



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Nokia Corporation c. Vektel Trade, S.L.

Caso No. DES2010-0005

1. Las Partes

La Demandante es Nokia Corporation, con domicilio en Espoo, Finlandia, representada por Ungria, Patentes y Marcas, S.A., España.

La Demandada es Vektel Trade, S.L., con domicilio en Barcelona, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del Nombre de Dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 19 de enero de 2010. El mismo día el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en disputa. El 20 de enero de 2010 ESNIC envió al Centro, por vía de correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.

En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una Demanda enmendada el 26 de enero de 2010. 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”) (en adelante, 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 26 de enero de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de febrero de 2010. No obstante, la Demandada no contestó a la Demanda ni se personó en modo alguno en el presente procedimiento. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 18 de febrero de 2010.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn como experto (en adelante, el “Experto”) el día 11 de marzo de 2010, 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

A. La Demandante

La Demandante es una compañía finlandesa especializada en el diseño, fabricación y distribución de equipos de telecomunicaciones. En la actualidad, la Demandante es el primer fabricante de teléfonos móviles del mundo, además de otros múltiples tipos de equipo de telecomunicaciones. De hecho, la Demandante puede considerarse como una de las compañías pioneras en el sector de la telefonía móvil, habiendo desarrollado ya en 1982 el primer sistema de telefonía celular móvil, introduciendo en 1984 en el mercado el primer teléfono transportable.

Para el desarrollo de sus actividades la Demandante siempre ha utilizado la denominación “Nokia”, la cual ha registrado como marca en múltiples jurisdicciones. En particular, la Demandante es titular de los siguientes registros marcarios con efectos en España:

- Marca española denominativa NOKIA nº 1.599.686, registrada con efectos desde el 15 de noviembre de 1990;
- Marca comunitaria mixta NOKIA nº 323.386, registrada el 9 de septiembre de 1998;
- Marca comunitaria denominativa NOKIA nº 340.836, registrada el 9 de septiembre de 1998; o
- Marca comunitaria denominativa NOKIA nº 871.194, registrada el 24 de marzo de 2000.

El uso y promoción que la Demandante ha hecho de sus marcas NOKIA y el reconocimiento que las mismas han tenido en el mercado permite afirmar que las mismas han adquirido un carácter renombrado. Así lo han declarado resoluciones previas dictadas en el marco de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, “UDRP”) como, por ejemplo, *Nokia Corporation v. Ateneahost, [.]*, Caso OMPI No. D2008-0034.

A. La Demandada

La Demandada es una sociedad española, residente en Barcelona. De acuerdo con la información disponible en el Registro Mercantil de Barcelona, el objeto de dicha sociedad es la compraventa, intermediación, arrendamiento, administración,

explotación en cualquier forma de fincas rústicas y urbanas y la realización de toda clase de obras y construcciones, tanto públicas como privadas.

El Experto no ha podido obtener más información sobre la Demandada ni sobre sus circunstancias con respecto del Nombre de Dominio, ya que aquélla no se ha personado en modo alguno en el presente procedimiento.

B. El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado por la Demandada el 29 de septiembre de 2009. Desde su registro ha estado conectado a un sitio web que ofrece contenidos pornográficos, además de incluir diversos anuncios y enlaces a otros sitios web igualmente de carácter pornográfico.

C. Comunicaciones previas entre las partes

Tras constatar el registro y uso del Nombre de Dominio por parte de la Demandada, el 10 de noviembre de 2009 la Demandante remitió por burofax a la Demandada una carta poniéndole de manifiesto que el mencionado registro y uso constituía una infracción de sus derechos marcarios y, por tanto, invitándole a cancelarlo o a transferirlo a favor de la Demandante y llegar a una solución amistosa de la disputa sobre el Nombre de Dominio. No obstante, dicha carta no fue recogida por la Demandada y fue devuelta a la Demandante.

