

DECISIÓN DEL EXPERTO

Capgemini España, S.L. c. R.A. G.
CASO NO. DES2021-0027

1. Las Partes

La Demandante es Capgemini España, S.L., España, internamente representada.

El Demandado es R. A. G., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <capgemini.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es SCIP.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 22 de julio de 2021. El 22 de julio de 2021, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 23 de julio de 2021, Red.es envió al Centro por 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 financiero. 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 28 de julio de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de agosto de 2021. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandad su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 23 de agosto de 2021.

El Centro nombró a P.S.M. como Experto el día 25 de agosto de 2021, 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 una sociedad española perteneciente al Grupo internacional Capgemini, uno de los principales proveedores del mundo de servicios de consultoría, tecnología y *outsourcing*. El Grupo, cuya matriz es francesa, comenzó su actividad en 1975, y desde 1996 opera bajo la denominación Capgemini. Se halla fuertemente implantado en más de 50 países, entre ellos España, y cuenta en su plantilla con más de 270.000 empleados.

La Demandante es titular, entre otros signos distintivos, y por lo que interesa en el presente caso, de los siguientes, todos ellos en vigor, como queda acreditado:

- Marca de la Unión Europea (UE) 003766821 figurativa (conteniendo la denominación Capgemini) clases 35, 38, 41 y 42 – registrada el 21 de febrero de 2006.
- Marca de la Unión Europea (UE) 017679961 denominativa (Capgemini) clases 9, 35, 37, 38, 39, 41 y 42 – registrada el 24 de julio de 2018.
- Marca de la Unión Europea (UE) 017882076 figurativa (conteniendo la denominación Capgemini) clases 9, 35, 37, 38, 39, 41 y 42 – registrada el 30 de octubre de 2018.
- Marca de la Unión Europea (UE) 1486967 figurativa (conteniendo la denominación Capgemini) clases 35, 38, 41 y 42 registrada el 5 de marzo de 2019.
- Marca de la Unión Europea (UE) 1486900052797867 figurativa (conteniendo la denominación Capgemini) clase 9 – registrada el 2 de marzo de 1999.

La Demandante ha demostrado que el Grupo empresarial al que pertenece ostenta la titularidad de una amplia cartera de nombres de dominio conteniendo la denominación Capgemini. Asimismo, según queda acreditado en el expediente, la Demandante era titular del nombre de dominio objeto de este procedimiento hasta que, en 2018, y debido a un error administrativo, se pasó la fecha debida para proceder a la correspondiente renovación. Desde entonces, la Demandante intentó recuperarlo cursando al efecto varios requerimientos de cese y retirada, todos ellos infructuosos por no constar la identidad ni datos de contacto del Demandado en el Whois público del nombre de dominio en disputa, como tampoco en el sitio web operado bajo el mismo.

Por lo demás, el nombre de dominio en disputa fue registrado el 26 de octubre de 2019. De conformidad con la evidencia aportada por la Demandante, el nombre de dominio en disputa dirigía a un blog sobre tecnología. El Experto ha tenido ocasión de entrar en varias ocasiones en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa, la última en fecha de emisión de la presente Decisión, y actualmente el sitio web al que resuelve el mismo se halla inoperativo; de hecho, aparece en pantalla la leyenda “*Safari no encuentra el servidor*”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, por cuanto:

- El nombre de dominio en disputa reproduce la denominación social de la Demandante, siendo la única existente en España con la referencia CAPGEMINI.
- El nombre de dominio en controversia incorpora la denominación CAPGEMINI integrada en las marcas de la Demandante en su integridad, de lo que se sigue su capacidad de crear confusión con las marcas de la Demandante, siendo que la adición de la extensión “.es” resulta irrelevante por tratarse de un requisito técnico necesario en el sistema de nombres de dominio.
- El Demandado no es titular de marca alguna incluyendo la denominación CAPGEMINI, como tampoco consta que posea cargo alguno ni empresa que gire en el tráfico bajo la denominación

CAPGEMINI.

