



# Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

## DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

**Audiodescripciones S.A. c. S. L. V.**

**Caso No. DES2008-0001**

### **1. Las Partes**

La parte demandante es Audiodescripciones S.A., XXXXX, XXXXXX, representada por P. P., XXXXX (en adelante, la “Demandante”).

La parte demandada es S. L. V., XXXXXXXXX, XXXXX, representada por Hernández García Abogados, España (en adelante, el “Demandado”).

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

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <iphone.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

El registrador del Nombre de Dominio es ESNIC.

### **3. Iter Procedimental**

La Demandante presentó su escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 9 de enero de 2008. El 10 de enero de 2008, el Centro envió a ESNIC por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en cuestión. El mismo día ESNIC envió al Centro, por vía de correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como titular del registro del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto de los correspondientes contactos administrativo, técnico y de facturación.

En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 23 de enero de 2008. El Centro verificó que la Demanda, junto con la modificación a 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”) (en adelante, el “Reglamento”).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el 28 de enero de 2008, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de febrero de 2008. El escrito de contestación a la Demanda (en adelante, la “Contestación a la Demanda”) fue presentado ante el Centro el 15 de febrero de 2008.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 26 de febrero de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

##### **La Demandante**

La Demandante es una empresa española especializada en el desarrollo de elementos de telecomunicaciones así como al diseño y ejecución de proyectos vinculados a los mencionados elementos.

Entre otros registros, la Demandante es titular de la marca española nº 2.552.633 IPHONE, registrada con efectos desde el 28 de julio de 2003, en la clase 38 del Nomenclator Internacional de marcas. De acuerdo con lo acreditado en la Demanda y sus anexos, la citada marca ha sido utilizada por la Demandante desde 2003 para identificar un sistema de audio-guías que transmite información en diversos idiomas a través del teléfono móvil del usuario.

Este sistema ya se encuentra implantado en diversas ciudades de España como, por ejemplo, en Córdoba. El ayuntamiento de dicha ciudad ha contratado desde 2003 a la Demandante para el uso de la mencionada tecnología en relación con itinerarios de visita de los principales lugares de interés histórico y turístico de la ciudad. La Demandante ha acreditado que la marca IPHONE de su titularidad ha sido incluida en todos los folletos promocionales de tales itinerarios, así como en otros materiales promocionales e informativos.

##### **El Demandado**

De acuerdo con lo acreditado en la Demanda, el Demandado pertenece al Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Aragón. Más allá de este dato, el Demandado no ha aportado más información sobre él ni sobre sus actividades profesionales.

##### **El Nombre de Dominio**

El 16 de diciembre de 2005 el Demandado registró el Nombre de Dominio. En el momento en que se emite esta decisión el mismo se encuentra desactivado. De acuerdo con lo indicado por el Demandado en la Contestación a la Demanda el registro del Nombre de Dominio respondió a la voluntad de servirse del mismo para vender aparatos de telefonía móvil desde el momento en que el modelo iPhone, diseñado y fabricado por la compañía estadounidense Apple, Inc., se encuentre disponible en España.

Sin perjuicio de lo anterior, la Demandante ha acreditado que tras registrarse, el Nombre de Dominio se conectó a un sitio web desde el que se ofrecía públicamente en venta. A tal efecto, la Demandante, por medio de uno de sus trabajadores, se puso en contacto con el Demandado, ofreciendo un precio de 500 Euros. Esta oferta fue rechazada en una comunicación del Demandado, en la que éste indicó que sólo tendría en cuenta “ofertas serias”, entendiendo por tales aquéllas “con un mínimo de 5 números”.

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

### **A. Demandante**

En la Demanda la Demandante alega:

- Que es titular de una marca mixta española basada en el nombre “iPhone”, que ha venido utilizando desde 2003 para la promoción de sus productos y servicios de telecomunicaciones, habiendo conseguido una significativa implantación en el mercado español;
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a la marca titularidad de la Demandante, ya que la única diferencia existente entre ellos es la inclusión del sufijo .es en el Nombre de Dominio, respondiendo dicho sufijo a la extensión territorial para los nombres de dominio españoles;
- Que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio dado que ni lo ha utilizado, ni ha hecho preparativos demostrables de utilizarlo, en relación con un uso de buena fe, ni ha sido conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, ni desarrolla actividad alguna vinculada al sector de la telefonía, ni ha realizado un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio;
- Que el Demandado registró de mala fe el Nombre de Dominio al dedicarse profesionalmente a la administración de fincas, una actividad completamente desvinculada del ámbito de la telefonía. Asimismo, actuó de mala fe cuando, al responder a una propuesta de transferencia del Nombre de Dominio remitida por la Demandante, respondió que solamente consideraría “ofertas serias”, esto es, “con un mínimo de cinco números”. Tampoco actuó de buena fe al ignorar el requerimiento remitido por la Demandante, indicándole que el registro y cualquier eventual uso del Nombre de Dominio supondría una violación de sus derechos y, por tanto, debería transferirlo a favor de la Demandante a fin de evitar un procedimiento como el presente; y
- Que, atendiendo a las razones expuestas, el registro del Nombre de Dominio debería transferirse a su favor.

