



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Telefonaktiebolaget L M Ericsson. v. J.A.P.y G.

Caso No. DES2006-0029

1. Las Partes

El Demandante es Telefonaktiebolaget L M Ericsson, con domicilio en Estocolmo, Suecia, representada por Elzaburu, España.

El Demandado es J.A.P.y G., con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del citado Nombre de Dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 18 de octubre de 2006. El 18 de octubre de 2006 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 24 de octubre de 2006 ESNIC 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 verificó que la Demanda cumple 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 25 de octubre de 2006. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para 14 de noviembre de 2006. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 21 de noviembre de 2006.

El Centro nombró a Montiano Monteagudo como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 27 de noviembre de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante es titular de las siguientes marcas nacionales y comunitaria, registradas respectivamente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), que constituyen uno de los derechos previos objeto de protección conforme al artículo 2 del Reglamento:

- Marcas nacionales números 982.995 (clase 9), 982.999 (clase 16), 983.003 (clase 36), 983.004 (clase 37), 983.005 (clase 38), 983.006 (clase 41) y 983.007 (clase 42), todas ellas con prioridad a fecha de 21 de agosto de 1981 incluyendo un signo distintivo cuya parte denominativa consiste en ERICSSON.
- Marca comunitaria denominativa número 001459130 (clases 9,11,16, 35, 36, 37, 38, 41 y 42) con prioridad a fecha de 13 de enero de 2000 con la denominación ERICSSON.

El Demandante aporta impresos de los resultados de consulta generados mediante la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas y la OAMI.

Aparte del Nombre de Dominio controvertido, el Demandado consta como titular del nombre de dominio <sony-ericsson.com.es> tal y como se desprende del resultado de consulta generado mediante el sitio web “www.esnic.es”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante declara ser titular de diversas marcas españolas y comunitaria cuyo elemento denominativo es la palabra “ericsson”, para lo que junto a su Demanda aporta los impresos de los resultados de consulta generados mediante la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas y OAMI antes referidos.

El Demandante alega que ERICSSON es una marca de gran prestigio y reputación internacional que podría ser calificada no sólo como notoria sino como renombrada. Para fundarlo aporta informes sobre las 100 marcas más prestigiosas del mundo publicados en los años 2003 y 2004 por la revista Business Week en las que aparece listada la marca “ERICSSON”.

Además el Demandante trae a colación la decisión dictada en el marco de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (*Sony Ericsson Mobile Communications International AB, Sony Corporation, Telefonaktiebolaget LM Ericsson v. D.P.*, Caso OMPI N°. D2005-0553) referida al nombre de dominio <sony-ericsson.org> en cuyo apartado 6.3 se reconoció a la marca SONY ERICSSON la cualidad de marca famosa y notoria.

El Demandante apunta el riesgo de confusión por identidad existente entre su derecho previo, la marca ERICSSON, y el Nombre de Dominio controvertido.

El Demandante, mediante indagaciones en Internet, halló que el Demandado es Directivo del denominado Grupo Km0 Marketing, Comunicación y Turismo. Dicho Grupo tiene presencia en Internet a través del dominio <grupokm0.com> y como e-mail de contacto de su titular aparece una cuenta de correo del Demandado (1xxxxxxx@1xxxxxx.xxx). Según el sitio web del grupo, éste tiene un departamento dedicado a actividades relacionadas con Internet.

Argumenta el Demandante que el Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos que justifiquen su titularidad del registro del Nombre de Dominio en disputa y que en todo caso competiría a éste demostrar la existencia de dichos derechos o intereses.

Alega el Demandante que el Demandado registró el Nombre de Dominio con falta de diligencia y por ende de mala fe, puesto que podría haber comprobado, a opinión del Demandante, la existencia de la marca ERICSSON, de haber realizado al menos unas mínimas comprobaciones previas.

También apunta el Demandante que, habiendo de considerarse la marca ERICSSON como notoria y renombrada, el registro de un nombre de dominio idéntico con la marca ha de ser considerado de mala fe.

El Demandante alega, en fin, que la tenencia pasiva y mantenimiento de la web vacía, sin contenido, revela la mala fe del Demandante.

