



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

### **DECISIÓN DEL EXPERTO**

**Cableuropa, S.A.U. c. C.D.H.**

**Caso No. DES2010-0014**

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

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

El Demandado es C.D.H., con domicilio en Vigo, España.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <www-ono.es> (“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 9 de marzo de 2010. El 9 de marzo de 2010 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en disputa. El 11 de marzo de 2010 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. 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 16 de marzo de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de abril de 2010. 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 8 de abril de 2010.

El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 18 de abril de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de 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 alega la notoriedad de su compañía y de su marca. Como prueba de ella aporta copia de un artículo de *Wikipedia* relativo a su compañía, copia del expediente corporativo e informativo sobre su marca ONO, datos históricos, información sobre la evolución y la estructura corporativas de la compañía y sobre la red y regiones de su implantación, sobre productos, servicios y accionistas, noticias y artículos de prensa y documentación. Esta documentación es alegada por la Demandante como justificación de la notoriedad de la compañía.
- b) También en apoyo de sus Derechos Previos sobre la denominación “Ono” la Demandante aporta copia de certificación de la Cámara de Comercio de Madrid reconociendo la condición de marca notoria a su marca ONO en el sector de telecomunicaciones en el mercado de Madrid.
- c) La Demandante aporta extractos de la base de datos de sitio web de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) como prueba de su titularidad de marcas comunitarias registradas, consistentes en la denominación “Ono”: Las marcas número 875351 en vigor desde el 14 de julio de 1998, la número 875385 en vigor desde el 14 de julio de 1998 y la número 4359246 en vigor desde el 26 de abril de 2005. La Demandante aporta asimismo como prueba de sus Derechos Previos extractos de la base de datos del sitio web de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de las marcas españolas registradas de su titularidad consistentes en la denominación “Ono”: la número 1966662 en vigor desde el 22 de mayo de 1995, número 2844995 en vigor desde el 5 de mayo de 1998, número 2848614 en vigor desde el 29 de junio de 1998 y número 2853056 en vigor desde el 20 de junio de 1998. En cuanto a los Derechos Previos, finalmente la Demandante también aporta extracto de la base de datos del sitio web de la OEPM con indicación del nombre comercial “Ono”, de su propiedad, el número 219284.
- d) Como prueba de la ausencia de derecho o interés legítimo de la Demandada, la Demandante aporta copia del resultado negativo de la búsqueda de los términos “www-ono.es” y “www-ono” en las bases de datos de la OAMI y de la OEPM. Asimismo la Demandante aporta copia con indicación del resultado negativo de la búsqueda de relaciones entre las palabras “D. C.D.H.” y “Ono” con los buscadores *Google*, *Bing* y *Yahoo*.
- e) Finalmente, la Demandante, como prueba de la ausencia de derecho o interés legítimo de la Demandada, aporta copia de la impresión del sitio web del portal Sedo, ofreciendo el Nombre de Dominio en disputa para su venta.
- f) El Nombre de Dominio en disputa fue registrado el 18 de febrero de 2010.

## 5. Alegaciones de las Partes

### A. Demandante

La Demandante alega ser una de las empresas españolas más importantes en el sector de telecomunicaciones, así como tratarse de una empresa reputada y reconocida. Apoya sus afirmaciones con la aportación de la información citada en los Antecedentes de Hecho, para justificar su reputación y reconocimiento.

La Demandante alega la condición de su marca registrada ONO como marca notoria y considera que debe ser beneficiaria de una protección reforzada de acuerdo con la normativa marcaria, con apoyo de los expedientes de sus títulos marcarios y el nombre comercial sobre la denominación “Ono” que se ha citado en los Antecedentes de Hecho, junto con la certificación de la Cámara de Comercio de Madrid que afirma la notoriedad de la marca ONO.

De otra parte la Demandante afirma que el Nombre de Dominio en disputa reproduce de forma prioritaria y distintiva su marca ONO, considerando la existencia de identidad entre ellos.