### **B. Demandado**

En la Contestación a la Demanda el Demandado alega:

- Que omite la Demandante en la Demanda que la marca iPhone alegada es gráfica, por lo que de tratarse de una marca estrictamente denominativa sería de imposible registro;
- Que el registro del Nombre de Dominio se produjo al amparo de la actual

normativa de registro de nombres de dominio .es, la cual liberaliza el registro de tales nombres de dominio;

- Que el nombre “iPhone” corresponde a un tipo de telefonía móvil no implantada en este momento en España, por lo que no existe un riesgo real de confusión con la marca titularidad de la Demandante, dado que el Nombre de Dominio se identifica plenamente con un objeto o cuestión ajena a la Demandante, que con la Demanda demuestra su interés por aprovecharse de ello;
- Que en ningún momento la Demandante, en su calidad de titular de la marca IPHONE, ha realizado actuación alguna tendente a asegurarse el registro del Nombre de Dominio, lo cual constituye una evidencia clara de su falta de interés en el mismo;
- Que el registro del Nombre de Dominio se registró y se pretende utilizar para servir como plataforma para la futura venta de aparatos de telefonía móvil bajo el sistema iPhone, a partir del momento en que dicho sistema se encuentre disponible en España; y
- Que, atendiendo a lo indicado, la Demanda debería ser desestimada.

## **6. Debate y conclusiones**

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de un signo distintivo sobre el que la Demandante ostente derechos previos;
- (ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y
- (iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada de los mencionados elementos requeridos por la Política respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho análisis este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política Uniforme de la ICANN para la resolución de disputas relativas a la titularidad de nombres de dominio (en adelante, “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las decisiones en *Citigroup, Inc. y Citibank N.A. c. Ri G. G.*, Caso OMPI N° DES2006-0001; *Ladbrokes Internacional Limited c. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI N° DES2006-0002; *Ferrero S.p.A. y Ferrero Ibérica, S.A. c. Maxtersolutions C.B.*, Caso OMPI N° DES2006-0003).

### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión**

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con una denominación sobre la cual la Demandante ostente “derechos previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España.

En este sentido, cabe recordar simplemente que la Demandante es titular de una marca española basada en la denominación “iPhone”, la cual debe considerarse, a efectos del Reglamento, idénticas al Nombre de Dominio. En este sentido, debe rechazarse el argumento del Demandado indicando que el carácter gráfico (de hecho es mixto) de la marca alegada por la Demandante impide su consideración como base para la Demanda. A tal efecto hay que tener en cuenta que el elemento denominativo obvio de la mencionada marca lo constituye precisamente el nombre “iPhone” y, por tanto, dicho nombre es el que debe tenerse en cuenta a la hora de comparar la marca con el Nombre de Dominio.

Tampoco la inclusión del sufijo “.es” debe ser considerada como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en *New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth*, Caso OMPI N° D2000-0812; *A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night*, Caso OMPI N° D203-0172; *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón c. O. E. C.*, Caso OMPI N° D2005-1029.

De este modo, este Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

## **B. Derechos o intereses legítimos**

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos — de carácter meramente enunciativo — en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en cuestión y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza de forma legítima. En concreto, tales supuestos son:

- (i). Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- (ii). Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- (iii). Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio.

En este sentido cabe recordar que el principal argumento aportado por el Demandado es

que el Nombre de Dominio corresponderá a una plataforma para la venta de equipos de telefonía móvil iPhone. En relación con dicha alegación, cabe realizar las siguientes observaciones:

