

DECISIÓN DEL EXPERTO

BAE SYSTEMS PLC V. G.F.

CASO NO. DES2013-0001

1. Las Partes

La Demandante es BAE Systems plc, con domicilio en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representada por Elzaburu, España.

La Demandada es G.F., con domicilio en Bebensee, Alemania.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <baesystems.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 4 de enero de 2013. El 4 de enero de 2013, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 9 de enero de 2013, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. La Demandante realizó una enmienda a la Demanda en fecha 11 de enero de 2013, corrigiendo una inexactitud en el correo electrónico de la Demandada. 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 11 de enero de 2013. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 31 de enero de 2013. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 1 de febrero de 2013.

El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 18 de febrero de 2013, 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

Los siguientes hechos se tienen por debidamente acreditados:

- La Demandante ostenta el registro de marca comunitaria nº 001358985 BAE SYSTEMS, con fecha de presentación ante la OAMI de 14 de octubre de 1999 y fecha de registro de 7 de mayo de 2001, para productos de las clases 9, 12, 13 y 16 y servicios de las clases 37 y 42.
- La Demandante es igualmente titular del nombre de dominio <baesystems.com>.. El mismo es utilizado actualmente para publicitar la actividad empresarial de la Demandante. La fecha de creación del mismo es de 7 de octubre de 2008.
- El 26 de octubre de 2012, la Demandante envió requerimiento a la Demandada exigiendo la cesión a su favor del dominio en disputa.
- La Demandante tiene su origen en la fusión que tuvo lugar en 1999 entre British Aerospace y Marconi Electric Systems, y ha participado, entre otros, en el proyecto Airbus.
- El nombre de dominio en disputa <baesystems.es> fue registrado por G.F., en fecha 14 de junio de 2012. En el Whois del nombre de dominio del Registrador Esnic aparece como contacto administrativo y como contacto técnico la dirección de correo electrónico "domainstorepro@[...]". Actualmente el nombre de dominio en disputa se encuentra aparcado, y se puede comprobar que está en venta en la página Web a la que redirecciona el mismo. Asimismo, en el sitio web de venta de nombres de dominio "www.sedo.com" se oferta a un precio de 7.000 EUR o mejor oferta.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante afirma ser una de las principales empresas a nivel mundial en el sector militar, con importante presencia también en el sector de la construcción aeronáutica y otros sectores. La denominación social de la compañía es también la marca que la identifica en el mercado. En prueba de su importancia en España, la Demandante aporta diversas impresiones de noticias sobre su empresa aparecidas en diarios de tirada nacional y también impresiones de la entrada que aparece en "Wikipedia" sobre la misma (Anexo 4 de la Demanda).

La Demandante alega que el distintivo "Bae Systems" está debidamente protegido y que su marca comunitaria (nº de registro 001358985 BAE SYSTEMS) puede ser considerada como notoria y renombrada en España.

Además, el nombre de dominio en disputa resultaría confundible con la marca BAE SYSTEMS, por su total coincidencia denominativa, y por el hecho de que la única diferencia existente con el dominio de la Demandante es que se registró bajo la extensión ".com" en lugar de ".es".

Se alega también que "Bae Systems" o "Baesystems" no se corresponde con el nombre propio de la Demandada, ni tampoco con un nombre bajo el cual ésta haya sido conocida, por lo que carecería de intereses o derechos legítimos sobre el dominio en cuestión.

Según la Demandante, el hecho de que la Demandada no haya contestado al requerimiento enviado por la Demandante debería hacer presumir la falta de derechos o intereses legítimos sobre el dominio.

Asimismo, nuevamente señala que la documentación aportada con la demanda acredita la relevancia de la empresa de la Demandante en España, para destacar seguidamente la improbabilidad de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada sobre el dominio en conflicto. En este sentido, apoya esta

alegación con una impresión de los resultados de búsqueda en “Google.es” de la expresión “bae systems”, apareciendo 9.920.000 entradas, de los cuales las primeras se referirían todas a la Demandante (Anexo 8 de la Demanda).

