

**DECISIÓN DEL EXPERTO**  
**XFERA MOVILES, S.A. C. DOMAINPROJECTS S.L.**  
**CASO NO. DES2014-0026**

**1. Las Partes**

La Demandante es Xfera Moviles, S.A. con domicilio en Madrid, España, representada por Abril Abogados, España.

La Demandada es Domainprojects S.L. con domicilio en Madrid, España.

**2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

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

El Registrador del citado nombre de dominio es Red.es y el Agente Registrador es SCIP.

**3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 3 de septiembre de 2014. El 3 de septiembre de 2014, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 4 de septiembre de 2014, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la entidad que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 9 de septiembre de 2014. 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 19 de septiembre de 2014. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de octubre de 2014. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 10 de octubre de 2014.

El Centro nombró a Alberto Bercovitz como Experto el día 13 de octubre de 2014, 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 la sociedad Xfera Moviles S.A.

La Demandante es titular registral de las marcas comunitarias nº 5416904 YOIGO, solicitada el 25 de octubre de 2006 y concedida el 29 de noviembre de 2007 (clases 9, 35, 38, 41 y 42); nº 54174381 YOIGO, solicitada el 25 de octubre de 2006 y concedida el 5 de noviembre de 2007 (clases 9, 35, 38, 41 y 42); nº 5417324 YOIGO, solicitada el 25 de octubre de 2006 y concedida el 13 de diciembre de 2007 (clases 9, 35, 38, 41 y 42); y nº 5417373 YOIGO, solicitada el día 25 de octubre de 2006 y concedida el 28 de enero de 2008 (clases 9, 35, 38, 41 y 42). Además, la Demandante es titular de la marca española denominativa nº 2730813 YOIGO, solicitada el día 18 de septiembre de 2006 y concedida el 16 de febrero de 2007 (clases 9, 35, 38, 41 y 42). Las marcas de la Demandante se encuentran actualmente en vigor.

La Demandante es titular también de los nombres de dominio <yoigo.com> y <yoigo.es>, además de otros nombres de dominio territoriales en la mayoría de los países europeos que incluyen también la marca YOIGO.

La Demandada es la sociedad Domainprojects, S.L. El nombre de dominio en disputa <mioigo.es> fue registrado el 15 de noviembre de 2010, es decir, con posterioridad al registro de las marcas de la Demandante.

El Experto ha podido comprobar que, a la fecha de esta Decisión, el nombre de dominio en disputa <mioigo.es> conduce a un “parking de dominios” de la entidad Sedo con enlaces publicitarios y no muestra ningún contenido propio. En esta web se menciona que el nombre de dominio en disputa está en venta.

#### *5. Alegaciones de las Partes*

##### **A. Demandante**

En su demanda la Demandante afirma:

La Demandante es la sociedad Xfera Moviles S.A. (conocida comúnmente por “Yoigo”), constituida por un grupo de importantes empresas para lograr la cuarta y última licencia de telefonía móvil en España, teniendo en la actualidad especial relevancia e importancia en el sector de telefonía.

La Demandante es titular registral de las marcas y de los nombres de dominio descritos en el apartado 4. anterior de esta Decisión.

La marca YOIGO de la Demandante ha alcanzado la condición de notoria como consecuencia de una gran inversión en publicidad y del hecho de participar en un mercado en el que la competencia es esencialmente reducida, por lo que el conocimiento de la marca se adquiere con mayor rapidez por los consumidores. Además, anteriores decisiones de Expertos han reconocido expresamente la condición notoria de la marca YOIGO.

Existe una total similitud entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de las que es titular la Demandante, pues el nombre de dominio incorpora la marca notoria YOIGO de la Demandante, añadiendo tan solo el posesivo “mi” que no solo no es suficiente para evitar la confusión sino que incluso la aumenta, tal y como ya declaró el Centro en una Decisión anterior relativa al nombre de dominio <mioigo.com> (*Xfera Moviles, S.A. c. Private Registrations Aktien Gesellschaft / PrivacyProtect.org*, Caso OMPI No. D2012-2114).

