



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

TOMTOM International B.V. v. Beta 5 Soluciones Informáticas S.L.

Caso N° DES2006-0030

1. Las Partes

La Demandante es TOMTOM International B.V. con domicilio en Amsterdam, Países Bajos, representada por Cuatrecasas Abogados, España.

La Demandada es Beta 5 Soluciones Informáticas S.L. con domicilio en Málaga, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <tomtom.es> (el Nombre de Dominio).

El agente registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM, y el registrador es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de noviembre de 2006. El 7 de noviembre de 2006, el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 9 de noviembre de 2006, Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM, agente registrador, 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 del contacto administrativo, técnico y de facturación. A su vez, Red.es, registrador del nombre de dominio en controversia, confirmó la información proporcionada por el agente registrador arriba mencionado.

El Centro verificó que la Demanda cumple 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 16 de noviembre de 2006. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para 6 de diciembre de 2006. El Demandado contestó a la Demanda el 5 de diciembre de 2006.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 20 de diciembre de 2006, 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

Los hechos no controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuación:

La Demandante es la Sociedad holandesa TOMTOM INTERNATIONAL, B.V., dedicada desde el año 1991 al desarrollo de software, equipos y servicios de navegación por medio de dispositivos móviles. En la actualidad la Demandante comercializa tres líneas de productos: (i) Software de navegación específicamente desarrollado para su utilización en dispositivos móviles (PDAs). Dicho software se comercializa por medio de la marca TOMTOM NAVIGATOR; (ii) Dispositivos independientes de navegación con software integrado. Dichos productos se comercializan por medio de la marca TOMTOM GO; y (iii) Software de navegación específicamente diseñado para su utilización en teléfonos móviles. Dichos productos se comercializan bajo la marca TOMTOM MOBILE.

La Demandante es titular registral de las marcas comunitarias: i) TOMTOM GO (Nº 3659158), del 18 de febrero de 2004, registrada el 16 de enero de 2006 en las clases 9, 38 y 42 del Nomenclátor Internacional; y ii) TOMTOM FIND YOUR WAY THE EASY WAY (Nº 3819752), del 5 de mayo de 2004, registrada el 23 de marzo de 2006 en las clases 9, 38 y 42 del Nomenclátor Internacional; también es titular del nombre comercial (no registrado) TOMTOM INTERNATIONAL.

La Demandante es asimismo titular de los nombres de dominio: <tomtom.com>, registrado el 24 de febrero de 1996; <tomtom.info>, registrado el 22 de octubre de 2001; y <tomtom.eu>, registrado el 17 de mayo de 2006.

La Demandada es la Sociedad española Beta 5 Soluciones Informáticas S. L., dedicada a las tecnologías de la información.

El Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento fue registrado por la Demandada el 12 de diciembre de 2005.

Actualmente el Nombre de Dominio está vinculado a una página Web con referencias a los productos de la Demandante y enlaces a tiendas virtuales en las que se ofrecen dichos productos de la Demandante (“Tomtom gps”, “Ofertas de Tomtom”, “Programa GPS Tomtom” o “Tomtom One”), así como otros productos del sector de la informática (“GPS”, “Monitores”, “Impresoras”, etc.). Todos estos enlaces dirigen al usuario a nuevas pantallas donde se encuentran nuevos enlaces a tiendas electrónicas en las que se ofrecen dichos productos.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- La Demandante ostenta un “derecho previo”, como titular de las marcas antes citadas, cuyo núcleo es el término TOMTOM, el cual ha adquirido gran notoriedad en el sector, vinculándose de forma inequívoca a la Demandante.
- El término “TOMTOM” constituye la denominación identificativa por excelencia de la Demandante, habiendo adquirido un alto renombre tanto a nivel español como internacional.
- Los productos de la Demandante se distribuyen en numerosos países del mundo, habiéndose convertido en una referencia tanto para el mercado profesional como para los particulares.
- El Nombre de Dominio presenta un carácter confusamente similar con las marcas titularidad de la Demandante.
- Desde su registro, el Nombre de Dominio ha estado asociado a páginas Web en las que se ha ofrecido públicamente en venta. El primer uso del Nombre de Dominio consistió en su vinculación con una página Web, ofrecida por medio de Sedo.com –empresa que ha desarrollado una plataforma online de venta de nombres de dominio — en la que se ofrecía públicamente en venta el Nombre de Dominio, con un “precio deseado” mínimo de 10.000 Euros.
- Además, la página Web vinculada al nombre de dominio se modificó de forma que en la parte superior de la mencionada página Web se encontraba el siguiente texto (tanto en castellano como en inglés): “El dominio TOMTOM.ES recibe 20.000 visitas por mes / ¿Te gustaría alquilar una redirección a tu web por una cuota mensual? / Haga una oferta”. Y, en la parte central e inferior de la citada página web, se incluían enlaces en forma de referencias a la Demandante y a sus productos (“Tomtom”, “Tomtom navegadores gps”, Tomtom wireless gps”, etc.) y de términos genéricos vinculados a la tecnología que ha desarrollado la Demandante (“Radar”, “Software”, “GPS Bluetooth”, etc.). Asimismo, de forma destacada, se incluía la frase “TOMTOM.ES – El dominio está en venta”, la cual incluía un enlace a la página Web de Sedo.com anteriormente mencionada.
- Dicha página Web se albergaba en el sitio Web corporativo de la Demandada.
- Asimismo, en la parte superior derecha de la página Web asociada al Nombre de Dominio se encuentra un enlace con el texto siguiente: “¿Interesado en este dominio?”, desde el cual se enlaza a una página Web a través de la cual se ofrece la posibilidad de hacer ofertas para la adquisición del Nombre de Dominio.
- La página Web vinculada al Nombre de Dominio incluye también una larga serie de enlaces a tiendas electrónicas en las que se ofrecen productos tanto de la Demandante como de sus principales competidoras.
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

