

DECISIÓN DEL EXPERTO

Cableuropa, S.A.U. v. E.F.R.

Caso No. DES2011-0018

1. Las Partes

La Demandante es Cableuropa, S.A.U. con domicilio en Madrid, España, representada por Abril Abogados, S.L.P., España.

El Demandado es E.F.R., con domicilio en Madrid, España, representado por el Bufete Jurídico Cocero de Corvera, España.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <onohd.es>, <ono3d.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 9 de mayo de 2011. El 9 de mayo de 2011, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 10 de mayo de 2011, 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. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una Demanda modificada el 13 de mayo de 2011. 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 16 de mayo de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de junio de 2011. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 1 de junio de 2011.

El Centro nombró a Luis H. de Larramendi como Experto el día 22 de junio de 2011, 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 titular de numerosos registros de marca ONO y opera de forma notoria en España bajo dicha denominación, siendo una de las principales empresas del sector de las telecomunicaciones. La oferta comercial de la Demandante se caracteriza por su red de cable de fibra óptica que facilita servicios de telefonía, televisión e Internet.

La Demandante acredita su titularidad sobre diversas marcas españolas y comunitarias ONO, la primera de las cuales fue registrada en 1995.

Los nombres de dominio <onohd.es> y <ono3d.es> fueron registrados por el Demandado el 5 de marzo de 2011, y los correspondientes sitios web contienen información sobre los servicios de la Demandante y de otras compañías del sector de las telecomunicaciones y la tecnología.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

- La Demandante Cableuropa, S.A.U. es conocida en el sector por su marca notoria ONO y es una de las empresas líderes en España y Europa en el sector de las telecomunicaciones.

- La marca ONO puede calificarse sin duda como marca notoria, y así se acredita mediante una certificación de la Cámara de Comercio de Madrid y se ha reconocido en el procedimiento *Cableuropa, S.A.U. v. C.D.H.*, Caso OMPI No. DES2010-0014 sobre nombre de dominio <www-ono.es>.

- La Demandante es titular de numerosas marcas españolas y comunitarias ONO registradas a partir de 1995 que se encuentran en vigor.

- Los nombres de dominio en disputa reproducen la marca notoria ONO, limitándose a añadir expresiones genéricas en el sector como "HD" y "3D", por lo que los nombres de dominio resultan claramente confundibles con las marcas de la Demandante.

- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio, pues no ha sido comúnmente conocido por esas denominaciones ni es titular de marcas registradas equivalentes.

- El aparente propósito informativo del Demandado no puede considerarse un interés legítimo, pues en definitiva se ha apropiado de una marca notoria ajena. Además, el aparente propósito informativo encubre en realidad un claro ánimo de lucro.

- El Demandado remitió a la Demandante una comunicación señalándole expresamente su intención de sacar el portal en venta, ofreciendo por tanto su adquisición, lo que constituye una prueba evidente de su propósito comercial.

- Tanto el conocimiento previo de la marca notoria de la Demandante como ese propósito comercial ponen de manifiesto la concurrencia de mala fe en la actuación del Demandado.

Por todo ello, la Demandante solicita que los nombres de dominio le sean transferidos.

B. Demandado

El Demandado rebate las pretensiones de la Demandante con los siguientes argumentos:

- El Demandado lleva más de 10 años creando proyectos Web gratuitos para los usuarios sin ningún interés comercial. Sus Web han alcanzado una amplia repercusión y reconocimiento en medios de comunicación.

- Los nombres de dominio objeto de controversia alojan un blog que recoge noticias relacionadas con la alta definición de ONO y con otras secciones más amplias sobre la televisión en alta definición y hardware relacionado. En el sitio Web no se vende ningún tipo de servicio, sino que es meramente informativo.

- La página del Demandado deja claro en todo momento que se trata de un blog no oficial, y hace una advertencia expresa al respecto.

- El interés legítimo del Demandado queda aprobado por el hecho de que utiliza los nombres de dominio con anterioridad a haber recibido un requerimiento de los abogados de la Demandante.

