

DECISIÓN DEL EXPERTO

EUTELSAT S.A. c. I. F. G.

Caso No. DES2013-0013

1. Las Partes

La Demandante es EUTELSAT S.A. con domicilio en Paris, Francia, representada por Nameshield, Francia.

El Demandado es I. F. G., con domicilio en Oviedo, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <eutelsat.com.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es Red.es y el agente registrador es Dinahosting.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 3 de abril de 2013. El 3 de abril de 2013, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 3 de abril de 2013, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante en fecha 18 de abril de 2013 invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda en castellano. El 19 de abril de 2013, el Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuese el inglés, no obstante, el Centro recordó a la Demandante que el idioma del procedimiento para la resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") es el castellano, y solicitó a la Demandante que presentara la Demanda en castellano. El 22 de abril de 2013, el Demandado envió un correo electrónico informal al Centro solicitando una extensión de dos días para presentar la Demanda en castellano. El 23 de abril de 2013, el Centro respondió al Demandante accediendo a la concesión de dicha extensión. Ese mismo día la Demandante presentó la Demandada en castellano.

El Centro verificó que la Demanda y la Demanda modificada cumplían 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 y la Demanda modificada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 26 de abril de 2013. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de mayo de 2013. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 26 de abril de 2013.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 16 de mayo de 2013, 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 pertenece al holding constituido por la empresa European Telecommunications Satellite Organization que es uno de los principales operadores de satélites europeo y uno de los tres operadores de satélites más importantes del mundo en proveer servicios fijos por satélite.

La Demandante es titular de cinco marcas internacionales registradas que consisten o contienen la denominación "EUTELSAT". La primera marca internacional protegida en España es EUTELSAT No. 479499 y su registro es de 20 de junio de 1983. Se encuentra en vigor en la actualidad.

La Demandante es titular de varios nombres de dominio, entre ellos, <eutelsat.es>, registrado el 29 de mayo de 2008.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 29 de mayo de 2008.

5. Alegaciones de las Partes

A. La Demandante

La Demandante alega que pertenece al holding European Telecommunications Satellite Organization, principal operador de satélites europeo y uno de los tres operadores de satélites más importantes del mundo en proveer servicios fijos por satélite.

La Demandante acredita que es titular de cinco marcas internacionales que consisten en la denominación "EUTELSAT" o contienen la misma. La primera de ellas fue registrada el 20 de junio de 1983, se encuentra en vigor y tiene protección en España.

La página principal del holding a la que pertenece la Demandante se encuentra en la dirección "www.eutelsat.com" y la propia Demandante tiene registrados varios nombres de dominio, entre ellos, <eutelsat.es>, inscrito el 29 de mayo de 2008.

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca renombrada EUTELSAT, registrada y usada desde 1983, ya que el mismo incorpora íntegramente la marca y la extensión de código <.com.es> no es suficiente para evitar que el nombre de dominio en disputa resulte asociado a la marca.

La Demandante alega como principio de prueba el hecho de que no reconoce al Demandado como perteneciente de la entidad EUTELSAT, ni está autorizado por la misma ni es asociado a ésta.

La Demandante manifiesta que en las comunicaciones previas con el Demandado nunca éste confirmó el motivo del registro del nombre de dominio en disputa.

Además, el nombre de dominio en disputa se encuentra aparcado con una imagen que reproduce la palabra "Hola" en varios idiomas.

La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe ya que lo fue el mismo día 29 de mayo de 2008 en que la propia Demandante registró el nombre de dominio <eutelsat.es> por lo que el Demandado no podía ignorar la existencia de la marca de la Demandante en el momento del registro. El Demandado no ha desarrollado ninguna página web. Todo lo cual, unido a que el Demandado no ha probado su derecho o interés legítimo, lleva a la conclusión de que la finalidad del registro del nombre de dominio en disputa no era otra que el de impedir a la Demandante el uso de su marca en esta extensión.

La Demandante concluye que, dada la notoriedad de su marca y el uso que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa, es razonable deducir el conocimiento de la marca por el Demandado y la finalidad de afectar las actividades de la Demandante.

La Demandante termina solicitando que el nombre de dominio en disputa <eutelsat.com.es> le sea transferido.