- El Nombre de Dominio ha sido registrado y se usa de mala fe y, por todo ello, se solicita que sea transferido a la Demandante.

B. Demandada

La Demandada, en resumen, alega lo siguiente:

- La Demandada es una “empresa dedicada a las tecnologías de la información”.
- La Demandante no ha probado el renombre de TOMTOM.
- No existe riesgo de confusión entre las marcas registradas por la Demandante y el Nombre de Dominio.
- Los registros de la Demandante son objeto de procedimientos de anulación a instancia de un tercero.
- En cualquier caso, las marcas registradas son “TOMTOM GO” y “TOMTOM – Find Your Way The Easy Way”, sobre las que la Demandada reconoce que “la Demandante ostentaría derecho previo”.
- No es cierto que la Demandada carezca de intereses sobre el Nombre de Dominio; por el contrario, tiene un proyecto a medio-largo plazo “cuyos detalles se reserva”.
- La Demandante podría haber registrado el Nombre de Dominio durante el periodo previo a su liberalización.
- La Demandada no ha actuado de mala fe al registrar y usar el Nombre de Dominio.

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

Conforme al artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.

También resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho español; en particular, son aplicables al presente caso las leyes españolas en materia de marcas y de competencia desleal.

Asimismo, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.

6.2. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear

confusión con un término sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

6.2.A. Derechos previos

El Reglamento, en su artículo 2, define como “derechos previos”, entre otros, los nombres comerciales y las marcas registradas con efectos en España.

Tales derechos han sido acreditados, concretamente, sobre las marcas citadas en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho), marcas que se encuentran actualmente registradas y en vigor, sin que quepa cuestionarse en el presente procedimiento la validez de estos registros. En efecto, la Demandada alega –y así consta en los datos de la OAMI aportados por la propia Demandante — que están pendientes sendos procedimientos de nulidad, instados por un tercero, contra los referidos registros. Sin embargo, ello no impide considerar, a los efectos de este procedimiento, que la Demandante ostenta los derechos derivados de los repetidos registros.

La Demandante ha acreditado que comercializa sus productos bajo marcas que contienen, como elemento común, la denominación TOMTOM, aunque sólo ha aportado pruebas del registro de dos de ellas; se trata, en cualquier caso, de marcas en las que el elemento verdaderamente característico es TOMTOM, mientras que el segundo elemento (GO, NAVIGATOR, MOBILE, etc.) identifica el concreto producto a distinguir. Y es precisamente dicho elemento característico (TOMTOM) el que goza de mayor notoriedad entre los consumidores de este tipo de productos y, en general, en el mundo de la informática, todo ello conforme a las pruebas aportadas por la Demandante.

En efecto, aunque la Demandada señala que no ha sido acreditado el renombre de TOMTOM, lo cierto es que dichas pruebas permiten considerar, al menos, que se trata de una marca notoria en el sector informático y para distinguir productos de la Sociedad del mismo nombre. La Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas (aprobada en septiembre de 1999 por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI, en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI), en su Artículo 2, ofrece las pautas para la determinación de si una marca es notoriamente conocida en un Estado miembro; de acuerdo con estas pautas, podemos concluir que en el presente caso se trata de un signo notorio. Además, cabe señalar que el Experto, personalmente, tiene conocimiento de la notoriedad de la marca TOMTOM, en particular para navegadores GPS.