Ante dicha situación la Demandante el 15 de diciembre de 2009 remitió una copia electrónica del mencionado escrito a la Demandada por medio de correo electrónico, a la dirección que constaba como contacto administrativo en la base de datos WhoIs de ESNIC. La Demandada no respondió en forma alguna a esa comunicación.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es una empresa especializada en el diseño, fabricación y distribución de equipos de telecomunicaciones (especialmente de teléfonos móviles) que, debido a su larga trayectoria y prestigio, se ha convertido en un referente internacional, asociándose en todo momento a la denominación “Nokia” que ha registrado como marca tanto a nivel español como comunitario;
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas de las que la Demandante es titular;
- Que la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas registradas ni de denominación registralmente inscrita que pueda justificar la solicitud del Nombre de Dominio. Indica igualmente la Demandante que tampoco consta que la Demandada esté desarrollando una actividad legítima bajo el nombre “Nokia” que justifique una intromisión en la esfera de los derechos marcarios de la Demandante (especialmente teniendo en cuenta que el Nombre de Dominio se encuentra asociado a un sitio web de carácter pornográfico). Entiende, por el contrario, la Demandante que la Demandada al registrar y utilizar el Nombre de Dominio ha

pretendido aprovecharse injustamente de su reputación para atraer a usuarios de Internet;

- Que la Demandada ha registrado y utilizado el Nombre de Dominio de mala fe puesto que, aparte de no ostentar derecho o interés legítimo sobre el mismo, lo ha estado utilizando para la explotación de un sitio web de carácter pornográfico. Asimismo, la Demandante sostiene que al actuar de este modo la Demandada simplemente ha pretendido aprovecharse de la reputación de las marcas de la Demandante, habiendo registrado un nombre de dominio idéntico a las mismas, las cuales son renombradas internacionalmente;
- Que, con anterioridad a la presentación de la Demanda, la Demandante remitió a la Demandada una comunicación poniéndole de manifiesto la infracción de sus derechos que se derivaba del registro y uso del Nombre de Dominio e instándole a transferirlo a su favor con el fin de evitar el presente procedimiento. No obstante, a pesar de los esfuerzos empleados, la Demandante no recibió respuesta alguna de la Demandada; y
- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante ni se ha personado en forma alguna en el presente procedimiento.

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 similar hasta el punto de crear confusión del Nombre de Dominio con respecto a un signo distintivo sobre el que la Demandante ostente derechos previos;
- (ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio; y
- (iii) Acreditar que la Demandada ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los elementos requeridos por el Reglamento 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 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 siguientes decisiones: *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Ladbroke's International Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0002; *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No.

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.

La principal diferencia existente entre las marcas titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio es que éste incluye el sufijo “.nom.es”. No obstante, el Experto considera que la inclusión del mismo no 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 Life Insurance Company v. A.C.P.*, Caso OMPI No. D2000-0812; *A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Inc.*, Caso OMPI No. D2003-0172; *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. O.E.C.*, Caso OMPI No. D2005-1029.

De este modo, el 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 la Demandada 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 y que, por tanto, lo ha registrado y utilizado de forma legítima. En concreto, tales supuestos son:

- 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.
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- 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 la marca 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. Por el contrario, el Experto considera que:

- La Demandada no ha utilizado el Nombre de Dominio ni ha aportado argumento convincente alguno que permitiera considerar la vinculación del mismo a una oferta de buena fe de productos o servicios. En este sentido, debe recordarse que

el sitio web conectado al Nombre de Dominio incluye contenidos de carácter pornográfico. En opinión del Experto, dicha circunstancia impide razonablemente considerar la posibilidad de la existencia de una oferta de productos o servicios de buena fe por parte de la Demandada a través del Nombre de Dominio. De hecho, el objeto social de la Demandante no tiene conexión alguna con la prestación de servicios por medio de Internet, factor que parece certificar la ausencia de un interés legítimo genuino de la Demandada sobre el Nombre de Dominio;