B. El Demandado

El Demandado alega en su defensa que el nombre de dominio en disputa <eutelsat.com.es> es un proyecto personal, de carácter informativo, fruto de la pasión del Demandado por las telecomunicaciones (satélite en particular) y el desarrollo web. Que el nombre de dominio en disputa ha sido concebido para informar y facilitar a los usuarios receptores de canales de TV vía satélite, la localización y sintonización de canales emitidos en abierto. Manifiesta que no existe ánimo de lucro ni perjuicio para la Demandante.

Justifica el registro del nombre de dominio en disputa en el hecho de que lo registró 16 años después que el nombre de dominio principal de la Demandante, porque estaba libre y entiende que se trata de un nombre de dominio que no interesa a la Demandante.

Respecto a la existencia de confundibilidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante, alega que la búsqueda de términos relacionados con el satélite en España en general y con "eutelsat", en particular, no arroja ningún resultado respecto al nombre de dominio en disputa y, sin embargo, ofrece resultados respecto de <eutelsat.es> y <eutelsat.com> por lo que considera que el nombre de dominio en disputa no presenta confusión alguna.

Nada alega el Demandado en cuanto a la existencia de derecho o interés legítimo.

En relación con el registro del nombre de dominio en disputa, el Demandado reitera que es un apasionado de las comunicaciones por satélite y que la finalidad del registro es crear una página informativa sobre los canales en español emitidos en abierto por el operador EUTELSAT para facilitar su sintonización por usuarios poco avanzados.

Alega el Demandado que registró el nombre de dominio en disputa el 29 de mayo de 2008 siguiendo los cauces legales y, que el hecho de que la Demandante no lo hubiese registrado, revela que este nombre de dominio en disputa no le interesaba.

En cuanto al uso manifiesta que actualmente el nombre de dominio en disputa se encuentra en un parking por falta de tiempo para completar y publicar la página que proyecta pero que existe una versión en desarrollo que se puede consultar y donde puede comprobarse que no se ejerce actividad comercial ni publicidad y se invita a visitar la página web oficial "www.eutelsat.es".

Además, el Demandado alega que la Demandante promueve su negocio en España a través de la web ya dicha por lo que el registro del nombre de dominio en disputa no afecta la actividad comercial de la Demandante.

Por último, indica que el nombre de dominio en disputa nunca ha estado en venta puesto que no persigue beneficio económico alguno.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:

- (i) 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
- (ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- (iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Una vez examinados los antecedentes y alegaciones de la parte Demandante, procede a continuación analizar si se cumplen todos estos requisitos.

Antes de ello, ha de dejarse constancia de que para la resolución del conflicto se tomarán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política" o "UDRP"), que ha servido de base para la elaboración del Reglamento. De hecho, numerosas decisiones así lo han hecho constar (entre otras, *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. c. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005; y *Hostelería y Jardines, S.L. c. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014).

A. Derechos Previos

Se requiere en primer lugar determinar si la Demandante es titular de un Derecho Previo. Según el artículo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento, se entenderá por "Derechos previos": 1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

En el presente procedimiento, la Demandante ha probado que es titular de varias marcas internacionales que consisten o contienen la denominación EUTELSAT. En concreto, a los efectos del presente procedimiento, la primera de las marcas internacionales protegida en España es la No. 479499, denominada EUTELSAT, registrada el 20 de junio de 1983, en vigor en la actualidad.

Resulta por tanto obvio en opinión de este Experto que la Demandante es titular de un Derecho Previo en el sentido del artículo 2 del Reglamento.

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

El nombre de dominio en disputa <eutelsat.com.es> incorpora la marca de la Demandante.

La inclusión del sufijo ".com.es" no puede considerarse como una diferencia ya que es el indicativo del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio. Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones como, por ejemplo, *Segway LLC c. C. H.*, Caso OMPI No. D2005-0023; *Dell Inc. c. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. D2004-0721; *ThyssenKrupp USA, Inc. c. R. G.*, Caso OMPI No. D2001-1425; *Myrurgia, S.A. c. J. I. M.*, Caso OMPI No. D2001-0562; *Rba Edipresse, S.L. c. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0053.

