

Grupo Índice

Att.: D. Miguel Delgado González

C/ Juan Castro Mosquera, 28 –
15.005 A Coruña Galicia
España

Madrid, 14 de febrero de 2012



Enviado por burofax y adelantado por correo electrónico a prensa@xornalgalicia.com

Objeto: Notificación de derechos de GRUPO SAN JOSÉ infringidos por la utilización de las marcas y nombres de dominio xornalgalicia.com y xornalgalicia.es.

Muy señores míos:

Nos ponemos en contacto con Vds. como Abogados de las siguientes empresas pertenecientes a GRUPO SAN JOSÉ: UDRA MEDIOS, S.A. y XORNAL GALINET, S.A.

Hemos advertido la utilización por su Grupo de dos diarios accesibles a través de internet

identificados bajo las marcas  y , así como la utilización de los nombres de dominio xornalgalicia.com y xornalgalicia.es para acceder a los mismos.

UDRA MEDIOS, S.A., perteneciente a GRUPO SAN JOSÉ, es titular de la marca española denominativa M 2605740, “XORNAL DE GALICIA”, solicitada el 9 de julio de 2004 y en vigor. Esta marca está registrada en las clases 16 y 38, en particular, para “*publicaciones*” (16) y “*servicios de telecomunicaciones*” (38).

Además, XORNAL GALINET, S.A., también perteneciente a GRUPO SAN JOSÉ, es titular de la marca española denominativa M 2284565, “XORNAL.COM, EL PORTAL DE GALICIA, EL PRIMER DIARIO ELECTRONICO DE GALICIA”, solicitada el 20 de enero de 2000 y en vigor.

We're in Beijing & Bratislava & Brussels & Budapest & Düsseldorf & Frankfurt & The Hague & Helsinki & Hong Kong & London & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & Shanghai & Singapore & Stockholm & Warsaw & ...

Bird & Bird (Spain) LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340726, which operates in Spain through its Permanent Establishment with NIF: W.0068301-A. Its registered office and principal place of business in the United Kingdom is at 15 Fetter Lane, London EC4A 1JP.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses, which include Bird & Bird (Spain) LLP, having offices in the locations listed. The word "partner" is used to refer to a member of Bird & Bird (Spain) LLP or an employee or consultant who has equivalent standing and qualifications.

Está registrada en la clase 38, en particular, para “servicio de difusión de información a través de redes mundiales de comunicación”.

La utilización de marcas idénticas o similares para productos idénticos o similares a marcas registradas constituye infracción de derechos de marca ex artículo 34 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Por ello, y según lo indicado *supra*, tanto el uso de las marcas

Xornal Galicia.com y **Xornal Galicia.es**

para identificar sus diarios como el uso de los nombres de dominio *xornalgalicia.com* y *xornalgalicia.es* para acceder a los mismos constituyen **infracción de derechos de marca** de empresas del GRUPO SAN JOSÉ.

En relación con la utilización de los nombres de dominio recordamos las palabras de la **Audiencia Provincial de Barcelona (Secc. 15, especializada en propiedad industrial) en sentencia 293/2005 de 21 junio de 2005 (JUR\2005\180742):**

“El dominio en Internet (decíamos en nuestra Sentencia de 23 de abril de 2001, asunto Nexus), en cuanto sirve para identificar y localizar, individualizando y diferenciando a un empresario o su establecimiento de todos los demás, permitiendo que sea localizado mediante buscadores, cumple una función típica de los signos distintivos (nombre comercial o rótulo), y cuando los dominios se utilizan como plataformas publicitarias, catálogos o escaparates, cumplen en el Cibermercado las mismas funciones que las marcas en el mercado clásico, dando lugar a las cibermarcas (tanto las normas por las que se rige el ES-NIC para la concesión de dominios regulares de segundo nivel del Top Level Domain “es”, como la O.M. del Ministerio de Fomento de 21 de marzo de 2000, singularmente su artículo 7, evidencian la posibilidad de utilizar los dominios como marcas en el espacio virtual).

Y los dominios usados como cibermarcas en el mercado virtual obviamente pueden infringir el derecho de exclusiva que otorga la marca, que no excluye ninguna modalidad de comercio ni, en concreto, el Cibermercado (así lo manifestábamos también en nuestro Auto de 14 de febrero de 2003, resolviendo la apelación de las medidas cautelares).”

Además, el uso de nombres de dominio infringiendo derechos de marca constituye un **acto de competencia desleal** por generar confusión en los consumidores en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. En este sentido, la sentencia antes citada (sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secc. 15 núm. 293/2005, de 21 junio de 2005 [JUR\2005\180742]).

Además, recordamos la **Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Secc. 1ª, num. 95/2009 de 2 marzo de 2009 (RJ\2009\2789)** que estimó que la utilización del nombre de

dominio “*duquelladro.com*” constituía una infracción marcaria así como un acto de competencia desleal.

Por todo ello, les requerimos para que en el **plazo de diez días naturales** desde la recepción del presente burofax:

1. Cesen toda utilización de las marcas **Xornal Galicia.com** y **Xornal Galicia.es**.
2. Cesen de toda utilización de los nombres de dominio *xornalgalicia.com* y *xornalgalicia.es*
3. Se comprometan mediante una declaración firmada a no volver a utilizar en el futuro las

marcas **Xornal Galicia.com** y **Xornal Galicia.es** ni los nombres de dominio *xornalgalicia.com* y *xornalgalicia.es*, ni cualesquiera otras marcas y/o nombres de dominio similares que puedan colisionar con los derechos de las empresas de GRUPO SAN JOSÉ. Dicha declaración deberá remitirse al despacho de abogados Bird&Bird a la dirección que aparece en el membrete de esta carta y adelantada por burofax al número 91706011 a la atención de D. Manuel Lobato García-Miján.

Quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración. Tengan presente que mis representadas se reservan expresamente todos sus derechos y el ejercicio de acciones legales contra ustedes frente a las infracciones que constituye su conducta.

Atentamente,



Manuel Lobato García-Miján

We're in Beijing & Bratislava & Brussels & Budapest & Düsseldorf & Frankfurt & The Hague & Helsinki & Hong Kong & London & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & Shanghai & Singapore & Stockholm & Warsaw & ...

Bird & Bird (Spain) LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340726, which operates in Spain through its Permanent Establishment with NIF: W.0068301-A. Its registered office and principal place of business in the United Kingdom is at 15 Fetter Lane, London EC4A 1JP.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses, which include Bird & Bird (Spain) LLP, having offices in the locations listed. The word "partner" is used to refer to a member of Bird & Bird (Spain) LLP or an employee or consultant who has equivalent standing and qualifications.