



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Atos Origin, S.A. v. P. P. G. B.

Caso No. DES2007-0034

1. Las Partes

La Demandante es Atos Origin, S.A., XXXXX, XXXX, representada por Herrero & Asociados, España.

La Demandada es P. P. G. B., XXXXXX, XXXXX.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <atos.es>.

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 21 de diciembre de 2007. El 21 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 26 de diciembre de 2007, 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") (en adelante, el "Reglamento").

De conformidad con los párrafos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9 de enero de 2008. La Demandante solicitó la suspensión del procedimiento acordándose por el Centro con fecha de 16 de enero de 2008, y por un plazo de treinta días. Con fecha de 8 de febrero de 2008, la Demandante solicitó la reanudación del procedimiento al no haberse alcanzado acuerdo entre las partes. De conformidad con el

párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo inicialmente fijado fue prorrogado, como consecuencia de la suspensión acordada, por lo que el plazo para contestar la Demanda se fijó, para el 24 de febrero de 2008. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 24 de febrero de 2008.

El Centro nombró a Manuell Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 4 de marzo de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La entidad demandante, Atos Origin S.A. es una empresa dedicada al sector de los servicios de tecnología de la información que cuenta con aproximadamente 50.000 profesionales en 40 países, y su facturación anual es de 5.400 millones de euros.

La empresa Atos Origin S.A. es el resultado de una larga sucesión de fusiones y adquisiciones entre empresas que se remonta al año 1976, y que hoy en día constituye la tercera compañía europea de servicios informáticos.

De esta manera, la Demandante se constituye en el 1997 como Atos, consecuencia de la fusión entre las empresas Axime y Sligos. En el año 2000, de la unión entre Atos y la empresa holandesa Origin B.V surge la que hoy es conocida como Atos Origin.

La Demandante es titular de las siguientes marcas:

- Marca internacional num. 600.191 ATOS (denominativa) en clases 6, 9, 11 y 20 para Francia, Suiza, Alemania, España e Italia.
- Marca internacional num. 685.856 ATOS (mixta) en clases 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 y 42, para Francia, Austria, Benelux, Suiza, China, República Checa, Alemania, España, Italia, República Popular Democrática de Corea, Marruecos, Mónaco, Polonia, Portugal, Federación Rusa, Vietnam, Reino Unido y Suecia.
- Marca comunitaria num. 497.016 ATOS (denominativa) en clases 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 y 42.
- Marca internacional num. 767.142 ATOS ORIGIN (mixta) en clases 35 y 42 para Francia, Benelux, China, Egipto, España, Hungría, Eslovaquia, Reino Unido, Japón, Singapur, Polonia y Turquía.
- Marca internacional num. 771.936 ATOS ORIGIN (mixta) en clase 38, para Francia, Austria, Benelux, Egipto, España, Hungría, Japón, Irlanda, Turquía, Reino Unido y Singapur.
- Marca internacional num. 854.289 ATOS CONSULTING (denominativa) en clases 9, 35, 36, 38, y 42, para Francia, Australia, Japón, Noruega, Singapur y Estados Unidos.
- Marca internacional num. 854.847 ATOS ORIGIN (mixta) en clases 9, 35, 38 y 42, para Francia, China, Italia y Grecia.

- Marca comunitaria num. 4.316.501 ATOS CONSULTING (denominativa) en clases 9, 35, 36, 38 y 42.
- Marca comunitaria num. 5.128.681 ATOS WORLDLINE (denominativa) en clases 9, 35, 38 y 42.

Es igualmente titular de la denominación social española Atos Origin, SAU

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En primer lugar, considera que el nombre de dominio registrado es idéntico a los derechos previos de los que es titular, tanto por su razón social, como sus marcas registradas, y varios nombres de dominio, entre otros.

Además, el Demandado no es titular de marcas registradas ni de una razón social que pueda justificar la solicitud del nombre de dominio en disputa.

En segundo lugar, manifiesta que AtosOrigin S.A. no le ha licenciado sus marcas y en modo alguno le ha autorizado al uso de las mismas.

De hecho el Demandado creó una página web bajo el nombre de dominio <atos.es> en la cual se mostraban numerosos enlaces a páginas web pornográficas, lo cual podía inducir a error a los usuarios de Internet pues podría asociar la empresa Atos Origin , S.A. con dichas actividades con contenido para adultos.

Que esta parte procedió a enviarle un requerimiento al titular del nombre de dominio quien a pesar de no contestarlo si que procedió a configurar una nueva página web bajo el mismo nombre de dominio <atos.es> consistente en una serie de enlaces que redireccionan a otras páginas Webs relacionadas con temas diversos que usan la denominación “atos”, como hoteles, coches, colchones, consultoras, etc.

Que en dichas páginas cabe apreciarse la intención de venta del nombre de dominio.

Finalmente, considera que la intención de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web, creando la posibilidad de que existiera confusión con la identidad del 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.