La Demandante también invoca su derecho sobre la denominación TOMTOM, que constituye su imagen corporativa por excelencia y que igualmente ha adquirido gran prestigio y notoriedad, por su uso en España y a nivel internacional, en el mundo de la informática. De modo que la Demandante ostenta asimismo un “derecho previo” derivado de su Nombre Comercial (no registrado), tal y como establece el artículo 2 del Reglamento, en relación con el artículo 8º del CUP. Recordemos que este último precepto establece que “el Nombre Comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro” (véase en este mismo sentido la Decisión *Kingfisher S.A. v. Recinfor*, Caso OMPI Nº DES2006-0024).

Pues bien, el nombre comercial y las marcas invocadas por la Demandante, consisten, respectivamente, en las denominaciones “TOMTOM INTERNATIONAL”, “TOMTOM GO” y “TOMTOM FIND YOUR WAY THE EASY WAY”, que coinciden con el Nombre de Dominio precisamente en el término TOMTOM, es decir, en el elemento esencialmente distintivo de las mismas y el que ha adquirido notoriedad, por lo que el Experto considera que los signos enfrentados son semejantes hasta el punto de crear confusión, teniendo en cuenta que la confusión también puede producirse por asociación, y que por su especificidad y notoriedad la denominación TOMTOM normalmente se entiende referida a la Demandante.

Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2.

6.2.B. Derechos o intereses legítimos

Conforme a la doctrina del Centro, ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Por otra parte, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos *prima facie* -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legítimos. Tales supuestos son:

- Haber utilizado el Nombre de Dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por la denominación correspondiente al Nombre de Dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- 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 con ánimo de lucro.

En el presente caso no concurre circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo de la Demandada sobre el Nombre de Dominio.

En efecto, la Demandada no ha formulado ninguna alegación que resulte verosímil ni ha aportado prueba alguna que permita concluir que existe algún vínculo entre el Nombre de Dominio controvertido y sus actividades, tampoco ha aludido a algún posible derecho o interés legítimo. De acuerdo con la doctrina del Centro, cuando las alegaciones de mala fe del Demandante no son insustanciales, el Experto debe exigir una prueba persuasiva del interés legítimo y del uso y registro de buena fe (entre otras, *Edipresse Hymosa, S.A. v. F9-Soft, S.L.*, Caso OMPI N° D2006-0940).

Cabe advertir que, al contestar a la demanda, la Demandada no ha negado su conocimiento de la marca TOMTOM cuando registró el Nombre de Dominio; esto es lógico, puesto que ya era, en aquella fecha, notoria en España y, por tanto, cabe presumir que la conocía perfectamente.

Ambas partes coinciden en la afirmación de que la Demandada no tiene ningún vínculo con la Demandante, ni ha sido autorizado en modo alguno por aquélla para registrar el Nombre de Dominio.

La Demandada pretende justificar el registro del Nombre de Dominio alegando que la Demandante podría haberlo hecho durante el periodo previo a su liberalización. Sin embargo, de acuerdo con la tesis mantenida en la Decisión en *Kingfisher S.A. v. Recinfor*, Caso OMPI N° DES2006-0024, antes mencionado –con la que coincide el Experto–, el titular de la marca (o del nombre comercial) “tiene siempre un derecho preferente a obtenerlo en cualquier momento si es que se cumplen las condiciones establecidas en el Plan Nacional y, si no lo ha hecho, puede solicitar –como sucede en este caso— que se le transfiera o se anule el nombre de dominio registrado por un tercero, demostrando que concurren las circunstancias del artículo 2 del citado Reglamento. Por tanto, no hay desinterés en el nombre de dominio ni dejación del derecho de la Demandante por no haberlo registrado antes y reclamarlo ahora, que es precisamente, cuando ha visto lesionado su derecho”.

La Demandada tampoco ha acreditado que sea conocida corrientemente por la denominación “TOMTOM” y es obvio que el Nombre de Dominio no se corresponde con el nombre de la Demandada.