El Demandado, en ningún momento, ha sido autorizado a hacer uso de las marcas CAPGEMINI.

- El Demandado no es conocido bajo el nombre de dominio en disputa.
- Que el Demandado no podía desconocer el renombre de las marcas y signos distintivos de la Demandante previo al registro del nombre de dominio en disputa, por lo que es obvio que la intención del Demandado no puede ser otra que perturbar la actividad mercantil de aquélla y, en su caso, el registro adecuado del nombre de dominio en disputa, toda vez que aprovechó un descuido involuntario de la Demandante en la renovación puntual de su titularidad del nombre de dominio en disputa para registrarlo en su favor, a los efectos de obtener un lucro económico.
- Que, sobre lo anterior, la fama adquirida por las marcas CAPGEMINI refrenda el uso ilegítimo realizado por el Demandado, promoviendo la confusión de los usuarios que eventualmente accedan al sitio web bajo el nombre de dominio en disputa, a los efectos de conseguir un lucro por las visitas recibidas, y todo ello en claro menoscabo del prestigio de las marcas ostentadas por el Grupo de la Demandante.
- Que el Demandado no ha explotado activamente el nombre de dominio en disputa ni parece que haya realizado actos preparativos de buena fe al efecto. De hecho, la única actividad detectada fue la construcción de un blog de tan sólo tres entradas – la última de las cuales aparece fechada el 31 de enero de 2020 – de redacción poco elaborada e incluso burda, siendo que en una de ellas, la titulada “Dando un buen uso a las nuevas tecnologías”, se hacían referencias explícitas a temas sexuales e incluso pornográficos, incluyéndose enlaces a sitios web en los que, de modo específico, se ofrecían contenidos en dicho sentido.
- Y así, en consecuencia, que la Demandante solicite la transferencia en su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Por virtud del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional. También se toma en consideración la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de la aplicación del Reglamento, así como la doctrina de las decisiones adoptadas en aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), que sirvió de base para la elaboración del Reglamento, y la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

El Demandado no ha respondido a las alegaciones de la Demandante, por lo que el Experto decidirá, fundamentalmente, sobre la base de las pruebas aportadas por la Demandante y las implicaciones que razonablemente puedan deducirse de las mismas.

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio en disputa, éstos son:

- (i) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otros términos sobre los que la Demandante alegue tener Derechos Previos;
- (ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio;
- y
- (iii) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

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

El Experto considera que el nombre de dominio en disputa <capgemini.es> es idéntico a las marcas de la Demandante (que constituyen sus Derechos Previos) conteniendo en su integridad la denominación CAPGEMINI, cuyo carácter notorio en el sector de prestación de servicios de consultoría, tecnología y *outsourcing* a nivel mundial y, desde luego, en territorio español, ha sido demostrado de modo satisfactorio por la Demandante y reconocido, por lo demás, en anterior ocasión por expertos en decisiones adoptadas bajo la Política UDRP, *vid. C. G.v. A. G. Caso OMPI No. D2011-1310*.

Por lo demás, la referida identidad tampoco queda eliminada por la adición del sufijo “.es”, toda vez que es un requisito técnico necesario, y que se trata de una mera indicación del código territorial del país España en el sistema de nombres de dominio en concordancia, entre otras, con *Huawei Technologies Co. Ltd. v. Francisco J. G.S.*, Caso OMPI No. DES2006-0044.

El Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante ha probado *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado, a quien habría correspondido demostrar que tales derechos o intereses le corresponderían. Como quiera que el Demandado no ha contestado a la Demanda, no se ha podido evaluar que posea título alguno que le hubiera legitimado para el registro del nombre de dominio en disputa, aunque ello se antoja remoto, toda vez que la denominación CAPGEMINI resulta no habitual y, sobre lo anterior y principalmente, notoria a nivel global y desde luego en España, circunstancia que en absoluto podía desconocer el Demandado, al registrar un nombre de dominio con el indicativo “.es”.