La Demandada no tiene relación de ningún tipo con la Demandante. Tampoco se conoce que tenga ninguna vinculación con el término “yoigo”, ni que sea titular de ningún signo distintivo que incorpore este término. Se ha constatado, sin embargo, que el objeto social de la Demandada está relacionado con el sector informático, así como, de telecomunicaciones.

Dada la notoriedad de la marca YOIGO en el sector de las telecomunicaciones y el hecho de que la Demandada actúa en este mismo sector, parece evidente que ésta conocía la existencia de la marca YOIGO en el momento de solicitar el nombre de dominio en disputa, así como, los beneficios económicos que pueden obtenerse con el registro como nombre de dominio de marcas famosas.

En definitiva no parece que la Demandada sea conocida por el nombre “yoigo”, ni que realice oferta de productos o servicios de buena fe. Por el contrario el nombre de dominio en disputa, aloja una página de *parking* en la que figura que está a la venta en Sedo. Todo ello indica la inexistencia de un interés legítimo de la Demandada.

El nombre de dominio se ha registrado de mala fe.

Todo parece indicar que la Demandada conocía la existencia de la marca notoria y que el registro del nombre de dominio sólo tiene como finalidad obtener un beneficio económico. El hecho de no contestar al requerimiento que le hizo la Demandante constituye también una prueba de mala fe.

De otra parte, el nombre de dominio en disputa está a la venta, lo que es indicativo del carácter especulativo del registro. Además, la Demandada ha sido parte en otros procedimientos en los que expresamente se ha declarado su mala fe por registrar a su nombre nombres de dominio que usurpaban marcas notorias de terceros.

Todo ello acredita el carácter abusivo y especulativo del registro del nombre de dominio por parte de la Demandada.

La Demandante finaliza su Demanda solicitando que el nombre de dominio <mioigo.es> le sea transferido.

## **B. Demandada**

La Demandada no ha contestado a las alegaciones de la Demandante.

## *6. Debate y conclusiones*

### **A. Reglas aplicables**

El artículo 21 del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes, y respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”).

Este Experto deja expresa constancia de que el Reglamento se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés) por lo que existiendo ya una amplia doctrina consolidada y confirmada por las decisiones emitidas bajo el marco de la UDRP, parece razonable tomar en consideración dicha doctrina, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andaludía S.L. c. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005 o en *Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006..

Así mismo, se tendrán en cuenta las leyes y los principios generales del Derecho español.

### **B. Falta de contestación a la Demanda por parte Demandada**

La Demanda ha sido notificada formalmente a la Demandada. Pese al envío de las correspondientes comunicaciones por parte del Centro, la Demandada no ha contestado a la Demanda ni se ha personado en el procedimiento, por lo que el procedimiento ha seguido su tramitación.

El Experto considera que para que la notificación sea correcta basta con que sea realizada de acuerdo con lo previsto en el Reglamento. La devolución de las comunicaciones o su falta de recepción por la Demandada no puede, en ningún caso, paralizar la tramitación del procedimiento. Si fuera así bastaría con inscribir un domicilio falso en el registro del agente registrador o devolver sistemáticamente las comunicaciones para impedir o retrasar la tramitación del procedimiento.

En este caso, la Demandada ha sido emplazada correctamente y no ha contestado a la Demanda. Por ello, el Experto debe considerar las pretensiones de la Demanda teniendo en cuenta las alegaciones y la prueba aportada por la Demandante. Evidentemente, el Experto no puede resolver a favor de la Demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación de la Demandada, sino que tiene que sacar las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta de la Demandada (ver *Deutsche Bank Ag c. D-A.B*, Caso OMPI No. D2000-0277; *Bodegas Vega Sicilia, S.A. c. S.R.R.*, Caso OMPI No. D2001-1183; *Retevisión Movil, S.A. c. M.M.*, Caso OMPI No. D2001-1479; *Transportes y Distribución, S.A. Tradisa c. A.L.A.* Caso OMPI No. D2002-1088; *Deutsche Telekom Ag c. A.D.L.*, Caso OMPI No. DES2008-0039; y *Germanwings GmbH c. C.D.dl.Hoz*, Caso OMPI No. DES2010-0045).