- La Demandante no tiene un interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa, sino un interés comercial en poder aprovecharse de la primera posición y el tráfico que está generando actualmente el blog que alojan los nombres de dominio en disputa.

- El único interés del Demandado es el de su afición por las nuevas tecnologías y la vocación de compartir datos e información sobre las mismas con otros usuarios interesados en tecnologías HD y 3D.

- Al no haber sido registrados anteriormente "ONOHd" ni "ONO3D" como nombre de dominio ni como marca por la Demandante y existiendo otros nombres de dominio no oficiales que incluyen "ONO" en su denominación, el Demandado actuó con el pleno convencimiento de que no estaba perjudicando los intereses de nadie.

- La oferta de venta realizada por el Demandado a la Demandante no debe verse como algo principal sino como algo secundario, consecuencia de sentirse intimidado por el amenazante burofax que le había dirigido la Demandante. De hecho, no ha ofrecido a nadie el traspaso de los nombres de dominio, sólo a la Demandante.

- El uso efectivo que el Demandado está haciendo de los nombres de dominio en disputa desvirtúa cualquier acusación de mala fe.

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 nombres de dominio ".es", resultarán igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho español, al ser además ésta aparentemente la nacionalidad de ambas partes.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme 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 han establecido los expertos 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 o en *Editorial Bosch S.A. v. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006.

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

La Demandante ha acreditado sus derechos sobre la marca ONO, que han sido reconocidos por el Demandado, e igualmente su clara notoriedad en España. El Demandado niega la confundibilidad entre los nombres de dominio y la marca señalando que los nombres de dominio incluyen las expresiones “HD” y “3D”, que conforman sendas denominaciones que no han sido registradas por la Demandante.

Sin embargo, en numerosas decisiones se ha considerado que la adición de expresiones genéricas a una marca para conformar un nombre de dominio no evita la confundibilidad. Así se recordó por ejemplo en *SC FARMEC S.A. and S.C. SICOMED S.A. v. JN P.*, Caso OMPI No. D2005-0701:

“The disputed domain names are not identical with these trademarks, but do incorporate this trademark entirely. The fact that a trademark is incorporated in its entirety in a domain name is a solid indication, but does not ipso facto mean, that the domain name is confusingly similar to the trademark. The similarity of the trademark and the domain name depends on many factors, including “the relative distinctiveness of the trademark and the non-trademark elements of the domain name, and whether the non-trademark elements detract from or contradict the function of the trademark as an indication of origin” (see *Pfizer Inc v. The Magic Islands*, WIPO Case No. D2003-0870). However, this is another case of the addition of a prefix and suffix to a registered trademark descriptive of the products available on the Respondent’s website which, as many UDRP decisions demonstrate, will almost invariably be insufficient to prevent the domain names being confusingly similar to the registered trademark.

The Panel considers that the disputed domain names are confusingly similar to the GEROVITAL trademark for the following reasons: (i) GEROVITAL is an invented word with a high degree of inherent distinctiveness; (ii) ‘cosmetics’ and ‘cosmetiques’ are ordinary descriptive words that describe in English and French respectively the products offered by the Complainant; (iii) the evidence demonstrates that the GEROVITAL trademark has an established reputation in respect of medicines and cosmetics; (iv) potential customers will assume that the disputed domain names are associated with the Complainants’ trademark.”

En la misma línea se pronunció el experto en *Sociedad Española del Acumulador Tudor S.A. v. Asesoría Materiales Exportación S.L.*, Caso OMPI No. D2005-0621:

“The disputed domain names <bateriastudor.com>, <batteriestudor.com> and <tudorbatteries.com> entirely incorporate Complainant’s trademark TUDOR. The mere addition of the generic term ‘batteries’ in English, Spanish and French, i.e. ‘batteries’, ‘baterias’ and ‘batteries’ does not per se render the said disputed domain names distinctive, when compared to such trademark, especially considering precisely that the said trademark distinguishes batteries. See, *mutatis mutandis*, *Quixtar Investments, Inc. v. Smithberger and Quixtar-IBO*, WIPO Case No. D2000-0138; *GA Modefine S.A. v. M.O’F.*, WIPO Case No. D2000-1424. See also *PepsiCo, Inc. v. Diabetes Home Care, Inc. and DHC Services*, WIPO Case No. D2001-0174; *Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony Corporation) v. K.I.*, Caso WIPO Case No. D2000-1409 and *America Online, Inc. v. C.H.*, WIPO Case No. D2001-1184.”