Sobre la existencia de mala fe de la Demandada al registrar el dominio, la Demandante considera que debería considerarse probada habida cuenta de que “Bae Systems” es un signo distintivo notorio y renombrado entre el público internacional, incluido el consumidor español, lo que permitiría afirmar que esta información era del conocimiento de la Demandada en el momento de registrar el dominio.

Para reforzar dicha afirmación, la Demandante aporta resoluciones anteriores bajo el Reglamento y la Política Uniforme de Resolución de disputas de nombres de dominio (la Política) acogiendo el argumento esgrimido en el párrafo anterior (*Banco Español de Crédito, S.A. v. M.D.P.V.T.* Caso OMPI No. D2000-0018- o *Banco de Vitoria, S.A. v. Multimedia Digital Rioja, S.L.* Caso OMPI No. D2001-0496 y *Citigroup Inc. Citibank, N.A. v. R.G.G.* Caso OMPI No. DES2006-0001).

De otro lado, la Demandante alega que el hecho de que el referido dominio se encuentre aparcado y se ofrezca para su venta a un precio tan elevado como 7.000 EUR (o mejor oferta), es también indicativo del reconocimiento por quien lo ha registrado de que es un nombre de dominio relevante por tratarse de una denominación valiosa para el público.

Además, señala que en numerosas decisiones se ha recogido que la mera tenencia pasiva de un dominio, como sucede en este caso, también puede ser considerada una circunstancia acreditativa de mala fe cuando concurren otras circunstancias que permiten dudar razonablemente de la conducta del demandado. En ese sentido, se citan y se acompañan copia de dos decisiones anteriores bajo el Reglamento y la Política, *Intel Corporation v. The Pentium Group*, Caso OMPI No. D2009-0273; *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. D2000-0003, dictadas de conformidad con este argumento (Anexo 13 de la Demanda).

Finalmente, la Demandante destaca que el hecho de que la Demandada haya proporcionado tanto como contacto administrativo como contacto técnico direcciones de correo electrónico que contienen la expresión “domainstorepro” es ya indicativo de una actividad de venta profesional de dominios, lo que unido a la no utilización de un dominio que contiene una marca notoria de un tercero, y su puesta a la venta a un elevado precio, pondrían de manifiesto mala fe por su parte.

B. Demandada

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

El párrafo 4 (a) de la Política establece que para despojar al Demandado de su nombre de dominio, el Demandante debe demostrar que concurren los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

En vista de la similitud entre el Reglamento y la Política, el Experto considera oportuno referirse a resoluciones anteriores bajo la Política en el análisis de los tres elementos anteriormente mencionados.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; y

De un lado, en el presente procedimiento la Demandante ha probado que es titular del registro de la marca comunitaria nº 001358985 BAE SYSTEMS, con fecha de solicitud de 14 de octubre de 1999 y fecha de

registro de 7 de mayo de 2001 (Anexo 5 de la Demanda). Además, también ha acreditado que utiliza el dominio <baesystems.com> para publicitar su actividad empresarial (anexo 6 de la Demanda). De otro lado, ha quedado probado que el Demandado registró el nombre de dominio el 14 de junio 2012 (Anexo 1 de la Demanda), por lo que resulta obvio que la Demandante dispone de Derechos Previos.

Si comparamos la marca registrada con el nombre de dominio en conflicto comprobamos que existe identidad total y absoluta entre ambos, generando un evidente riesgo de confusión entre el público respecto de si el nombre de dominio pertenece o no a la Demandante. De conformidad con el criterio recogido en multitud de resoluciones del Centro, la valoración sobre el posible riesgo de confusión debe hacerse prescindiendo de la partícula correspondiente al dominio de primer nivel “.es”, pues no reduce dicho riesgo. Con base en lo anterior, el Experto considera que este primer requisito sí se cumple.