### **C. Examen de los requisitos que determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio**

Tal y como se establece en el artículo 2 del Reglamento los requisitos que deben darse para que el registro del nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo son:

- 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alegue poseer Derechos Previos; y
- 2) que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y
- 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

#### **C1. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos**

La Demandante ha acreditado que es titular de diversas marcas, comunitarias y española, que consisten en el término “yoigo”, detalladas en el apartado 4. de esta Decisión.

Existen, pues, “Derechos Previos” de la Demandante sobre la denominación “yoigo”.

Ciertamente, el nombre de dominio en disputa <miyoigo.es> guarda una similitud capaz de crear confusión con las marcas de la Demandante.

En primer lugar, no puede considerarse relevante el hecho de que en el nombre de dominio en disputa se añada a la marca YOIGO el posesivo “mi”. Esto es así porque no cabe duda alguna de que la marca “yoigo” es, no sólo notoria, sino incluso renombrada en España y, consiguientemente, esta denominación constituye la parte distintiva y caracterizante tanto de las marcas de la Demandante, como del nombre de dominio en disputa, en el que se reproduce con absoluta identidad. Del mismo modo, hay que tener en cuenta que la utilización del posesivo “mi” anteponiéndolo a la denominación notoria “yoigo”, no sólo no disminuye el riesgo de confusión con la marca notoria sino que incluso incrementa ese riesgo, pues hace creer que el nombre de dominio en disputa pertenece a la Demandante, titular registral de las marcas que incluyen dicha denominación notoria. Por ello, la inclusión del término “mi” en el nombre de dominio en disputa, lejos de distinguirlo de las marcas notorias lo que hace es incrementar en mayor medida la posibilidad de confusión (ver *Toyota España, S.A.U c. Felipe García Díaz*; *Adam Opel AG, General Motors España, S.L. c. Tecnozar Informática*, Caso OMPI No. DES 2009-0041; *The Procter & Gamble Company c. L.F.S.*, Caso OMPI No. DES 2012-0012).

En este punto, puede también mencionarse que en el Reglamento del Registro Mercantil español ("RRM" de 19 de julio de 1996), se declara que se entiende que existe identidad entre las denominaciones sociales cuando se utilizan las mismas palabras con la adición de preposiciones u otras partículas similares de escasa significación (art. 408 RRM).

Finalmente, por lo que se refiere a la adición de la extensión ".ES", ésta no tiene relevancia alguna en el presente caso a los efectos de distinguir el nombre de dominio en disputa de las marcas de la Demandante por ser un requisito técnico necesario en el sistema de nombres de dominio (ver *Draw-Tite, Inc. c. K.B.*, Caso OMPI No. D2000-0017; *Christian Dior Couture, SA c. Ljage International Inc*, Caso OMPI No. D2000-0098; *J. García Carrión, S.A. c. Mª J.D.F* Caso OMPI No. D2000-239; *Caixa d'Estalvis del Penedés c. Carlos Mesa Orrite*, Caso OMPI No. D2001-0397; *Retevisión Movil, S.A. c M-M*, Caso OMPI No. D2001-1479; *Banco Río de la Plata, S.A. c. A.R.*, Caso OMPI No. D2001-0173; *Pans & Company International, S.L., Pansfood, S.A. c. E.B.G.* Caso, Caso OMPI No. D2002-0908; *Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. c. Jamones El Campo, S.L.*, Caso OMPI No. D2002-1114; *Deutsche Telekom, AG c. L.J.C.*, Caso OMPI No. D2003-0371; *Tesys Internet S.L c. M.S.M.*, Caso OMPI No. DES2006-0021; *Caja de Ahorros Municipal de Burgos c. Kathryn Jane Mallin/Dogs.info*, Caso OMPI No. DES2007-0005; y *Deutsche Telekom AG c. A.D.L.*, Caso OMPI No. No DES2008-0039).