La Demandada incurre también en contradicción cuando por un lado, intenta justificar su interés por el Nombre de Dominio, manifestando en el escrito de contestación a la Demanda que tiene un “proyecto a medio-largo plazo cuyos detalles se reserva” y, por otro lado, parece olvidarse de que la Web vinculada al Nombre de Dominio no puede ser calificada de “proyecto”, puesto que está activa, al menos desde que se presentó la Demanda, conforme a las pruebas aportadas por la Demandante, que en ningún momento han sido negadas por la Demandada.

Así pues, el Experto considera que, teniendo en cuenta las actividades de la Demandada –que ella misma define como las propias de una sociedad dedicada a las tecnologías de la información— y la notoriedad del signo “TOMTOM”, la Demandada conocía perfectamente su existencia y que el registro del Nombre de Dominio no respondía a la voluntad de utilizarlo legítimamente en relación con sus propias actividades, sino al propósito de aprovecharse indebidamente de dicha notoriedad, ya sea para ofrecer el dominio públicamente en venta o alquiler o para captar visitantes a los enlaces incluidos en la página Web asociada al Nombre de Dominio. Además, como esta decisión detalla más adelante, la Demandada tampoco ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio.

Por tanto, el Experto considera que se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su Artículo 2.

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

La doctrina también viene considerando que constituyen prueba suficiente del registro o uso de mala fe de un Nombre de Dominio determinadas circunstancias, que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa. El Reglamento alude del mismo modo a determinadas “pruebas”, inspirándose para ello en dicha doctrina, y en este caso se puede afirmar que están presentes todas estas “pruebas”. Para no incurrir reiteraciones innecesarias, sólo vamos a referirnos a algunas de ellas.

Recordemos también que:

- Conforme al Artículo 34 de la vigente Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico; además, cuando se trata de una marca notoria

o renombrada, su titular podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrá prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (Artículo 34.3.e).

- Tanto las marcas como los nombres comerciales notorios gozan de una especial protección (Artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, Artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artículo 8 de la Ley de Marcas española).
- La vigente Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero) sanciona como acto desleal, en su Artículo 5, todo acto o comportamiento objetivamente contrario a la buena fe. Además, conforme a su Artículo 6 “se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos; el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.” Y, según el Artículo 12, “se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado; en particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos (...)”. En cuanto a los actos de imitación, en su Artículo 11 se establecen límites claros, estando expresamente vedados cuando existe un derecho exclusivo.

Pues bien, de acuerdo con el Artículo 2 del Reglamento, se deberá entender que nos encontramos ante el registro o uso de mala fe del Nombre de Dominio cuando el Demandado lo haya registrado o adquirido fundamentalmente con el fin de venderlo o alquilarlo por un precio que supere el coste documentado relacionado directamente con el nombre de dominio.

Tal y como se ha acreditado en la presente demanda –sin que haya sido negado por la Demandada—, desde su registro, el Nombre de Dominio ha sido ofrecido en venta (por un precio mínimo de 10.000 €) o en alquiler (ofreciéndose la posibilidad de “redireccionar” a los usuarios de Internet que consultaran el Nombre de Dominio a una página Web determinada, a cambio del pago de una cantidad mensual). Incluso en la actualidad, tal y como ha podido comprobar el Experto, sigue siendo posible “hacer oferta” de precio.

En el presente caso, dicha actuación constituye prueba de mala fe, en el sentido previsto por el Reglamento.

Por otra parte, de acuerdo también con el artículo 2 del Reglamento, se deberá entender que ha habido registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe, cuando 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 el presente caso, la Demandada, al utilizar el Nombre de Dominio, ha incluido una serie de enlaces a tiendas electrónicas que ofrecen productos de la Demandante o de sus competidoras. Ello ha sido debidamente acreditado por la Demandante y, en cualquier caso, el Experto ha podido comprobarlo accediendo a la página Web asociada al Nombre de Dominio. Además, la Demandada tampoco ha negado estos hechos en su contestación a la Demanda.

Está claro, por tanto, el ánimo de lucro y también el riesgo de confusión con la identidad de la Demandante, ya que en la correspondiente Web aparecen reiteradamente anunciados sus productos. Por último, cabe contemplar el uso que se viene haciendo del Nombre de Dominio para promocionar de forma no autorizada tiendas y/o productos de terceros ajenos a la Demandante, lo que infringe asimismo los citados preceptos de la Ley de Marcas y de la Ley de Competencia Desleal.

En consecuencia, el Experto considera que también se cumple la tercera de las condiciones previstas 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, <tomtom.es> sea transferido a la Demandante.

Antonia Ruiz López
Experto Único

Fecha: 8 de enero de 2007