- La conclusión adelantada en el párrafo anterior se ve confirmada si se tiene en cuenta el carácter inequívocamente referido a las marcas titularidad de la Demandante del Nombre de Dominio, marcas que cabe recordar que deben considerarse internacionalmente renombradas. Habida cuenta de estas circunstancias, parecería igualmente obvio que la Demandada en ningún momento ha sido conocida bajo la denominación “Nokia”, cuyo uso por su parte ciertamente tampoco había sido autorizado por parte de la Demandante;
- Difícilmente podría considerarse que la Demandada ha hecho un uso legítimo u ostenta un interés legítimo en general sobre el Nombre de Dominio dado que el mismo se refiere de forma obvia a las marcas de la Demandante, sin que cupiera razonablemente un uso de buena fe por parte de la Demandada dentro del marco del Reglamento. En este sentido, cabe recordar una vez más que las marcas de la Demandante han adquirido un carácter renombrado, de modo que parece difícil imaginar que la Demandada no conocía la marca de la Demandante en el momento del registro del Nombre de Dominio.
- En ningún momento la Demandada se ha personado en este procedimiento para rebatir las alegaciones presentadas en su contra por parte de la Demandante, de modo que el Experto ha debido decidir atendiendo tanto a dichas alegaciones como a las circunstancias probadas en el marco de este procedimiento.

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

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 la Demandada ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente Decisión, la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que la Demandada tenía de la existencia y marcas de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta del carácter renombrado de dichas marcas.

Por otra parte, cabe señalar que la correspondencia existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace difícil imaginar un uso del mismo que no supusiera contravenir lo dispuesto por el Reglamento, por lo que el Experto solamente puede presumir como conducta conocida y asumida por la Demandada al momento del registro y en el posterior uso del Nombre de Dominio.

Atendiendo a lo indicado y a los criterios establecidos en anteriores decisiones (ver, por ejemplo, *Union des Associations Européennes de Football (UEFA) v. A.F.L.*, Caso

OMPI No. DES2006-0012; *Gas Gas Motos, S.A. c. L.N.M.*, Caso OMPÍ No. DES2006-0013; *Caja de Ahorros Municipal de Burgos c. K.J.T./Dogs.info*, Caso OMPÍ No. DES2007-0005), el Experto considera que la Demandada registró el Nombre de Dominio de mala fe.

Por lo que respecta al uso del mismo por parte de la Demandada, cabe recordar que dicho uso ha consistido básicamente en la conexión con un sitio web de contenido pornográfico. Desde un primer momento, este tipo de conducta ha sido considerada como un uso de mala fe en el sentido de la UDRP, habida cuenta del perjuicio que dichos contenidos suponen respecto a las marcas de la Demandante. De hecho, el uso de las mismas en el Nombre de Dominio combinado con su reputación y fama constituyen un elemento clave de atracción de usuarios de Internet al sitio web en cuestión. Así lo han considerado numerosas resoluciones como, por ejemplo, *Match Net PLC c. MAC Ttrading*, Caso OMPÍ No. D2000-0205; *Rita Rudner c. Internetco Corp.*, Caso OMPÍ No. D2000-0581; *Miroglio S.p.A. c. M.A.A.W.G.*, Caso OMPÍ No. D2003-0557; o *Gestmusic Endemol, SA c. Sexomaster*, Caso OMPÍ No. D2003-0560.

De este modo, en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <nokia.nom.es> sea transferido a la Demandante.¹

Albert Agustinoy Guilayn
Experto

Fecha: 25 de marzo de 2010

¹ Siendo Red.es la única autoridad competente para establecer el criterio de asignación de nombres de dominio de tercer nivel bajo “.nom.es”; este Experto, ordena subsidiariamente la cancelación del nombre de dominio <nokia.nom.es> en el supuesto que Red.es se negase a transferir el nombre de dominio a la Demandante por considerar que ésta no cumple las condiciones de legitimación para la asignación del Nombre de Dominio establecidas en el punto b) del artículo Décimo de la Orden Ministerial ITC/1542/2005, de 19 de mayo, por la que se aprueba el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el código correspondiente a España (“.ES”).