En vista de lo anterior, el Experto entiende que se cumple el primero de los extremos previsto en el Reglamento

## **C2. Derechos o intereses legítimos**

La Demandada, al no contestar a la Demanda, no ha alegado, como podía hacerlo, hechos o elementos que pudieran justificar que tuviera derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa. Tampoco contestó la Demandada al requerimiento realizado por la Demandante y en el que advertía de sus derechos sobre la denominación "yoigo".

No obstante, como ya se ha expuesto anteriormente, el hecho de que la Demandada no haya realizado alegaciones no significa que el Experto pueda resolver sin más a favor de la Demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado. Por el contrario, el Experto debe extraer las conclusiones que considere pertinentes, partiendo de las alegaciones y pruebas aportadas por la Demandante y valorando en su conjunto las circunstancias del caso.

De las alegaciones de la Demandante se desprende que la Demandada no tiene ninguna licencia o relación contractual con la Demandante que le permita utilizar la denominación "yoigo" o aplicarla o utilizarla en cualquier nombre de dominio y en ningún momento ha recibido la Demandada autorización de la Demandante para registrar o utilizar el nombre de dominio en disputa.

Igualmente, de la prueba aportada por la Demandante se desprende que la Demandada tampoco es titular de ningún signo distintivo que incorpore el término "yoigo", ni tiene ningún vínculo con esa denominación.

La Demandante ha acreditado también que el nombre de dominio en disputa conduce a una página web de las llamadas de "parking", que incluye diversos links de publicidad de empresas que nada tienen que ver con la Demandante, ni con la marca YOIGO. Considerando que la Demandante ha acreditado el carácter notorio y distintivo de la marca, no puede considerarse que el Demandado haya utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta propia de buena fe de productos o servicios (*Deutsche Telekom AG c. Amario Díaz López*, Caso OMPI No. DES2008-0039; *Adam Opel Ag, General Motors España, S.L. c. Tecnozar Informática*, Caso OMPI No. DES2009-0041; *Germanwings GmbH c. C.DdH.*, Caso OMPI No. DES2010-0045; *Standard & Poor's Financial Services LLC c. Annie Paris*, Caso OMPI No. DES2014-0024).

A esto hay que unir el hecho de que el nombre de dominio en disputa está actualmente en venta,

circunstancia que ha sido considerada por la jurisprudencia, en determinadas circunstancias, como una evidencia clara de falta de interés legítimo (*Open Bank Santander Consumer c. Cibergirona, S.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0007; *Germanwings GmbH c. C.DdIH.*, Caso OMPI No. DES2010-0045; *Standard & Poor's Financial Services LLC c. A.P.*, Caso OMPI No. DES2014-0024).

En vista de lo anterior, el Experto entiende que se cumple, pues, el segundo de los extremos previstos en el Reglamento.

### **C3. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe**

Como punto de partida hay que señalar que la Demandante ha acreditado que la marca YOIGO es una marca notoria en el mercado español, es decir, es ampliamente conocida en el sector de los servicios de telefonía. Debe señalarse que el Experto tiene conocimiento de la notoriedad e incluso renombre de la marca YOIGO. Por ello, este Experto considera que existen elementos suficientes para considerar que la Demandada tenía o debía haber tenido conocimiento de la existencia de la marca de la Demandante, así como de su notoriedad e incluso renombre, al registrar el nombre de dominio en disputa.