- Según la opinión del Experto, una descripción como la indicada por el Demandado constituye una base claramente insuficiente a efectos de considerar la eventual existencia de un derecho o interés genuinamente legítimo. Difícilmente el propósito señalado podría constituir un derecho o interés legítimo, en cuanto que el mismo, en cualquier caso, se basaría en el uso no autorizado de una marca ajena, lo cual impide imaginar que dicho uso podría realizarse en el marco de una oferta de buena fe de productos o servicios.
- En consonancia con lo indicado en el punto anterior, el Demandado no ha aportado acreditación alguna respecto al proyecto indicado en la Contestación a la Demanda. Así, dicha falta de aportación por parte del Demandado de pruebas convincentes sobre el origen, desarrollo y ejecución del proyecto vinculado al Nombre de Dominio, combinado con las pruebas aportadas en sentido contrario por la Demandante, conducen al Experto a considerar que el Demandado no ha conseguido probar la concurrencia en el presente caso de un genuino derecho o interés legítimo. Dicha postura es congruente con otras decisiones adoptadas de conformidad con el Reglamento y basadas en circunstancias parecidas (ver, por ejemplo, las decisiones en *Petróleo Brasileiro, S.A. – PETROBRAS c. M. O. E.*, Caso OMPI N° DES2006-0022; *Transacciones Internet de Comercio Electrónico, S.A. c. Traffic 66 Service, Inc.*, Caso OMPI N° DES2006-0026; y *Umdasch AG y Österreichische Doka Schalungstechnik Gesellschaft MBH (DOKA) c. D. B. P.*).

Por otra parte, debe rechazarse igualmente el argumento del Demandado indicando que el registro del Nombre de Dominio se produjo al amparo de la actual normativa vigente en materia de nombres de dominio .es. En efecto, el hecho de que, como consecuencia de la modificación normativa de registro de nombres de dominio .es, el acceso a los mismos se haya liberalizado no supone que no exista normativa alguna que establezca las condiciones aplicables a dicho acceso y, eventualmente, aplique remedios a cualquier incumplimiento de dichas condiciones. Precisamente el Reglamento nace como un instrumento esencial para corregir aquellas actuaciones de registro abusivo de nombres de dominio.

Tampoco puede aceptarse el argumento presentado por el Demandado justificando el registro del Nombre de Dominio en el hecho de que la Demandante no procedió al registro del mismo habiendo estado habilitado para ello. La aceptación de este argumento llevaría al absurdo de considerar legítimo el registro de cualquier nombre de dominio idéntico o confusamente similar con una marca, si el titular de dicha marca no hubiera procedido a su registro previo, bien en periodos específicamente habilitados a tal efecto o cuando el registro de tales dominios ya se hubiera abierto al público. El registro de nombres de dominio en tales circunstancias constituye una facultad y no un deber para los titulares de marcas u otros signos distintivos protegidos, y la falta de ejercicio de dicha facultad en ningún podría considerarse como una renuncia o decaimiento del ejercicio de los derechos vinculados a la titularidad de la marca o signo distintivo en cuestión.

Por lo anterior, el Experto considera satisfecho el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que el Demandado ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

Por lo que respecta al registro del Nombre de Dominio es difícil creer la versión ofrecida por el Demandado (respondiendo el registro del Nombre de dominio a la voluntad de asegurarse un medio para la distribución en Internet de equipos de telefonía móvil iPhone). Aparte de que dicho uso requeriría, en su caso, una serie de autorizaciones a fin de evitar la eventual infracción de los derechos de terceros, es difícil aceptar que un registro que se produjo el 16 de diciembre de 2005 pudiera tener por objeto la distribución de un producto que no fue públicamente anunciado hasta mediados de 2007.

Dicha impresión se ve reforzada precisamente en relación con el uso hecho por el Demandado del Nombre de Dominio. En efecto, analizando este uso debe considerarse que el mismo difícilmente se podría considerar como hecho de buena fe, si se tienen en cuenta los siguientes factores:

- El Demandado, al ser contactado por la Demandante, se mostró inmediatamente dispuesto a transferir el Nombre de Dominio a cambio de una remuneración claramente superior a los gastos soportados para registrar y mantener el Nombre de Dominio. Esta conducta parece diametralmente opuesta a cualquier posición de buena fe;
- El Demandado no ha presentado argumento convincente alguno para justificar un futuro uso del Nombre de Dominio. En este sentido, cabe insistir en el hecho que difícilmente el uso previsto del Nombre de Dominio (asociándolo a una plataforma de venta a través de Internet de teléfonos iPhone) podría realizarse sin infringir los derechos de la Demandante o, en su caso, de Apple, Inc., propietaria de la tecnología vinculada a los equipos de telefonía móvil iPhone o incluso de terceros.

Atendiendo a todos estos factores, el Experto debe considerar probado que el Demandado registró y ha usado el Nombre de Dominio de mala fe.

## **7. Decisión**

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

---

Albert Agustinoy Guilayn  
Experto Único

Fecha: 11 de marzo de 2008