El Demandante requirió al Demandado para que le transfiriera el Nombre de Dominio en fecha 5 de diciembre de 2005. Alberto Rubio Díaz (*“Head of International Resources of Grupo KM0”*), identificándose como representante del Demandado, frente a dicho requerimiento informó de la desactivación del redireccionamiento que existía de <ericsson.com.es> al sitio web alojado en <grupokm0.com>, pero respecto a la transferencia del Nombre de Dominio le replicó al Demandante que el Nombre de Dominio controvertido “está puesto a la venta junto a otro de” sus “dominios: sony-ericsson.com.es” y que estarían “encantados de poder llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes para venderles los dominios”. Todo ello se desprende de la correspondencia entre las partes que viene aneja a la Demanda como “Documento nº 13”. De dicho ofrecimiento de venta el Demandante concluye, una vez más, que existe mala fe.

En resumen, el Demandante alega que se reúnen los tres requisitos exigidos en el Artículo 2 del Reglamento para que se acuerde la transferencia del Nombre de Dominio a éste.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

El hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda no libera al Demandante de la carga de la prueba puesto que el Reglamento establece en su artículo 21 que “El Experto resolverá la Demanda de forma motivada teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las Partes” debiendo tenerse

igualmente en cuenta que, conforme al artículo 20 del Reglamento, “a) El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento” y “b) El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.

En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se consideran como incontrovertidos determinados datos fácticos aportados por el Demandante, sin perjuicio de la valoración de los mismos que compete al Experto.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Demandante es titular de diversas marcas nacionales y comunitaria registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y ante la OAMI, cuyo elemento denominativo coincide con la palabra “ericsson”, aportando prueba de ello junto con su Demanda.

Para el análisis de la identidad o similitud de las marcas y el Nombre de Dominio controvertido no se ha de tomar en consideración la terminación <.com.es> por su falta de distintividad. Ello queda patente en las resoluciones emanadas en los casos *RAIMAT, S.A. v. Antonio Casals*, Caso OMPI N°. D2000-0143 y *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI N°. DES2006-0001. Sentado lo anterior, en efecto, los derechos previos reconocidos al Demandante coinciden totalmente con el Nombre de Dominio en disputa.

Este Experto reconoce como un hecho palmario y evidente la identidad entre los referidos derechos previos y el Nombre de Dominio en disputa.

B. Derechos o intereses legítimos

Para que exista un registro de nombre de dominio de carácter ilegítimo es necesario que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en cuestión. En el presente caso, el Demandante ha logrado demostrar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos.

Basta que el Demandante aporte un principio de prueba para acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos, ya que resultaría imposible para un demandante realizar prueba plena de la ausencia de hechos y circunstancias que podrían fundar la existencia de derechos o intereses legítimos. Además, el material probatorio sobre hechos y circunstancias relevantes para dilucidar la existencia de derechos o intereses legítimos del Demandado se halla habitualmente en la esfera de disposición del demandado. Por ello debe ser el Demandado, una vez que el Demandante haya aportado un principio de prueba suficiente, quien acredite ostentar derechos o intereses legítimos. En este sentido alude acertadamente el Demandante a la resolución emanada en los casos *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI N°. DES2006-0001 y *NIKE International, Ltd v. D^a. I. G. P.r*, Caso OMPI N°. DES2006-0009.

Va de suyo, que el mero registro del Nombre de Dominio no es un título habilitante a tener en cuenta para el análisis de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, lo que se ve corroborado en la resolución dictada en *Union des Associations Européenes de Football (UEFA) v. Á.de la F. L.*, Caso OMPI N°. DES2006-0012.

Este Experto considera suficiente el principio de prueba aportado por el Demandante para descartar la existencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado.

Dado el renombre de la marca que constituye el derecho previo del Demandante, es obvio que el Demandado debía tener conocimiento previo de la fama y prestigio de la misma y que éste no ha elegido al azar el Nombre de Dominio controvertido. La ausencia del azar en la elección del Nombre de Dominio se vislumbra con más claridad aún si se tiene en cuenta el registro por parte del Demandado del nombre de dominio <sony-ericsson.com.es>. En este sentido cabe tener en cuenta las resoluciones emitidas en *Warner Lambert Export Limited v. Mr. D.D.* Caso OMPI N°. D2000-0453 y *NIKE International, Ltd v. D^a. I.G.P.*, Caso OMPI N°. DES2006-0009.

