



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

### **DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

**AGFEO GmbH & Co. KG c. Sistemas Digitales Coddec S.L.**

**Caso N° DES2007-0032**

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

La parte demandante es AGFEO GmbH & Co. KG, XXXXX, XXXXXX, representada por L. G., XXXXXXXX (en adelante, la “Demandante”).

La parte demandada es Sistemas Digitales Coddec S.L., XXXXXXXXX, XXXXXX, representada por LGC Abogados, España.

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

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <agfeo.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 5 de diciembre de 2007. El 6 de diciembre de 2007 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en cuestión. El 19 de diciembre de 2007 ESNIC envió al Centro, por medio de correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como titular del Nombre de Dominio, 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 administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 8 de enero de 2008.

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 8 de enero de 2008 el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de enero de 2008. El escrito de contestación a la Demanda (en adelante, la “Contestación a la Demanda”) fue presentado ante el Centro el 30 de enero de 2008. Asimismo, la Demandada remitió el 8 y el 13 de febrero de 2008 sendas comunicaciones aclarando su posición respecto al procedimiento y mostrando su disposición de transferir el Nombre de Dominio a favor de la Demandante.

El Centro nombró a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 7 de febrero de 2008, 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**

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

La Demandante es una sociedad alemana que opera en el mercado de los pequeños y medianos sistemas de telecomunicaciones, y con especial intensidad en el de equipos de comunicación basados en la tecnología ISDN (*Integrated Services Digital Network*). Actualmente la Demandante distribuye sus productos a nivel internacional, habiendo consolidado su posición en el mercado europeo de diseño, desarrollo y fabricación de equipos de telecomunicaciones.

La Demandante es titular de la marca comunitaria nº 4824876 AGFEO desde el 10 de enero de 2006 en las clases 7, 9 y 38 de la clasificación internacional de marcas. En este sentido, la Demandante ha acreditado haber utilizado la marca AGFEO (denominación que responde a una abreviatura del alemán ‘*Gesellschaft für Femmeldetechnik/Feinmechanik, Elektronik und Optik*’ – ‘Sociedad mercantil de telecomunicaciones, mecánica de precisión, electrónica y óptica’-) en todo momento para el desarrollo de sus actividades comerciales.

##### **B. La Demandada**

La Demandada es una empresa española que, entre otras actividades, presta servicios de diseño, telecomunicaciones e informática.

De acuerdo con lo indicado en la Contestación a la Demanda, en 2003 la Demandada empezó a trabajar con una empresa española llamada XXXXX, la cual era distribuidora oficial de los productos de la Demandante en España. Como consecuencia de dicha colaboración, la Demandada alega que tuvo conocimiento de la marca de la Demandante así como de sus productos.

##### **C. El Nombre de Dominio**

El Nombre de Dominio fue registrado por la Demandada el 12 de enero de 2006. De acuerdo con lo indicado en la Contestación a la Demanda, la Demandada procedió a dicho registro para intentar incentivar la venta de productos de la Demandante a través de una tienda en Internet.

Sin perjuicio de lo anterior, el Experto ha podido comprobar que el Nombre de Dominio actualmente es ofrecido públicamente en venta, a través del portal XXXX.com, por un precio de 10.000 Euros. Dicha oferta se incluye en la página web conectada con el Nombre de Dominio, la cual incluye numerosos enlaces a sitios web en los que se venden o promocionan productos o servicios competidores de la Demandante.

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

### **A. Demandante**

La Demandante alega en la Demanda:

- Que es propietaria de la marca comunitaria AGFEO que ha venido utilizando durante años para la fabricación y distribución de sus productos y servicios;
- Que la mencionada marca es idéntica al Nombre de Dominio;
- Que, dada la identidad existente entre la marca y el Nombre de Dominio, éste conduce a crear confusión en el mercado y a sugerir la existencia de una relación entre Demandante y Demandada, sin que la misma haya existido nunca;
- Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio ya que no ostenta derecho alguno respecto a la denominación “Agfeo” ni dicha denominación le distingue en el mercado;
- Que la Demandada registró el Nombre de Dominio con la finalidad de venderlo, finalidad que queda reflejada en su actual uso, consistente en ofrecerlo públicamente en venta a través de Internet por un precio de 10.000 Euros; y
- Que atendiendo a todas estas circunstancias, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.