Por ello puede ser de aplicación a este caso, la jurisprudencia emitida tanto en virtud del Reglamento como de la UDRP que mantiene que en el caso de marcas notorias, el registro de un nombre de dominio confundible a dicha marca puede, en determinadas circunstancias, considerarse hecho de mala fe, pues se presupone que cuando el demandado registra el nombre de dominio lo hace conociendo previamente la existencia de la marca (ver, entre otros, *Banco Español de Crédito S.A. c. M.D.P.V.T.*, Caso OMPI No. D2000-0018; *The Coca-cola Company c. Netitalia, S.L.*, Caso OMPI No. D2005-1139; *Bankinter, S.A. c. D.M.P.*, Caso OMPI No. D2000-0483; *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. S.R.R.*, Caso No. D2001-1183; *Adam Opel AG y General Motors España, S.L. c. Tecnozar Informática*, Caso OMPI No. DES2009-0041; y *Standard & Poor's Financial Services LLC c. A.P.*, Caso OMPI No. DES2014-0024). En este caso, concurre esta circunstancia, si se tiene en cuenta que el objeto social de la Demandante está relacionado con los servicios de telecomunicaciones, sector en el que la marca YOIGO es notoria.

Siendo esto así, no parece dudoso a criterio de este Experto que el registro del nombre de dominio en disputa no fue casual, sino que se hizo de mala fe por parte de la Demandada.

***A esto hay que añadir que el nombre “yoigo” es una denominación totalmente de fantasía, que no tiene significado alguno en el diccionario del idioma español. Por ello, es demasiada coincidencia en opinión de este Experto que nadie, y menos considerando que la Demandante es una empresa cuyo objeto social es la prestación de servicios en el ámbito de las telecomunicaciones, vaya a registrar, por su propia iniciativa, un nombre de dominio incluyendo la marca YOIGO sin conocer previamente que se trata de una marcas de telefonía muy conocida en España (Dermofarm, S.A. c. P.J.C.F., Caso OMPI No. D2004-0833; Deutsche Telekom AG c. A.D.L., Caso OMPI No. DES 2008-0039; Edintorni Europe, SRL c. New Business Synergies S.L. Caso OMPI No. DES2010-0009; Standard & Poor's Financial Services LLC c. A.P., Caso OMPI No DES2014-0024).***

Otro factor importante a considerar es que, tal y como ha acreditado la Demandante el nombre de dominio en disputa conduce a una página web de las llamadas de “parking”, que incluye diversos enlaces de publicidad de terceras empresas, sin que aparezca que el nombre de dominio en disputa esté siendo usado por la Demandada en relación con una oferta propia de buena fe de productos o servicios. Este uso, unido al hecho de que la Demandada tiene en venta el nombre de dominio en disputa que incluye una marca notoria, e incluso renombrada, pone de manifiesto que el registro del nombre de dominio en disputa ha tenido probablemente la única finalidad obstaculizar su registro por parte de la Demandante titular de la marca y obtener un beneficio con su venta (*Edintorni Europe, SRL c. New Business Synergies S.L.*, Caso OMPI No. DES2010-0009; *Standard & Poor's Financial Services LLC c. A.P.*, Caso OMPI No. DES2014-0024).

Este Experto toma nota de que, tal y como señala la Demandante en la Demanda, la Demandada ha sido parte en otros procedimientos en los que expresamente se ha declarado por parte del experto su mala fe por registrar a su nombre nombres de dominio que incorporaban marcas notorias pertenecientes a terceros titulares registrales, tales como <avent.es> o <westerndigital.es>, siendo así que esta circunstancia ha sido considerada como indicativa de un registro de mala fe (*Banco Rio de la Plata, S.A. c. A.R.* , Caso OMPI No. D2001-0173; *Transportes y Distribución, S.A. Tradisa c. A.L.A.* , Caso OMPI No. D2002-1088; *Edipresse Hyma, S.A. c. F9-Soft, S.L.*, Caso OMPI No. D2006-0940).

De todo este conjunto de circunstancias resulta indudable a criterio de este Experto que la actuación de la Demandada al registrar el nombre de dominio en disputa, constituye una actuación de mala fe que afecta tanto al registro del nombre de dominio en disputa, como a su uso.

## **7. Decisión**

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

**Alberto Bercovitz**

Experto

Fecha: 27 de octubre de 2014