Precisamente teniendo en cuenta que los vocablos añadidos a la marca carecen de eficacia distintiva, este Experto considera que sí existe similitud susceptible de causar confusión entre la marca de la Demandante y los nombres de dominio en disputa. Por lo tanto, concurre la primera de las circunstancias previstas en el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

En su contestación a la Demanda, el Demandado insiste en que es su página Web tiene únicamente un propósito informativo y no comercial y que por consiguiente sólo responde a su interés legítimo de facilitar

información a los usuarios interesados en los servicios de la Demandante.

Sin embargo, numerosas decisiones han establecido que la falta de un interés comercial no implica *per se* que quien registra un nombre de dominio tenga intereses legítimos sobre la denominación. Así, en *Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. v. L.T.T.*, Caso OMPI No. D2003-0438, se afirma:

“No obstante, a pesar de la falta de alegaciones del Demandado sobre sus eventuales derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <aguasdebarcelona.biz>, y a la vista del contenido crítico de la página web ubicada bajo el referido dominio, podría pensarse que la utilización del nombre de dominio está amparada por la libertad de expresión. Con todo, esta interpretación debe ser rechazada. En efecto, debe distinguirse claramente el nombre de dominio del contenido de la página web ofrecida bajo ese nombre de dominio. La libertad de expresión, reconocida en la Constitución española de 1978, podría ser invocada para justificar eventualmente las críticas contenidas en la página web del Demandado. Sin embargo, la libertad de expresión no ampara la elección de un nombre de dominio exactamente igual a una marca de la cual es titular el sujeto que recibe las referidas críticas. Así se ha reconocido en múltiples resoluciones de Grupos de expertos, como las de los casos OMPI N° D2000-0020, *Compagnie de Saint Gobain v. Com-Union Corp*; Caso OMPI No. D2000-0869, *Estée Lauder Inc. v. estelauder.com, estelauder.net and J.H.*; Caso OMPI No. D2001-1235, *Riyad Bank v. J. B.*; Caso OMPI No. D2001-1309, *Bonnerie Cevenole S.A.R.L. v. S.*

El Demandado podía haber elegido otro nombre de dominio que reflejara el carácter independiente y crítico del sitio web, en cuyo caso la libertad de expresión sí constituiría un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio, tal y como se ha reconocido en repetidas ocasiones con relación a los denominados "suckdomains": Vid. por ejemplo, las resoluciones de los casos OMPI N° D2000-0583, *Direct Line Group Ltd., Direct Line Insurance, plc, Direct Line Financial Services, Ltd, Direct Line Life Insurance Company Ltd, Direct Line Unit Trusts Ltd, Direct Line Group Services. Ltd v. Purge I.T.Ltd*; y Caso OMPI No. D2000-1104, *Wal-Mart Stores, Inc v. walmartcanadasucks.com and K.J.H.*”

Ciertamente, el Demandado tiene todo el derecho a crear una página Web con información y opiniones acerca de la actividad comercial de la Demandante o de lo que estime pertinente. Sin embargo, la legitimidad del contenido de su página Web no puede constituir una coartada para el hecho de que ha adoptado como nombre de dominio una denominación que de forma evidente reproduce una marca notoria de un tercero.

Así se señalaba por ejemplo en *Union des Associations Européennes de Football (UEFA) v. A.F.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0012:

“Mas el demandado carece de razón jurídica cuando pretende justificar que, precisamente por ese conocimiento extensivo del término UEFA, cualquier persona está legitimada para utilizar, en cualquier circunstancia y especialmente como nombre de dominio, la parte denominativa de las marcas registradas a nombre de la Demandante.

