



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

QinetiQ Limited c. M.L.

Caso No. DES2009-0049

1. Las Partes

La Demandante es QinetiQ Limited, con domicilio en Worcester, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representada internamente.

El Demandado es M.L., con domicilio en Staffordshire, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

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 19 de noviembre de 2009. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 24 de noviembre de 2009. El 24 de noviembre de 2009 el Centro envió a ESNIC por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El mismo 24 de noviembre de 2009 ESNIC (en adelante el “Registrador”) envió al Centro, a través de correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda enmendada 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 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el

2 de diciembre de 2009, indicándole a su vez al Demandado la posibilidad de realizar sus objeciones en relación al idioma de la Demanda, presentada en inglés, hasta el día 7 de diciembre de 2009. El Demandado no presentó ninguna comunicación ni se ha personado en modo alguno en este procedimiento.

El Centro de conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 22 de diciembre de 2009. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 23 de diciembre de 2009.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn como Experto el día 12 de enero de 2010, recibiendo la correspondiente 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.

Cuestión preliminar

Lengua del procedimiento

De acuerdo con el artículo 8 del Reglamento, el idioma del procedimiento ha de ser el castellano. Sin embargo, dicho artículo faculta al Experto para acordar, de forma motivada, que el procedimiento se tramite en otro idioma si las circunstancias del procedimiento así lo requieren y las Partes están de acuerdo (*bwin Interactive Entertainment AG v. wp*, Caso OMPI No. DES2009-0018). La Demanda fue presentada en idioma inglés, solicitando la Demandante que el procedimiento se llevara a cabo en idioma inglés, a lo que no hubo objeción por parte del Demandado. El procedimiento se sustanció en castellano e inglés. Si bien las partes en este procedimiento residen en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el Experto hace notar que tanto la Demandante (al presentar la Demanda) como el Demandado (al registrar el Nombre de Dominio) han aceptado someterse al régimen legal vinculado a los dominios .ES, régimen que se encuentra enteramente redactado en castellano. En virtud de ello, y de acuerdo con las facultades del Experto contenidas en el artículo 18 del Reglamento, este Experto emite la presente Decisión en castellano.

4. Antecedentes de Hecho

A. La Demandante

La Demandante es una sociedad británica que se integra dentro del Grupo QinetiQ, un grupo empresarial especializado en el desarrollo y en la prestación de servicios vinculados a la defensa y seguridad. Actualmente el Grupo QinetiQ cuenta con numerosos clientes a nivel internacional, facturando anualmente más de 1.500 millones de Euros.

La Demandante es titular de una amplia cartera internacional de registros marcarios basados en la denominación “Qinetiq”. A los efectos de este procedimiento debe destacarse en especial la marca comunitaria denominativa nº 2091742 QINETIQ, registrada con efectos desde el 16 de febrero de 2001 en las clases 9, 13, 36, 41 y 42 del Nomenclátor Internacional.

B. El Demandado

De acuerdo con lo indicado en la Demanda y según ha podido comprobar el Experto, el

Demandado es el director general de una compañía británica denominada Eurologix Security, Ltd. que, al igual que la Demandante, se dedica al desarrollo de productos y a la prestación de servicios vinculados al ámbito de la seguridad y la defensa.

El Experto no ha podido obtener más información sobre el Demandado ya que éste no se ha personado en modo alguno en este procedimiento.

C. El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado por el Demandado el 14 de julio de 2009.

De acuerdo con lo acreditado en la Demanda, el Nombre de Dominio estuvo inicialmente conectado al sitio web corporativo de Eurologix Security, Ltd. (ubicado en <http://www.eurologix.eu>). Dicha configuración fue posteriormente modificada, de modo que el Nombre de Dominio pasó a estar conectado al sitio web de Brooke Hospital for Animals, una organización benéfica británica de defensa de los derechos de los animales. Actualmente el Nombre de Dominio continúa vinculado a dicho sitio web. Cabe señalar que la modificación mencionada se produjo una vez el Demandado hubo recibido un requerimiento de la Demandante, tal y como se indica en el punto siguiente.

D. Comunicaciones entre las partes previas a la presentación de la Demanda

El 23 de septiembre de 2009 la Demandante remitió al Demandado una carta poniéndole de manifiesto la existencia de sus marcas QINETIQ así como la infracción que el registro y uso del Nombre de Dominio suponía de los derechos de la Demandante. De este modo, la Demandante ofrecía la posibilidad de resolver la disputa si el Demandado desactivaba el Nombre de Dominio y aceptaba transferirlo gratuitamente a su favor.

El Demandado no respondió en modo alguno a dicho requerimiento, si bien sí desconectó el Nombre de Dominio del sitio web de corporativo de Eurologix Security, Ltd. y lo configuró para que desde entonces estuviera asociado al sitio web de Brooke Hospital for Animals.

Ante la falta de respuesta del Demandado a su primer requerimiento, la Demandante le remitió un segundo requerimiento el 8 de octubre de 2009 instándole a transferir el Nombre de Dominio pues, de lo contrario, procedería a entablar acciones. De nuevo, el Demandado no respondió en modo alguno a dicho requerimiento.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega en la Demanda:

- Que es una sociedad británica que opera en el mercado de los productos y servicios de seguridad y defensa, habiendo utilizado durante años la marca QINETIQ para el desarrollo de sus actividades. De hecho, la Demandante es titular desde 2001 de una marca denominativa comunitaria QINETIQ, la cual constituye un derecho previo en el sentido previsto por el Reglamento.

