la Demanda pero envió una comunicación informal el 7 de febrero de 2024. El Centro notificó al Demandado el comienzo de la etapa de nombramiento del Experto el 12 de marzo de 2024.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 18 de marzo de 2024, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una compañía norteamericana que publica desde 1917 la revista de negocios FORBES. Cuenta con una versión digital en “www.forbes.com” desde 1997, y desde 2013 la Demandante ha publicado la edición española denominada “Forbes España”.

La Demandante es titular de números registros marcarios sobre FORBES en diferentes jurisdicciones. Así y a efectos de este procedimiento, es titular de la marca FORBES ante la Oficina Española de Patentes y Marcas con número de registro M2389286 y fecha de 16 de febrero de 2002.

La marca FORBES tiene el valor de marca renombrada en España.

El nombre de dominio en disputa <forbes.com.es> se registró el 13 de marzo de 2023 y a la fecha de la presentación de la Demanda, redirigía a un sitio web con artículos sobre estilos de vida, negocios, tecnologías, finanzas, entretenimiento y noticias en general y donde reproducía la marca FORBES, sin que existiera autorización o licencia para ello.

En la actualidad el nombre de dominio en disputa redirige al sitio web “www.emprendimiento.com.es” sin que conste quien es el titular del mismo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega haber demostrado los tres requisitos del Reglamento para que tenga lugar la transferencia del nombre de dominio en disputa.

En especial manifiesta que el Demandado es un competidor que intenta aprovecharse de la fama y reconocimiento de FORBES generando una falsa asociación entre las partes para atraer negocio a su sitio web y, por ello, el Demandado conocía o debía conocer a la Demandante y sus marcas.

B. Demandado

El Demandado en su comunicación señaló principalmente que “la visión detrás de forbes.com.es fue identificar y cubrir una necesidad informativa específica, ofreciendo contenido relevante para emprendedores y empresarios hispanohablantes. En ningún momento se buscó suplantar a Forbes o beneficiarse indebidamente de su reputación”. En su comunicación el Demandado señala haber “dedicado una cantidad considerable de recursos, sin haber comenzado a monetizar el sitio web.” También señala su intención de no perjudicar a terceros, indicando como posibilidades que se podría “[r]evisar el nombre y diseño del sitio para asegurar una clara distinción de la marca Forbes. Explorar vías para redefinir el proyecto de manera que pueda continuar su misión de forma respetuosa y clara, sin infringir los derechos de Forbes ni causar confusión.”

y en todo caso estar “abierto a encontrar una solución que respete tanto sus esfuerzos como los derechos de la Demandante, permitiendo que ambas partes se beneficien de una resolución amistosa y justa”.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa 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 en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)”).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos

La Demandante ha demostrado ser titular de Derechos Previos en los términos del artículo 2 del Reglamento lo que lleva al Experto a realizar una comparación entre éstos y el nombre de dominio en disputa. De la misma resulta evidente la reproducción íntegra de la marca FORBES en el nombre de dominio en disputa. Ver la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7.

Nota el Experto que, normalmente, el dominio superior geográfico de primer nivel (por sus siglas en inglés ccTLD), en este caso “.es”, o de segundo nivel “.com” no se tienen en cuenta al efecto de la comparación que conlleva este requisito. Ver la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.11.1.

Por tanto, declara el Experto cumplido el primer requisito del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Conforme al Reglamento, corresponde al demandante demostrar que el demandado carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, decisiones anteriores han mantenido de forma unánime que habida cuenta de que la mayoría de las evidencias se encuentran en poder del demandado basta con que el demandante demuestre prima facie este requisito. Y, de lograrlo, corresponderá al demandado presentar la evidencia suficiente que permita demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio. Ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1.

Pues bien, la Demandante ha logrado acreditar la titularidad de Derechos Previos anteriores al registro del nombre de dominio en disputa, y que el Demandado carece de autorización de uso de la marca como nombre de dominio en disputa o para su reproducción en un sitio web.

Por otra parte, tiene en cuenta el Experto que un nombre de dominio idéntico a una marca conlleva, en general, un alto riesgo de afiliación o de asociación. Riesgo que, en este caso, se incrementa por el uso no autorizado de la marca FORBES por el Demandado en su sitio web. El Experto nota el renombre de la marca FORBES, y que el Demandado utilizaba el nombre de dominio en disputa en relación con un sitio web con artículos sobre estilos de vida, negocios, tecnologías, finanzas, entretenimiento y noticias en general. Estas circunstancias impiden, además, que pueda considerarse de buena fe el uso realizado por el Demandado.

El Demandado parece proponer la posibilidad de llevar a cabo cambios en el sitio web para reducir el riesgo de confusión, sin embargo, el Experto nota que el análisis del segundo elemento debe realizarse a la vista de las circunstancias presentes al momento de la presentación de la Demanda. Ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.11.

Asimismo, el Experto considera que la naturaleza y el uso del nombre de dominio en disputa considerados conjuntamente impiden concluir la existencia de derechos o intereses legítimos bajo el Reglamento. Los cambios en una página web bajo el nombre de dominio en disputa, o su redirección a otro sitio web que guarda relación con el sector de la Demandante, en nada alterarían la conclusión del Experto.

Por tanto, el Experto tiene en cuenta el expediente del caso y considera que no existen indicios que puedan avalar un uso legítimo o acaso derechos a favor del Demandado. Es decir, el Experto considera que, prima facie, la Demandante ha demostrado la ausencia de derechos o intereses legítimos a favor del Demandado. Siendo así, corresponde al Demandado demostrar sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de

dominio en disputa más sus alegaciones informales han consistido en unas escuetas manifestaciones meramente dialécticas, es decir, sin evidencias que no han permitido apoyar su pretensión de uso del nombre de dominio en disputa.

Por cuanto antecede el Experto declara cumplido este segundo requisito.

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

El Reglamento establece este tercer requisito con carácter alternativo. Es decir, su cumplimiento queda demostrado con un registro o, con un uso del nombre de dominio de mala fe.

La Demandante ha demostrado el valor de marca renombrada, así como que el mismo albergaba el sitio web del Demandado en el que se reproducía la marca FORBES. En estas circunstancias el Experto estima que en la balanza de las probabilidades el Demandado conocía la marca de la Demandante al momento del registro del nombre de dominio en disputa, habiéndolo registrado precisamente por su identidad con la misma. El hecho de que después de comenzado este procedimiento el nombre de dominio en disputa redirigiera a otro nombre de dominio no altera la conclusión previamente expuesta.

El Experto considera de aplicación al presente caso la prueba del registro y/o uso de mala fe descrita en el artículo 2 del Reglamento cuando dice: “El Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor”. El Experto considera que el Demandado es competidor de la Demandante, entendiendo el término “competidor” en un sentido amplio (al proporcionar el Demandado contenidos a través del nombre de dominio en disputa que guardan relación con la actividad de la Demandante). En cualquier caso, la reproducción de la marca FORBES en el nombre de dominio en disputa y en el sitio web del Demandado, consisten en unas prácticas que, en las circunstancias del caso, no son tolerables en el ámbito del Reglamento y que, por ello, deben calificarse como de mala fe. Vistas las pruebas del expediente, el uso del nombre de dominio en disputa por el Demandado supone el aprovechamiento de la fama de la Demandante quien intenta atraer a usuarios a su página web, creando la posibilidad de confusión con la identidad del Demandante en cuanto al patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de los servicios que figuran en su página web.

En definitiva, el Experto considera cumplido el tercero de los requisitos del Reglamento.

7. Decisión

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

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 2 de abril de 2024