Reitero que esa forma de razonamiento invalida la eficacia de un derecho marcario y, en general, de cualquier derecho inmaterial, puesto que piénsese por un momento en el conocimiento que cada uno de nosotros y, en general, un consumidor medio, puede tener de marcas vigentes, sin que tal circunstancia pueda permitir a quien no está autorizado por el legítimo titular del derecho, su uso indiscriminado y libre. “

Con independencia de ello, en este caso concreto el Demandado envió además a la Demandante una comunicación que contenía una oferta de venta de su portal Web, oferta que lógicamente destruye su repetido argumento de que su uso de los nombres de dominio tenía en todo momento un carácter legítimo y no comercial.

En consecuencia, este Experto considera que se ha acreditado que el Demandado carece de derechos o

intereses legítimos sobre las denominaciones en qué consisten los nombres de dominio.

C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe

En el procedimiento ha quedado claramente acreditado el carácter notorio de las marcas de la Demandante. El propio Demandado reconoce dicha notoriedad en sus manifestaciones y en el propio contenido de su página Web.

Por consiguiente, es claro que el Demandado era plenamente consciente de estar registrando unos nombres de dominio claramente susceptibles de ser confundidos con la marca notoria de la Demandante, circunstancia que, de acuerdo con numerosas decisiones del Centro, puede calificarse como mala fe.

Ya en la primera decisión dictada en un procedimiento administrado 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).

Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el dominio, se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan las relativas al domicilio del solicitante del dominio, a la amplitud de uso de la marca y al carácter notorio o renombrado de la marca.”

Así se manifestó igualmente el experto en otro procedimiento referido a la marca ONO, *Cableuropa, S.A.U. v. C.D.H.*, Caso OMPI No. DES2010-0014:

“La Demandante ha aportado prueba de la popularidad e implantación de su marca en el sector de las telecomunicaciones en el territorio de residencia de la Demandada y Demandante, coincidente con el principal ámbito donde se ubican los usuarios de dominios de primer nivel .es, en el territorio español. A falta de prueba en contrario, debe deducirse que cuando la Demandada procedió a registrar el Nombre de Dominio en disputa, tenía plena consciencia de que registraba un Nombre de Dominio sustentado en Derechos Previos ajenos. Es reiterada la doctrina de este Centro que considera que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria puede ser constitutivo de mala fe (ver *Lycos España Internet Services, S.L. v. Mediaweb, S.L.*, Caso OMPI No. D2004-0434 y *Jysk A/S v. H.O.*, Caso OMPI No. DES2007-0011).”

Por otra parte, ha quedado acreditado en el procedimiento que el Demandado se dirigió a la Demandante con una oferta de venta, lo que, en contra de sus reiteradas afirmaciones, acredita un interés comercial que ratifica el propósito parasitario de sus nombres de dominio y su consiguiente mala fe.

En efecto, el Reglamento recoge de forma expresa en que las circunstancias acreditativas de la mala fe el propósito de vender el nombre de dominio por un valor que supere su coste documentado. Como se recordó en *Opel Eisenach GmbH, General Motors España S.L. v. J.E.C.O.*, Caso OMPI No. DES2010-0028:

“[L]a oferta de transferencia del nombre de dominio contra precio por encima de los costes de

registro y mantenimiento del nombre de dominio es una circunstancia sobre la que el Experto, por sí sola, ya justifica la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio (entre otras y con ulteriores citas Caso Heineken España, S.A. c. R.O.G.M., Caso OMPI No. DES2008-0008).”

Aunque en este caso, no parece existir una cifra determinada en cuanto a la oferta de los nombres de dominio, dadas las demás circunstancias, el Experto considera que esta oferta también puede ser considerada como un uso de mala fe de los nombres de dominio en disputa.

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 los nombres de dominio <onohd.es> y <ono3d.es> sean transferidos a la Demandante.

Luis H. de Larramendi

Experto

Fecha: 7 de julio de 2011