- Que el Demandado es el director general de una compañía británica denominada Eurologix cuyos servicios y productos compiten directamente con los de la Demandante.
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas QINETIQ de las que la Demandante es titular.
- Que el Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio puesto que ni es conocido por el nombre “qinetiq” ni ostenta derecho registrado alguno sobre dicho nombre. Tampoco considera la Demandante que el Demandado haya utilizado el Nombre de Dominio con un propósito de buena fe puesto que inicialmente el mismo estuvo conectado al sitio web de Eurologix (compañía a la que se encuentra vinculado el Demandado). Tampoco considera la Demandante que el Demandado al conectar posteriormente el Nombre de Dominio con el sitio web de una entidad benéfica británica actuara conforme a un propósito genuinamente legítimo, dada la práctica identidad existente entre el Nombre de Dominio y la marca QINETIQ titularidad de la Demandante y el evidente oportunismo del cambio (el cual se produjo tras haber recibido un requerimiento de la Demandante). En este sentido, la Demandante considera imposible que el Demandado, estando vinculado como está, a una sociedad competidora de la Demandante debía ser plenamente consciente de la infracción de los derechos de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio.
- Que el Demandado registró y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe, dada la evidente conexión existente entre el Nombre de Dominio y las marcas de la Demandante. En este sentido, entiende la Demandante que el riesgo de confusión es tan evidente que no existe otra interpretación al respecto.
- Que atendiendo a lo indicado, el Nombre de Dominio debería ser transferido a su favor.

B. Demandado

El Demandado no contestó a la Demanda ni se ha personado en modo alguno en el presente procedimiento.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (1) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de un término sobre el que la Demandante alega poseer derechos previos.
- (2) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio.
- (3) Acreditar 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 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 Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, “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. Ravi G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001, en *Ladbrokes Internacional Limited c. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0002; o en *Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibérica, S.A. c. 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. En este sentido, cabe recordar simplemente que la Demandante es titular de la marca comunitaria “QINETIQ”, 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 UDRP para la resolución de disputas relativas a nombres de dominio como, por ejemplo, en *New York Life Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth*, Caso OMPI No. D2000-0812; en *A & F Trademark Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night*, Caso OMPI No. D2003-0172; *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. O.E.C.*, Caso OMPI No. D2005-1029.

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 derecho o interés legítimo alguno 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 en cuestión. 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 del Demandado respecto al Nombre de Dominio.

De acuerdo con lo acreditado en el marco de este procedimiento, el Demandado no parece ostentar derecho marcario o de cualquier otro tipo sobre la denominación “qinetiq” ni la ha utilizado en el mercado ni en relación con un uso leal o no comercial. En este sentido cabe indicar que el Demandado es un directivo de una empresa competidora de la Demandante, compartiendo asimismo su nacionalidad británica. Teniendo en cuenta lo anterior así como el carácter del Nombre de Dominio evidentemente vinculado a la Demandante y a su marca QINETIQ, el Experto considera que el Demandado difícilmente podría ostentar un genuino derecho o interés legítimo válido a los efectos de este procedimiento. Así se ha considerado en decisiones precedentes (ver, por ejemplo, *Eurotrasteros VGA S.L. c. Almacenaje Calleja, S.L.*, Caso OMPI No. DES2007-0017).

El hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda ni se haya personado en forma alguna en el presente procedimiento impide al Experto llegar a una conclusión distinta a la anteriormente apuntada.

Considerando lo indicado, el Experto concluye que la Demandante ha probado la concurrencia en este caso de la segunda de las condiciones requeridas 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 el Demandado 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, el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. Habida cuenta de esta circunstancia, es difícil imaginar que el Demandado pudiera haber registrado de buena fe el Nombre de Dominio, percepción que se ve reforzada por el hecho de que la identidad existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace prácticamente imposible imaginar un uso futuro del mismo que no supusiera una infracción de los derechos de aquélla.

De hecho, hasta la recepción de un requerimiento por parte del Demandante, el Demandado había vinculado el Nombre de Dominio al sitio web de una empresa competidora de la Demandante, empresa en la que ostentaba un cargo directivo. En opinión del Experto y a falta de cualquier argumentación en contrario que podría haber ofrecido el Demandado en el marco de este procedimiento la única explicación razonable de ese registro y uso del Nombre de Dominio es que con el mismo se pretendía atraer a usuarios de Internet a la página web de una competidora directa de la Demandante, ofreciéndose por tanto a tales usuarios en la correspondiente página web productos y servicios igualmente competidores de los de la Demandante. Numerosas decisiones en el marco del Reglamento (ver, por ejemplo, *Química Farmacéutica Bayer, SA c. J.P.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0016; o Caso Autocontrol de 2 de marzo de 2007, *Feria del Cádiz, SL c. P.M.F.*) y en el de la UDRP (ver, por ejemplo, *Tarjeta Naranja, SA c. MrDominio.com y A.S-J*, Caso OMPI No. D2001-0295; o *Control*

Techniques Limited c. Lektronix Ltd., Caso OMPI No. D2006-1052), han considerado que una actuación como la descrita constituye un registro y uso de mala fe.

El hecho de que el Demandado, tras recibir un requerimiento de la Demandante, cesara en el uso anteriormente descrito y conectara el Nombre de Dominio al sitio web de una organización benéfica no debería modificar la conclusión anteriormente apuntada. En efecto, en opinión del Experto, este cambio no respondió a una voluntad espontánea y genuina del Demandado sino que se basó en la constatación de la infracción de los derechos de la Demandante y su voluntad de intentar crear una apariencia de legitimidad en el uso del Nombre de Dominio. La falta evidente de correlación entre dicho Nombre de Dominio y esa organización, sumada a la aparente falta de conexión entre el Demandado y la lucha por la defensa de los derechos de los animales, conducen al Experto a concluir en el sentido anteriormente apuntado.

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, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <qinetiq.es> sea transferido a la Demandante.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto

Fecha: 25 de enero de 2010