La Demandante alega ausencia de derechos e intereses legítimos de la Demandada en el Nombre de Dominio en disputa, sobre la base de los siguientes indicios: las denominaciones “www-ono.es” y “www-ono” no existen como marcas españolas o comunitarias registradas a favor de nadie. La Demandante aporta como prueba de ello resultado negativo de su búsqueda en las bases de datos de la OEPM y de la OAMI. Apoya la Demandante su aseveración de inexistencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada, en el resultado negativo de la búsqueda, con los buscadores *Google*, *Bing* y *Yahoo*, de la asociación de la denominación “Ono” con el nombre de la Demandada. La Demandante alega que ONO es desde hace más de 10 años una de las empresas líderes de España y Europa en el sector de las telecomunicaciones, lo que también es un argumento a favor, al considerar la ausencia de legitimidad de la Demandada.

La Demandante sostiene el registro y uso de mala fe del Nombre de Dominio en disputa alegando que éste se registró en un acto de *typosquatting* con fines especulativos, y de otra parte sostiene que la condición de “Ono” como marca notoria acredita *per se* la mala fe de la Demandada en el registro del Nombre de Dominio en disputa.

Finalmente, la Demandante alega mala fe en el registro sobre la base de que el Nombre de Dominio en disputa se ofrece a la venta en portal especializado en compraventa de nombres de dominio, considerando por lo tanto la existencia de ánimo de lucro. La Demandante también alega mala fe en la posesión del Nombre de Dominio en disputa por la Demandada en situación de *parking*, es decir, de tenencia pasiva, albergando enlaces ligados a la actividad de la Demandante.

### B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

## 6. Debate y conclusiones

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los

siguientes requisitos:

- (i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y
- (ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- (iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones de la Demandante, el Experto pasa a analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo.

Sobre la ausencia de contestación a la Demanda por la Demandada debe tenerse en cuenta que, conforme al artículo 20 del Reglamento, “a) El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento”.

En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma la Demandada, se consideran como no controvertidos determinados datos fácticos aportados por la Demandante, sin perjuicio de la valoración de los mismos que compete al Experto.

#### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión**

Para analizar el Nombre de Dominio en disputa <www-ono.es> es necesario sustraer el dominio de primer nivel .es. El guión, según se ha señalado en muchas decisiones precedentes, no añade carácter distintivo, pudiendo ser también sustraído en el análisis de la identidad o similitud (ver Decisiones *Christian Dior Couture v. D.M.*, Caso OMPI No. DES2008-0023 o *General Motors Corporation v. A.D.L.*, Caso OMPI No. DES2008-0047). Pues bien, sustraído “www” y el guión de la denominación objeto de análisis, el Nombre de Dominio en disputa es idéntico a la denominación “Ono”, sobre la cual la Demandante ha probado su titularidad de Derechos Previos consistentes en varias marcas españolas y comunitarias registradas y un nombre comercial registrado en la Oficina de registro de derechos de propiedad industrial de España.

Así pues, el Experto estima que la Demandante justifica debidamente el primero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento.

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

Para apreciar la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada, como este Centro ha observado en numerosas decisiones, se considera suficiente que la Demandante, con los medios a su alcance, aporte indicios que demuestren *prima facie* que la Demandada carece de aquéllos. Este es el modo de evitar que la Demandante tenga que probar hechos negativos, a saber, la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada, eludiendo la imposición de la *probatio diabolica* (ver por ejemplo *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001).

La Demandante ha aportado prueba de la inexistencia de marcas españolas o comunitarias registradas relativas a las palabras que configuran el Nombre de Dominio en disputa, “www-ono.es” y “www-ono”, aportando resultado negativo de sendas búsquedas en las bases de datos de la OEPM y de la OAMI. Adicionalmente alega y prueba la Demandante el resultado negativo de la búsqueda de la asociación de la

denominación “Ono” con el nombre de la Demandada, realizada con los buscadores *Google, Bing* y *Yahoo*, y asimismo alega que la antigüedad de diez años de los registros de la Demandante es un argumento a favor al considerar la ausencia de interés legítimo de la Demandada.