B. Derechos o intereses legítimos; y

El segundo de los requisitos establecido en el Reglamento se refiere a que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Según reconocen numerosas decisiones, dictadas al amparo del Reglamento y de la Política, la prueba de la existencia de un derecho o interés legítimo en el nombre de dominio corresponde a la Demandante. Una vez que ésta ha presentado una prueba conforme *-prima facie-* el Demandado carece de derechos o intereses legítimos, corresponde entonces al Demandado demostrar que sí los tiene. Todo Demandante debe aportar un principio de prueba acerca de la ausencia de tales derechos o intereses legítimos, y ya corresponde a todo Demandado replicar con exhaustividad los indicios aportados de contrario. Así, *Sinbar v. Forsyte Corporation*, Caso OMPI No. D2008-1667; *Southcorp Limited v. Frontier Direct Pty Ltd*, Caso OMPI No. D2004-0949; *Cassava Enterprises Limited, Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited v. Victor Chandler International Limited*, Caso OMPI No. D2004-0753).

El artículo 16 del Reglamento impone al Demandado que la contestación deberá incluir “cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestación, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro de Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante”.

En el caso objeto de esta Decisión, el Experto considera que la Demandante ha cumplido con la carga que le supone la aportación de la prueba. En este sentido, junto con el escrito de Demanda se ha acompañado prueba acreditativa del esfuerzo probatorio realizado, a saber: i) que BAE SYSTEMS es una empresa cuyas marcas son renombradas dentro del sector en el que opera, habida cuenta de las noticias presentadas por la Demandante sobre su empresa (anexo 4 de la Demanda), ii) que la fecha del registro del nombre de dominio en disputa <baesystems.es> es posterior a la fecha del registro de la marca de la Demandante (anexos 1 y 5 de la Demanda), y iii) que éste se encuentra actualmente aparcado (Anexo 11 de la Demanda) y a la venta por un precio elevado (anexo 12 de la Demanda).

El Demandado no ha contestado a las alegaciones vertidas de contrario, de lo que debe inferirse que no está muy interesado en demostrar que ostenta algún derecho y/o tiene algún interés legítimo sobre el nombre de dominio cuestionado.

Todo ello permite concluir al Experto que el Demandado carece derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y, por tanto, se cumple el segundo de los requisitos exigidos por el artículo 2 del Reglamento.

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

El Reglamento establece una serie de supuestos en los que se entiende que el nombre de dominio ha sido registrado o está siendo usado de mala fe. El listado de supuestos no es exhaustivo, a saber: i) que el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee derechos

previos a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o ii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esta índole; o iii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o iv) que el Demandado al utilizar el nombre de dominio, haya 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 de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o v) que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la Demandante.

Hemos de partir del hecho de que la marca comunitaria de la Demandante BAE SYSTEMS, solicitada en el año 1999 y registrada en el año 2001, puede considerarse que tiene un carácter renombrado, que gira en el tráfico bajo dicho nombre. En estas condiciones, resulta improbable pensar que el Demandado, cuando registró el dominio, no conociera dicha marca y actividad, y que al registrarlo no lo hiciera con el fin de impedir a la Demandante utilizarlo legítimamente. Más aún si cabe, si tenemos en cuenta que el nombre de dominio en disputa se encuentra aparcado y a la venta por un precio tan elevado como es 7.000 EUR (o mejor oferta). En este sentido, multitud de decisiones bajo el Reglamento y la Política establecen que el hecho de que un dominio se encuentre aparcado, unido a otras pruebas de mala fe, deben llevar a la conclusión de que el mismo está siendo usado de mala fe (*Westdev Limited v. Private Data*, Caso OMPI No. D2007-1903; *Malayan Banking Berhad v. Beauty, Success & Truth International*, Caso OMPI No. D2008-1393; *Intel Corporation v. The Pentium Group*, Caso OMPI No. D2009-0273).

Lo anterior lleva a presumir razonablemente que el registro de dominio no responde a la casualidad, sino que sugiere un conocimiento previo de los Derechos Previos por el Demandado lo que, en todo caso, no ha negado. Cabe concluir, pues, que el registro ha sido realizado obrando mala fe y, por tanto, cabe considerar que se cumple el tercer requisito exigido 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 en disputa <baesystems.es> sea transferido a la Demandante.

Mario A. Sol Muntañola

Experto Único

Fecha: 4 de marzo de 2013