De su parte, la Demandante ha declarado que el Demandado no ha sido autorizado a usar sus marcas CAPGEMINI, y que nunca ha mantenido ni mantiene tipo alguno de relación comercial ni de otro tipo. Así pues, y en virtud de las afirmaciones de la Demandante, resulta que el Demandado no ha sido autorizado ni licenciado por aquélla para usar la marca como nombre de dominio.

Sobre lo anterior, la Demandante alega que el Demandado no es conocido en el mercado bajo el nombre de dominio en disputa y que, por lo demás, mantiene un sitio prácticamente pasivo desde su registro el pasado 26 de octubre de 2019, y todo parece indicar que no ha realizado preparativos serios para explotar el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de bienes o servicios de buena fe.

El Experto estima, en conclusión, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

Ambas circunstancias, registro y uso del nombre de dominio de mala fe, concurren en este caso de manera indubitada, a saber:

Los derechos sobre las marcas de la Demandante conteniendo la denominación CAPGEMINI, así como los nombres de dominio de los que el grupo empresarial al que pertenece la Demandante es titular son, todos ellos, prioritarios al registro del nombre de dominio en disputa, circunstancia que el Demandado no podía desconocer en el momento de proceder al registro (especialmente teniendo en cuenta que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca CAPGEMINI de la Demandante), tanto más por cuanto los referidos signos distintivos de la Demandante gozan de un elevado renombre a nivel mundial y, desde luego, en territorio español. Sobre lo anterior, el hecho de que el nombre de dominio en disputa se hallara registrado previamente por la Demandante, y que una vez adquirido por el Demandado se haya utilizado para albergar un supuesto o aparente blog en español con referencias a tecnología (sector en el que opera la Demandante), confirma la intención por parte del Demandado de aprovechar en su favor su falta de

renovación por la Demandante, y todo ello con la presumiblemente espuria intención de obtener un lucro económico ilegítimo en su favor, ya fuere por la oferta de transmisión del mismo por un coste superior al propio del registro o de otro modo.

El nombre de dominio en disputa, tal cual queda acreditado en el expediente, no ha sido nunca utilizado de buena fe por el Demandado, ni se ha podido comprobar indicio alguno de que se hayan realizado preparativos serios para su utilización en el mercado de buena fe. En efecto, la inclusión de un supuesto blog de características muy primarias, interrumpido casi en sus mismos inicios, con contenidos alusivos a temas sexuales e inclusión de enlaces a sitios que los ofertan no es susceptible, por sí mismo, de desvirtuar la anterior consideración. Y lo que es más, por cuanto tal blog ha sido cancelado en la actualidad, desde luego en fecha de emisión de la presente Decisión, quedando el sitio en modo inoperativo, lo cual de algún modo ha de interpretarse, cuanto menos, como un factor exponencial o indicador que redundaría en la demostración de la mala fe del Demandado, el cual vendría a reconocer la inadecuación e ilegitimidad de su conducta previa.

La falta de personación en el presente procedimiento y de contestación a la demanda no ha permitido al Experto tomar en consideración circunstancia alguna a los efectos de emitir otra decisión.

En síntesis, y siguiendo la pauta establecida en anteriores decisiones bajo la Política y el Reglamento, el carácter renombrado de los signos distintivos de la Demandante, la falta de contestación a esta Demanda por parte del Demandado, así como la explotación esporádica inicial mediante la inclusión de enlaces a sitios con contenidos pornográficos, actualmente cancelada, llevan a concluir que el Demandado ha utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe, ostentado actualmente una tenencia pasiva del mismo, y por lo demás de mala fe [*vid. Telstra Corporated Limited v. Nuclear Marshmallows, Caso OMPI No. D2000-0003, y sección 3.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0*].

De todo lo anterior, el Experto estima que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.

7. Decisión

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

P. S. M.

Experto

Fecha: 29 de agosto de 2021