

DECISIÓN DEL EXPERTO

Microsoft Corporation c. SMS Telecom Corporation Caso No. DES2012-0030

1. Las Partes

La Demandante es Microsoft Corporation con domicilio en Redmond, Washington, Estados Unidos de América, representada por Gómez-Acebo & Pombo Abogados, España.

La Demandada es SMS Telecom Corporation con domicilio en St. George, Dominica.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <internetexplorer.com.es> y <windowmail.es> (en adelante los “Nombres de Dominio”).

El registrador del citado nombre de dominio es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de julio de 2012. El 10 de julio de 2012, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio. El 13 de julio de 2012, Red.es envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto.

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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 19 de julio de 2012. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de agosto de 2012.

El 6 de agosto de 2012, la Demandada envió una comunicación por correo electrónico al Centro informando de su intención de transferir los Nombres de Dominio a favor de la Demandante. El 8 de agosto de 2012, la Demandante solicitó la suspensión del procedimiento, el cual fue debidamente suspendido por el Centro el 9 de agosto de 2012. El 10 de octubre de 2012, la Demandante solicitó al Centro la reanudación del

procedimiento, la cual fue notificada el 15 de octubre de 2012, siendo informadas las partes del consiguiente nombramiento del Experto.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 23 de octubre de 2012, 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 titular de diversos registros de las marcas WINDOWS e INTERNET EXPLORER, entre los que cabe citar las marcas comunitarias Nos. 000079681 WINDOWS (solicitada en el año 1996 y registrada en el año 1998) y 004493482 INTERNET EXPLORER (solicitada en el año 2005 y registrada en el 2006).

Las citadas marcas WINDOWS e INTERNET EXPLORER son notorias en España, y también a nivel internacional, en el ámbito informático y tecnológico.

Los Nombres de Dominio fueron registrados el 25 de mayo de 2010 y constan a nombre de la Demandada.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega:

Que es un hecho notorio el tipo de actividades al que se dedica la Demandante, creada en Estados Unidos en 1975, que se ha convertido en líder mundial en el sector informático y tecnológico.

Que sus actividades y sus productos gozan de notoriedad internacional y que, por tanto, sus marcas WINDOWS e INTERNET EXPLORER son notoriamente conocidas, estando registradas en todo el mundo.

Que los Nombres de Dominio son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con las citadas marcas.

Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio.

Que los Nombres de Dominio han sido registrados o se utilizan de mala fe, destacando el hecho de que están formados a partir de sus marcas notorias y renombradas.

Por último, solicita que los Nombres de Dominio le sean transferidos.

B. Demandada

La Demandada, debidamente emplazada para contestar la Demanda, se ha limitado a enviar un correo electrónico al Centro en el que textualmente manifiesta lo siguiente: "Aunque nos oponemos a ella, no tenemos interés en esos dominios y aceptamos que sean traspasados al Demandante a través de su Organización".

6. Debate y conclusiones

A. Reglas aplicables

De conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”. Asimismo se tendrán en cuenta las leyes y los principios generales del Derecho español y, existiendo coincidencia o semejanza entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas bajo el marco del Reglamento, así como de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP”, en sus siglas en inglés).

B. Derechos Previos

En el párrafo a) de la Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), se dispone que las autoridades competentes, al establecer el sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio, “deberá proporcionar una protección eficaz frente al registro de nombres de carácter especulativo o abusivo”, mencionando los derechos previos que han de ser protegidos. En virtud de dicho mandato, el artículo 2 del Reglamento, nos da una definición precisa, a los efectos de dicho Reglamento, de lo que se ha de entender por “derechos previos”, a saber:

- 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 caso se ha acreditado la existencia de derechos previos sobre las marcas WINDOWS e INTERNET EXPLORER, derechos derivados de diversos registros con efectos en España.

C. Registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que un nombre de dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: i) el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el demandante tiene derechos previos; ii) el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y iii) el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Los tres requisitos mencionados se cumplen en el presente caso. En efecto, teniendo en cuenta las alegaciones y pruebas aportadas por la Demandante y en particular la notoriedad de sus marcas, este Experto presume la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada, así como la mala fe en el registro y utilización de los Nombres de Dominio. En cualquier caso, no es menester entrar a valorar en detalle cada uno de dichos requisitos, ya que la Demandada, tal y como se ha indicado anteriormente, ha expresado en el presente procedimiento una voluntad clara de transferir los Nombres de Dominio a la Demandante, lo que este Experto interpreta como un allanamiento. Es decir, las posiciones de ambas partes son las mismas. Así se ha considerado en casos similares resueltos bajo la UDRP, como por ejemplo en *ClassicWeb SL v. The Company / J.T.*, Caso No. D2006-0918, o también en *John Bowers QC v. T.K.*, Caso No. D2008-1720, o en *The Cartoon Network LP, LLLP v. M.M.*, Caso No. D2005-1132, donde se puede leer textualmente:

“A genuine unilateral consent to transfer by the Respondent provides a basis for an immediate order for transfer without consideration of the paragraph 4(a) elements. Where the Complainant has sought transfer of a disputed domain name, and the Respondent consents to transfer, then pursuant to paragraph 10 of the Rules the Panel can proceed immediately to make an order for transfer. This is clearly the most expeditious

course (see *Williams-Sonoma, Inc. v. EZ-Port*, WIPO Case No. D2000-0207)".

Esta interpretación ha sido seguida en otras muchas decisiones bajo la UDRP, algunas de las cuales se mencionan en el párrafo 4.13 de WIPO Overview 2.0.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los Nombres de Dominio <internetexplorer.com.es> y <windowsmail.es> sean transferidos a la Demandante.

Antonia Ruiz López

Experto

Fecha: 6 de noviembre de 2012