



## **Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI**

### **DECISIÓN DEL EXPERTO**

**Sipgate GmbH c. R.G.**

**Caso No. DES2009-0025**

#### **1. Las Partes**

La Demandante es Sipgate GmbH con domicilio en Düsseldorf, Alemania, representada internamente.

El Demandado es R.G., con domicilio en Sitges, Barcelona, España.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <sipgate.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 19 de junio de 2009. El 19 de junio de 2009 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 22 de junio de 2009 ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 24 de junio de 2009. 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 1 de julio de 2009. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 21 de julio de 2009. El Demandado presentó su

escrito de contestación a la Demanda con fecha 17 de julio de 2009.

El Centro nombró a Alberto de Elzaburu como Experto el día 11 de agosto de 2009, 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**

4.1 La Demandante invoca como fundamento de su reclamación la marca internacional 853600 SIPGATE (mixta), para productos y servicios de las clases 9, 35, 36, 38 y 42, cuyo titular registral es Indigo Networks GmbH y que se encuentra debidamente protegida en España, gozando de una fecha de prioridad de 26 de julio de 2004.

4.2 El nombre de dominio <sipgate.es> fue registrado el 16 de noviembre de 2005.

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

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

- La Demandante alega ser propietaria en España de la mencionada marca internacional 853600 SIPGATE (mixta). Bajo esta denominación ofrece servicios telefónicos en distintos países europeos.
- En el ámbito de la intertelefonía SIPGATE se ha establecido como un nombre reconocido.
- El Demandado utiliza el dominio <sipgate.es> para promocionar los servicios de un competidor de la Demandante.
- El Demandado no cuenta con ningún tipo de autorización para el uso del dominio <sipgate.es>, careciendo de derecho alguno sobre dicha denominación.
- El nombre de dominio ha sido registrado de mala fe, pues no hay duda de que el Demandado tenía conocimiento previo de la marca de la Demandante, quien es además propietario de los nombres de dominio <sipgate.com>, <sipgate.de>, <sipgate.co.uk> y <sipgate.at>.
- El Demandado se aprovecha así del buen nombre de SIPGATE para fines propios, intentando atraer los internautas a su página web.

Como consecuencia de ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio le sea transferido.

##### **B. Demandado**

- El Demandado señala que el nombre de dominio ha sido utilizado en páginas de ayuda y foros para usuarios de ADSL y se cambió posteriormente a una página de ayuda de Outlook. Si el dominio <sipgate.es> estuvo redireccionado en algún momento al nombre de dominio “www.xxxx.xx1”, la causa debe ser imputable a un error técnico o administrativo.

- En todo caso, la empresa titular de ese sitio web al día de hoy no comercializa ni presta servicios de conexión telefónica mediante Internet, y por tanto no es competencia de la Demandante.
- La Demandante no ofrece una página web en idioma español ni presta servicios para el mercado español.
- El Demandado solicitó el registro del nombre de dominio objeto de controversia en noviembre de 2005 y le fue adjudicado, siendo por tanto legítimo propietario del dominio desde hace más de tres años.
- El Demandado rechaza las acusaciones del Demandante relativas al uso del nombre de dominio por las razones antes citadas.
- El Demandado tiene un interés propio en el nombre de dominio, ya que en el transcurso de estos años <siggate.es> se ha establecido como una referencia para buscar información y soluciones técnicas por usuarios de Internet y del software de España y Latinoamérica.
- El Demandado rechaza igualmente las acusaciones de la Demandante relativas a la mala fe, alegando que el nombre de dominio no se utiliza para competir con la Demandante.

## 6. Debate y conclusiones

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio “.es”, resultarán igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho español.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación ha establecido el Centro en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005 en *Editorial Bosch S.A. v. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006 o *Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. J.M.E-S.R.*, Caso OMPI No. DES2008-0031.

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

Es innegable que el nombre de dominio <siggate.es> objeto de controversia resulta idéntico a la denominación de la marca internacional 853600 SIPGATE (mixta) invocada por la Demandante.

Sin embargo, es de señalar que la Demandante en este procedimiento es Siggate GmbH, mientras que la marca internacional invocada se encuentra inscrita a nombre de Indigo Networks GmbH.

