

DECISIÓN DEL EXPERTO

Yahoo! Inc. v. F.O.

Caso No. DES2011-0007

1. Las Partes

La Demandante es Yahoo! Inc., con domicilio en California, Estados Unidos de América, representada por Elzaburu, España.

El Demandado es F.O., con domicilio en Oeiras, Portugal.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <yahoos.es> (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 1 de febrero de 2011. El 2 y el 10 de febrero de 2011, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en disputa. El 10 de febrero de 2011, 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 11 de febrero de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 3 de marzo de 2011. 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 4 de marzo de 2011.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 10 de marzo de 2011, 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 ha acreditado la titularidad de diversos registros de la marca YAHOO!, entre los que cabe destacar los de las siguientes marcas comunitarias: n° 3949088 (del 10 de enero de 2006); n° 2003150 (del 5 de marzo de 2002); n° 1854215 (del 20 de noviembre de 2001); n° 1076181 (del 7 de junio de 2000); y n° 693127 (del 22 de enero de 2001).

YAHOO! es una marca notoria en España y también a nivel mundial.

El Nombre de Dominio fue registrado el 24 de abril de 2010 y consta a nombre del Demandado.

Al momento de dictar la presente decisión, el Experto ha comprobado que la página Web correspondiente tan sólo muestra la leyenda "This Account Has Been Suspended".

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega:

Que es titular de numerosos registros de la marca YAHOO!, entre los que cabe destacar los de las siguientes marcas comunitarias: n° 3949088 (clases 35, 37, 40, 43, 44 y 45); n° 2003150 (clases 9, 14, 16, 18, 21, 28, 35, 41 y 42); n° 1854215 (clases 9, 16 y 36); n° 1076181 (clases 9, 16, 35, 39, 41 y 42); y n° 693127 (clases 3, 20, 24, 29, 30, 35, 36, 38, 39 y 42).

Que la denominación YAHOO es también su imagen corporativa, por lo que se identifica en el mercado como Yahoo, empresa global de medios que fue fundada en 1994 por dos estudiantes de Stanford, siendo sobradamente conocido que dicha empresa constituye uno de los grandes "gigantes" especialistas en su sector, añadiendo que dicha denominación goza en España de gran popularidad e importancia, lo que se acredita con abundante documentación que avala la notoriedad y renombre de la misma.

Que la citada denominación es prácticamente idéntica al Nombre de Dominio, hasta el punto de crear confusión entre los consumidores.

Que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio, aportando documentos acreditativos de que en la actualidad no existe ninguna marca consistente en el signo "yahoos" a nombre del Demandado.

Que tampoco existen indicios de que el Demandado sea conocido por la denominación "yahoos" en el tráfico jurídico-económico, a la vista de los datos existentes en Internet, donde el Nombre de Dominio despliega su máxima utilidad, y que no existe tampoco ninguna sociedad nacional con el término "yahoos" como parte más significativa de su razón social.

Que el Demandado podría haber probado su interés legítimo contestando al requerimiento que le fue remitido en nombre de la Demandante. Sin embargo, no contestó al requerimiento.

Que el registro del Nombre de Dominio ha sido registrado y usado de mala fe, debido principalmente al conocimiento previo que tenía el Demandado acerca de los derechos de la Demandante.

Por todo ello, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

A. Reglas aplicables

De conformidad con el 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”. Asimismo se tendrán en cuenta las leyes y los principios generales del Derecho español y, existiendo coincidencia o semejanza entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas bajo el marco del Reglamento, así como de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP, en sus siglas en inglés).

B. Falta de contestación a la Demanda por parte del Demandado

El Demandado no se ha personado en este procedimiento, por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 16.e) del Reglamento, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado. Así se ha resuelto en numerosas decisiones: *Deutsche Bank AG v. D-A. B.*, Caso OMPI No. D2000-0277; *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. S.R.R.*, Caso OMPI No. D2001-1183 y *Retevisión Movil S. A. v. M.M.*, Caso OMPI No. D2001-1479, *Nike Internacional, Ltd. v. D^a. I.G.P.*, Caso OMPI No. DES2006-0009, entre otras.

C. Derechos Previos

En el Reglamento, concretamente en su artículo 2, se nos da una definición precisa de lo que se ha de entender por “derechos previos”, a saber:

- 1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.
- 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte.
- 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

En el presente caso, se ha acreditado la existencia de derechos previos derivados de los registros de la marca YAHOO! que se mencionan anteriormente (apartado 4 de esta Decisión), a nombre de la Demandante, la sociedad estadounidense Yahoo! Inc. Cabe añadir que el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre) califica la denominación social de las compañías como un derecho de propiedad industrial oponible - en casos como el presente - a una solicitud de marca o de nombre comercial. El citado precepto dice textualmente: “El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado.”

D. Registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que un nombre de dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: i) 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; ii) el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y iii) 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.

(i). Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Nombre de Dominio es prácticamente idéntico a la marca notoria YAHOO! de la Demandante y al elemento relevante y notorio de su denominación social (Yahoo) y, por tanto, dicho Nombre de Dominio es susceptible de causar confusión con los derechos previos de la Demandante. A efectos comparativos, resulta irrelevante la mera adición de la consonante final "s" a la denominación YAHOO, evocando la idea de la misma denominación en plural.

Se cumple, por tanto, el primer requisito exigido por el Reglamento en su referido artículo 2.

(ii). Derechos o intereses legítimos

El Reglamento establece que corresponde a la Demandante probar que el Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, 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. Ahora bien, tal y como se ha indicado anteriormente, el Demandado no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.

Numerosas decisiones han venido considerando que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. 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 del Demandado sobre el Nombre de Dominio. Por el contrario, no cabe duda de que el Demandado eligió una marca notoria para el registro del Nombre de Dominio a sabiendas de que se trataba de una marca ajena y, evidentemente, sin el consentimiento de su titular. Ello se evidencia por las pruebas aportadas por la Demandante acerca de millones de referencias en Internet alusivas a su marca y a su portal "www.yahoo.com", vinculado a su principal nombre de dominio.

La falta de interés legítimo también se manifiesta por el hecho de que el Demandado, al recibir el requerimiento que le remitió la Demandante, en lugar de contestar al mismo renunciando al Nombre de Dominio, éste fue redirigido a la Web principal de la Demandante, lo que además puede interpretarse como

un reconocimiento implícito de los derechos de esta última.

Lo que antecede, unido al hecho de que el Demandado no se ha personado en el presente procedimiento, evidencia la falta de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, ya que si los tuviese habría adoptado una posición activa y los habría puesto de manifiesto.

En resumen, las alegaciones y pruebas aportadas por la Demandante permiten concluir, por un lado, que el Demandado carece de cualquier derecho o interés legítimo que pueda justificar la tenencia del Nombre de Dominio y, por otro, que con su registro tan sólo pretendía aprovecharse de algún modo de un derecho ajeno.

Por consiguiente, también se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2.

(iii). Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe

Sin perjuicio de lo indicado en el apartado anterior, la notoriedad mundial de la marca YAHOO! ha sido ya reconocida en anteriores decisiones emitidas por otros expertos, como por ejemplo: *YAHOO! INC V. SYRYNX, INC. and H.H.*, Caso OMPI No. D2000-1675; y *Yahoo! Inc. and GeoCities v. Cupcakes, Cupcake city, Cupcake Confidential, Cupcake-Party, Cupcake Parade, and J.Z.*, Caso OMPI No. D2000-0777.

Por todo ello, resulta evidente que el Demandado conocía la existencia de los derechos de la Demandante. En este punto cabe recordar que las marcas notorias gozan de una especial protección (Artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas (89/104/CEE) y artículo 8 de la Ley de Marcas española, Ley 17/2001 de 7 de diciembre).

También se ha de tener en cuenta el hecho de que el Demandado inicialmente mantuviera inactivo el Nombre de Dominio, posteriormente lo haya redireccionado a la Web de la Demandante (al recibir su requerimiento) y, por último, se limite a usarlo con la leyenda "This Account Has Been Suspended". Este uso pasivo del Nombre de Dominio puede considerarse igualmente contrario a la buena fe. El Demandado, al recibir el requerimiento, en lugar de realizar dichos cambios, podría haber accedido a transferir voluntariamente el Nombre de Dominio, lo que habría evitado el presente procedimiento.

Por tanto, se puede presumir que con el registro del Nombre de Dominio tan sólo se pretendía un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la marca YAHOO!, lo que prohíbe expresamente la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su artículo 34, según el cual, 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).

Por último y aunque el Reglamento no exige que la mala fe afecte tanto al registro como al uso del Nombre de Dominio, cabe añadir que, cuando se registra un nombre de dominio sin interés legítimo y de mala fe, no cabe esperar que se haga un uso de buena fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía, en el momento del registro, de estar perjudicando sin causa legítima los derechos de un tercero (entre otras, *Comunidad Autónoma de Galicia vs Jesús Sancho Borraz*, Caso OMPI No. D2000-1017).

Por todo ello, se cumple igualmente el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que prospere la Demanda.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <yahoos.es> sea transferido a la Demandante.

Antonia Ruiz López

Experto

Fecha: 22 de marzo de 2011