Por tanto, el Experto considera que entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa existe una práctica identidad hasta el punto de crear confusión, cumpliéndose el artículo 2(i) del Reglamento.

C. Derechos o intereses legítimos; y

La Demandante ha afirmado que el Demandado no pertenece a su organización ni ha sido autorizado para el uso de la marca EUTELSAT.

Las afirmaciones de la Demandante constituyen indicios *prima facie* de la inexistencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa.

El Demandado en ningún momento ha ofrecido justificación ni razón sobre sus posibles derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. En las comunicaciones previas cruzadas entre las partes, el Demandado siempre alegó que entendía que la Demandante no tenía interés en esta extensión de nombre de dominio pues lo debía haber registrado antes. Es más, en la contestación a la Demanda, cuando se refiere a este requisito, hace figurar la expresión "Nada que indicar", lo cual el Experto considera ha de entenderse como la inexistencia de derechos o intereses legítimos reconocidos por el propio Demandado.

Dadas estas circunstancias, el Experto no puede sino concluir que la Demandante ha cumplido con la exigencia contenida en el artículo 2(ii) del Reglamento

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

La tercera y última circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe. Ambas circunstancias son alternativas; es decir, la concurrencia de una de ellas es suficiente para considerarse cumplido este requisito.

Para concluir si el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe es decisivo considerar acreditado el hecho del conocimiento previo de la marca de la Demandante por parte del Demandado.

Es evidente que la marca de la Demandante tiene la cualidad de notoria y es conocida al menos por el sector interesado en telecomunicaciones. Habiendo afirmado el Demandado que es un técnico apasionado de las telecomunicaciones y que, precisamente, la página que proyecta es para informar sobre los canales en español emitidos en abierto por el operador EUTELSAT, no cabe duda de que conocía la marca de la Demandante e incluso los nombres de dominio desde los que desarrolla su actividad, pues así lo manifiesta.

Por esta razón, este Experto entiende que aprovechó que no estaba registrada la marca EUTELSAT en la extensión <.com.es> y la registró precisamente el mismo día en que la Demandante inscribió el nombre de dominio <eutelsat.es>.

No cabe argumentar que por el hecho de que una extensión de nombre de dominio se encuentre libre cualquiera puede registrarla, pues al suscribir el acuerdo de registro, el registrante asegura no vulnerar derechos previos de terceros.

Tampoco es de recibo la alegación del Demandado sobre la falta de interés de la Demandante en la extensión <.com.es> al no haber registrado su marca en la misma. Este experto entiende que no se le puede exigir a ningún titular de marca que la registre como nombre de dominio en todas las extensiones posibles, tanto genéricas como de códigos territoriales. Esto sería tanto como dejar vacío de contenido el derecho otorgado al titular de una marca de impedir que otros utilicen su signo u otro confundible como nombre de dominio. Este derecho se encuentra expresamente recogido en la Ley española de Marcas de 2001, artículo 34.3.e). Tampoco tendrían objeto los presentes procedimientos para la resolución extrajudicial de conflictos. Es una situación carente de toda lógica y razonabilidad. El titular de una marca tiene derecho a registrarla como nombre de dominio en la extensión que desee sin que decaiga su derecho a impedir que terceros lo hagan en otra extensión.

Por otra parte, numerosas decisiones emitidas en virtud del Reglamento y de la UDRP vienen afirmando que cuando un nombre de dominio comprende la totalidad de una marca notoria, en determinadas circunstancias, esto puede ser indicativo de mala fe en el registro.

Estas circunstancias permiten concluir que el registro del nombre de dominio se hizo de mala fe.

Como ya se ha indicado, el Reglamento no establece registro y uso de mala fe como condiciones que han de acumularse sino que la existencia de uno de ellos es suficiente para afirmar que concurre la mala fe exigida para estimar la Demanda. Por tanto, el Experto considera innecesario entrar a examinar el uso del nombre de dominio en disputa.

En definitiva, se cumple la tercera condición establecida en el artículo 2(iii) del Reglamento.

7. Decisión

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

María Baylos Morales

Experto

Fecha: 24 de mayo de 2013