Dada la notoriedad de las marcas registradas que constituyen los Derechos Previos de la Demandante, es evidente que la Demandada debía conocer el prestigio y la fama de la misma antes de elegir el Nombre de Dominio en disputa, y que a buen seguro no eligió al azar.

De otra parte, la Demandada es quien tiene en su poder las pruebas sobre los aspectos y hechos importantes para averiguar si existen o no derechos o intereses legítimos. En consecuencia, cuando la Demandante aporta suficiente principio de prueba, la Demandada es quien debe acreditar que ostenta derechos o intereses legítimos (véase *Telefonaktienbolaget LM Ericsson v. J.A.P.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0029). La ausencia de contestación a la Demanda por parte de la Demandada, impide que ésta haya desvirtuado las anteriores afirmaciones.

Así pues, el Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

Una vez obviado el dominio de primer nivel, el Nombre de Dominio en disputa <www-ono.es> pivota sobre la denominación “Ono”, sobre la que la Demandante ha aportado ampliamente prueba de existencia de Derechos Previos. Resulta frecuente que los internautas al teclear el nombre de dominio de la Demandante, éstos omitan el punto después de “www” y añadiendo a su vez por error el guión, dando lugar así a la maniobra conocida como *typosquatting*, que efectivamente da pie a la apreciación de la concurrencia de la mala fe en el registro del Nombre de Dominio en disputa (ver *Vacaciones Edreams, S.L. v. Null*, Caso OMPI No. DES2009-0044). Son numerosas las decisiones del Centro en las que se deduce la evidencia de que la demandada, por medio de lo que se quiere presentar como la transcripción de una tipografía errónea, quiere atraer hacia sí a usuarios de Internet, que en otras circunstancias accederían al sitio web del titular de los Derechos Previos. La Demandada se beneficia de este desvío obstaculizando la actividad del titular de los Derechos Previos y eventualmente incluso se lucra directamente con la venta del dominio (ver *Vide, AltaVista Company v. S.Y.*, Caso OMPI No. D2000-0937 y *Siemens S.A. y Siemens AG v. C.M.E.*, Caso OMPI No. DES2006-0031).

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. Henrik Olsen*, Caso OMPI No. DES2007-0011).

Además se ha aportado prueba de la venta del Nombre de Dominio en disputa en el

portal Sedo, lo que evidencia la intención de la Demandada de obtener beneficio pecuniario con la oferta del mismo para su venta. El sitio web de Sedo es conocido por la práctica de subasta de nombres de dominios, quedando por tanto también en este aspecto probada la mala fe de la Demandada (ver *Western Digital Technologies, Inc. v. Cybercorp, S.A. de C.V.*, Caso OMPI No. DMX2009-0012 y *Western Digital Technologies, Inc. v. Domainprojects S.L.*, Caso OMPI No. DES2010-0007).

La Demandada efectivamente utiliza el sitio web albergado en el Nombre de Dominio en disputa como *parking* de enlaces que reenvían al internauta a otros sitios web que ofrecen servicios competidores de la Demandante. En sentido idéntico a muchas resoluciones del Centro, este Experto considera que este uso es perjudicial para los intereses económicos de la Demandante, al realizarse un potencial desvío de usuarios o consumidores que al principio estaban interesados en los servicios de la Demandante (ver *Facebook Inc. v. U.C.*, Caso OMPI No. DES2009-0006 y *Ing Groep N.V. v. A.D.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0007).

Así pues, el Experto estima que se ha demostrado en consecuencia el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <www-ono.es> sea transferido a la Demandante, Cableuropa, S.A.U.

---

Mario A. Sol Muntañola  
Experto

Fecha: 2 de mayo de 2010