Este Experto da por probado que no concurre ninguno de los supuestos en los que se podría considerar que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo, ya que (i) ni se ha utilizado el Nombre de Dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia o se ha efectuado preparativos demostrables para su utilización con una oferta de buena fe de productos o servicios; (ii) ni es conocido el Demandado corrientemente por la denominación correspondiente al Nombre de Dominio.

Todo ello, junto con la falta de contestación por parte del Demandado, lleva a este Experto a juzgar cumplido el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento y a considerar abusivo o especulativo el registro y la utilización del Nombre de Dominio controvertido.

C. Registro y uso del Nombre de Dominio de mala fe

Hasta diciembre de 2005, el Demandado tenía redireccionado el Nombre de Dominio controvertido a su nombre de dominio <grupokm0.com>. Apartir de diciembre de 2005 y hasta la fecha, el Demandado no utiliza de forma alguna el Nombre de Dominio.

El Demandante ha logrado demostrar que el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio fundamentalmente con el fin de vender el registro del Nombre de Dominio al Demandante que posee derechos previos. Así se desprende del Documento N° 13 de la Demanda.

En cuanto a la circunstancia de pretender vender por valor cierto que supere ampliamente el coste documentado que está relacionado directamente con el Nombre de Dominio, en la Demanda no se mencionan más que negociaciones entre las partes de este procedimiento y que dichas resultaron inaceptables para el Demandante. De ello por sí solo no se desprende que concurra el requisito mencionado.

No obstante, del contenido del sitio web “www.grupokm0.com” se desprende que el departamento de Internet de Grupo Km0 ofrece a empresas “todas las soluciones para la presencia en internet de empresas”, entre ellas: “la compra de dominios”. Siendo ello claramente una actividad comercial desarrollada bajo el nombre “Grupo Km0”, cabe inferir que la venta por su parte de nombres de dominio que previamente ha registrado con vistas a su posterior venta, concuerda con el ánimo de lucro propio del desarrollo de una actividad comercial. Es claro, por lo tanto, que se pretende la obtención de un precio que exceda del coste documentado relacionado directamente con el Nombre de Dominio. El precio potencial que se podría obtener será tanto mayor cuanto mayor sea el interés que pueda tener el titular de un derecho legítimo en obtener el registro de dicho Nombre de Dominio. En el caso del Demandante, habida cuenta del renombre o, cuando menos, de la notoriedad y el *good will* asociado a la marca ERICSSON, la

intención por parte del Demandado de obtener un precio atractivo y que supere ampliamente el antes referido coste, resulta evidente.

Con todo ello, juzgamos probado que el Demandante ha logrado demostrar que el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio fundamentalmente con el fin de vender el registro del Nombre de Dominio al Demandante que posee derechos previos, por un valor cierto que supera ampliamente el coste documentado que está relacionado directamente con el Nombre de Dominio.

Además, cabe recordar que cuando menos a partir de diciembre de 2005 claramente ha habido una situación de tenencia pasiva del Nombre de Dominio controvertido, al mantenerse este bloqueado sin estar vinculado con contenido alguno. La tenencia pasiva constituye, tal y como se desprende de numerosas decisiones emanadas también de los Paneles del Centro, causa justificativa de la mala fe, tanto en el registro como en el uso del dominio en cuestión (Decisiones Caso OMPI N°. DES2006-0007, *NIKE International, Ltd v. D^a. I.G.P.*, Caso OMPI N°. DES2006-0009, *Montes De Piedad Y Cajas De Ahorro De Ronda, Cádiz, Málaga, Almería Y Antequera (Unicaja) v. F.L. P.*, Caso OMPI N° D2000-1402, *Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp.*, Caso OMPI N° D2000-0464, *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI N° D2000-0003 y *J. García Carrión, S.A. v. M^a J.C. F.*, Caso OMPI N°. D2000-0239, entre otras).

De lo antedicho, y sin resultar necesario el análisis de un posible uso parasitario del dominio por el redireccionamiento de éste a <grupokm0.com> que persistió hasta diciembre de 2005, este Experto concluye que concurre en el presente caso el requisito de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el Artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <ericsson.com.es> sea transferido al Demandante.

Montiano Monteagudo
Experto Único

Fecha: 11 de diciembre de 2006