### **B. Demandado**

La Demandada alega en la Contestación a la Demanda:

- Que está conforme con las peticiones solicitadas por la Demandante. En este sentido indica que considera el Nombre de Dominio es susceptible de ser confundido con la marca titularidad de la Demandante y que la Demandada no ostenta de derechos marcarios ni de cualquier otro tipo sobre la denominación “Agfeo”;
- Que el registro del Nombre de Dominio no respondió a criterios de mala fe, sino que el mismo se derivó de la relación comercial que la Demandada inició con una empresa española llamada XXXX, que actuaba como importador oficial para España de las centralitas Agfeo. Como consecuencia de la liberalización del registro de los nombres de dominio .ES ambas empresas decidieron registrar el Nombre de Dominio la venta de productos “Agfeo” a través de una tienda en Internet, sin que la Demandada supiera en ese momento que la marca AGFEO estaba registrada a nombre de la Demandante. De este modo, el registro del Nombre de Dominio obedeció a fines comerciales beneficiosos tanto para la Demandante como la Demandada a través de la venta, distribución e instalación de los productos Agfeo a través de Internet;

- Que, a pesar de que la Demandada no tiene ningún inconveniente en ceder el Nombre de Dominio a la Demandante, dicha cesión no ha sido posible hasta el momento porque las partes no han llegado a un acuerdo respecto a los gastos que la Demandante debería pagar a la Demandada en concepto de registro y mantenimiento del Nombre de Dominio.

Asimismo, el 8 de febrero de 2008 la Demandada remitió al Centro un mensaje de correo electrónico insistiendo en su disponibilidad para transferir el Nombre de Dominio y, por tanto, poniendo de manifiesto la innecesariedad de proseguir con el procedimiento.

El 14 de febrero de 2008 la Demandada envió un nuevo mensaje al Centro adjuntando la documentación necesaria para iniciar la transferencia del Nombre de Dominio a favor de la Demandante.

## 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) El carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de un término sobre el que la Demandante alega poseer derechos previos.
- (ii) La ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio.
- (iii) El hecho de que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso. No obstante, antes de proceder a dicho análisis, el Experto desea hacer dos puntualizaciones.

En primer lugar, 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 Política Uniforme para la resolución de disputas relativas a la titularidad de nombres de dominio de ICANN (en adelante, la “Política 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 la decisión en *Citigroup, Inc., Citibank N.A. c. R. G. G.*, Caso OMPI N° DES2006-0001, en *Ladbroke's Internacional Limited c. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI N° DES2006-0002; o en *Ferrero, S.p.A, Ferrero Iberia, S.A. c. Maxtersolutions C.B*, Caso OMPI N° DES2006-0003).

En segundo lugar, y tal y como se ha indicado con anterioridad, la Demandada ha expresado en diversas comunicaciones emitidas a lo largo del presente procedimiento una voluntad clara de transferir el Nombre de Dominio a favor de la Demandante. Teniendo en cuenta esta circunstancia, esta decisión se limitará a apuntar las principales cuestiones derivadas de la aplicación del Reglamento, sin entrar en un estudio detallado de las mismas, habida cuenta del aparente acuerdo de las partes respecto a la transferencia del Nombre de Dominio

## **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. En este sentido, cabe recordar simplemente que la Demandante es titular de la marca comunitaria AGFEO, la cual debe considerarse idéntica al Nombre de Dominio.

La inclusión del sufijo “.es” al Nombre de Dominio no debe ser considerado 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 Política UDRP, por ejemplo, en *New York Life Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth*, Caso OMPI N° D2000-0812; en *A & F Trademark Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night*, Caso OMPI N° D2003-0172; o en *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón c. O. E. C.*, Caso OMPI N° D2005-1029.

En atención a lo indicado, el Experto considera que se da el primero de los elementos requeridos por el Reglamento.

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

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

En el marco de la Política 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 en cuestión y que, por tanto, tiene un derecho o interés legítimo. 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 las marcas 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. Según reconoce la propia Demandada en la Contestación a la Demanda, no ostenta derecho marcario o de cualquier otro tipo sobre la denominación “Agfeo” ni la ha utilizado en el mercado ni en relación con un uso leal o no comercial. De hecho, las circunstancias en este procedimiento indican lo contrario, especialmente si se considera el hecho que, supuestamente, la Demandada colaboraba con un distribuidor de los productos de la Demandante. Teniendo en cuenta esta circunstancia, parece difícil imaginar que al registrar el Nombre de Dominio no fuera consciente de la existencia de la Demandante y

de su marca. Esta dificultad deviene imposibilidad si se tiene en cuenta el argumento de la Demandada indicando que el objeto del registro del Nombre de Dominio era, supuestamente, la creación de una plataforma para la venta de los productos de la Demandante en Internet.

En atención a lo indicado, el Experto considera que en este procedimiento se da el segundo de los elementos requeridos por el Reglamento.

### **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.

A tal efecto, 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.

Habida esta circunstancia, es difícil imaginar que la Demandado pudiera haber registrado de buena fe el Nombre de Dominio. Esta percepción se ve reforzada por el hecho que la identidad existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace imposible imaginar un uso futuro del mismo que no supusiera una infracción de los derechos de aquélla.

Asimismo, la puesta a la venta del Nombre de Dominio por parte de la Demandada por un precio de 10.000 Euros confirma igualmente un obvio uso de mala fe, en el sentido previsto por el Reglamento.

Teniendo en cuenta lo dicho, el Experto considera que 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, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <agfeo.es> sea transferido a la Demandante.

---

Albert Agustinoy Guilayn  
Experto Único

Fecha: 22 de febrero de 2008