Aunque obviamente es a la Demandante a quien compete acreditar su legitimación aportando los documentos o explicaciones oportunos sobre esa disparidad, este Experto ha podido constatar a través de unas sencillas consultas en Internet que efectivamente la

Demandante Sipgate GmbH es la actual usuaria del distintivo en que consiste la marca internacional 853600, tanto en su denominación como en su elemento gráfico, pudiendo deducirse cabalmente de estas circunstancias que o bien se trata de la misma compañía, o bien de compañías distintas pero pertenecientes al mismo grupo.

Por lo demás, en diversas decisiones se ha reconocido la legitimación de los licenciarios para actuar ante el Centro. Así, en *Grupo Televisa, S.A., Televisa, S.A. de C.V., Estrategia Televisa, S.A. de C.V., Videoserpel, Ltd. v. Party Night Inc., a/k/a Peter Carrington*, Caso OMPI No. D2003-0796, se señalaba:

“Paragraph 4(a)(i) of the Policy requires, as one element to be proved, that the domain name be identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which Complainant has rights. These words do not require that Complainant be the owner of the mark and would include, for example, a licensee of the mark. It has been accepted in several decisions that a company related as subsidiary or parent to the registered holder of a mark may be considered to have rights in the mark. See for example *Miele, Inc. v. Absolute Air Cleaners and Purifiers*, WIPO Case No. D2000-0756 where Complainant’s grand-parent corporation had a long established U.S. trademark registration for the mark for vacuum cleaners.”

En consecuencia, este Experto considera que ha quedado acreditada la concurrencia del primero de los requisitos.

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

El Demandado no ha facilitado ninguna explicación plausible de la razón por la que adoptó la denominación “sipgate” como nombre de dominio. Lógicamente, su alegación de que el nombre de dominio le fue asignado por RED.ES cuando lo solicitó carece de relevancia jurídica, pues precisamente como se señala en *Banco Español de Crédito, S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Taveira*, Caso OMPI No. D2000-0018, la aceptación de tal afirmación implicaría hacer supuesto de la cuestión, y lógicamente dejaría sin razón de ser la existencia del Reglamento, cuya función precisamente es la de revisar *a posteriori* si se han producido situaciones de ciberocupación una vez que el titular a los derechos previos correspondientes formula la correspondiente Demanda.

De este punto de vista, la Demandante ha acreditado sus derechos sobre la denominación SIPGATE, que goza de una notable difusión entre internautas e informáticos. Por lo tanto, no parece razonable pensar que el Demandado pueda ser titular de derechos o intereses legítimos sobre la misma denominación, que además en buena lógica habría puesto de manifiesto en su contestación.

Por ello, el Experto entiende que concurre igualmente el segundo requisito exigido por el Reglamento, al no haber acreditado el Demandado la existencia de ningún derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio en disputa.

## **C. Registro o uso de mala fe**

La Demandante invoca el carácter notorio de su marca SIPGATE en relación con los servicios de telefonía a través de Internet, difusión que el propio Demandado reconoce en su escrito.

De esta forma, la conducta del Demandado es subsumible en las pruebas de registro o uso del nombre de dominio de mala fe previstas en el artículo 2 del Reglamento:

- El Demandado ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor;
- El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web.

Al respecto es de destacar que el Demandado parece ser un experto en Internet, lo que permite cabalmente suponer que era conocedor de la actividad prestada por la Demandante bajo su distintivo SIPGATE en distintos países.

Ya en la primera decisión dictada en un procedimiento administrado por el Centro en aplicación del Reglamento referida a un dominio “.es”, en *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001, se hizo eco de esta interpretación:

“Uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca. (Así se hace reiteradamente en las resoluciones que aplican la Política de la ICANN, cuya interpretación es perfectamente aplicable también a procedimientos sobre nombres de dominio “.es” como el presente, sujeto al Reglamento. Vid, entre otras muchas resoluciones, las de los casos, *Casino Castillo de Perelada, S.A.*, *Casino Lloret de Mar, S.A.* y *Gran Casino de Barcelona, S.A v. Montera 33 S.L.*, Caso OMPI No.D2002-0830, *Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc.*, Caso OMPI No.D2005-0556, o *BolognaFiere S.p.A. v. B.D.*, Caso OMPI No. D2003-0295).

Así pues, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe en el registro o uso del nombre de dominio en disputa.

## 7. Decisión

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

---

Alberto de Elzaburu Márquez  
Experto

Fecha: 4 septiembre 2009