Asimismo, considera que ha 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 o a un competidor de éste por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio.

B. Demandado

Considera el Demandado que el nombre de dominio en disputa no es idéntico tal y como alega la parte Demandante ya que ni se denominan ni se hacen llamar Atos.

Niega por lo demás la pretendida notoriedad de la marca del Demandante en el sector público por lo que entiende no cabe confusión alguna para los visitantes.

Por una parte, alega el Demandado que la razón por la que procedió al registro del nombre de dominio fue la de ser una palabra de uso general y con la intención de desarrollar una página web. Proyecto éste que aún no ha comenzado por cuestiones de tiempo.

El Demandado se manifiesta en contra de la petición de la Demandante toda vez que ésta no procedió al registro del nombre de dominio en su momento, además de haber dedicado su actividad profesional como desarrollador de webs desde hace mucho tiempo lo que avala su interés legítimo.

Igualmente, alega el Demandado que el registro del nombre de dominio se efectuó con la idea de hacer una web/foro sobre el coche modelo Atos que comercializa la marca HYUNDAI.

Manifiesta, por otra parte, que las alegaciones realizadas por la Demandante sobre su página web son falsas pues, dice: “Dicha pagina web es lo denominado parking, y es una web preestablecida tras el registro, totalmente automatizado, y sobre la que mi creación es nula. La existencia de la misma se debe a la posible ganancia de pequeños ingresos gracias a los clicks de los visitantes en los anuncios”.

Niega por lo demás su experiencia en procedimientos de este tipo aunque reconoce su participación en otro proceso similar por estimar que se trataba de una página web desarrollada y en pleno funcionamiento con un resultado injusto a sus intereses.

Por todo ello y una vez se puso en contacto con él el Demandante consideró que lo más oportuno era transigir siempre que su nombre no apareciera como parte en este procedimiento, mas al no garantizársele su petición optó por desistir del acuerdo y defender lo que cree es suyo en derecho.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento el Experto ha de resolver sobre la demanda con base en:

- las declaraciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en el “Plan Nacional” y en el propio Reglamento y
- las leyes y los principios del Derecho nacional español.

Asimismo, se tendrá en cuenta la doctrina consolidada en materia de nombres de dominios genéricos del Centro, en tanto coincidan con la regulación española por razón de los más que evidentes puntos de conexión entre ambos procedimientos.

Conforme al artículo 2 del Reglamento procede a continuación a analizar si se cumplen con 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 el 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.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Demandado ha demostrado, por la prueba documental aportada, ser titular de

numerosos derechos previos, así como de efectuar un consolidado uso de los mismos en su ámbito de actuación. De la misma, cabe reconocer identidad en la marca ATOS con el nombre de dominio en disputa, además de existir similitud en el resto de los derechos previos de los que es legítimo titular el Demandante y que pueden abocar a confusión.

Por lo tanto, el Demandante justifica debidamente el primer requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El Demandado fundamenta su derecho a ser reconocido como titular del nombre de dominio en la falta de notoriedad de la marca del Demandante, a pesar de reconocer como válidas las pruebas “cuantitativas” aportadas por el Demandante.

Sin embargo, esta argumentación no es suficiente para rebatir los fundamentos que el Demandante ya que éste además de justificar sus derechos previos, aporta prueba de la realidad del número de trabajadores, países en los que trabaja, así como su facturación anual que asciende aproximadamente a 5.400 millones de euros. Todos estos elementos deben considerarse suficientes a los efectos de reputar la marca ATOS como notoria en el sector al que se dirige.

Por lo demás la simple manifestación, sin aportación de prueba documental alguna, de tener proyectado la creación de una web sobre el vehículo Atos, no deja de ser una mera declaración por lo que no cabe admitirla, en tanto en cuanto el artículo 16 b)v) del Reglamento dispone 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 del Nombre de Dominio de carácter especulativo o abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los derechos previos alegados por el Demandante”.

Asimismo, este Experto entiende que en este caso debe aplicarse el artículo 34 de la Ley de Marcas a efectos de dar cobertura legal a los titulares de derechos marcarios.

Por cuanto antecede, el Demandado no ha acreditado ostentar derecho o interés legítimo en cuanto al uso del nombre del dominio. Por lo tanto, este Experto da por cumplido con el segundo de los requisitos que le exige el Reglamento al Demandante.

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

Lo curioso del presente caso es que el Demandado admite cuanto alega el Demandante: la vinculación del nombre de dominio a una página pornográfica en primer lugar; su vinculación posterior a un servicio de “aparcamiento de webs” con contrato de remuneración por visitas y, finalmente su intención de venta del nombre de dominio.

Evidentemente, el Demandado tiene derecho a adquirir un nombre de dominio pero ante la falta de interés legítimo todo aboca a su inclusión en alguno de los supuestos de registro o uso del nombre de dominio de mala fe. Por ejemplo, “El Demandado que 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...” o, cuando se dice que “El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante”.

En definitiva, existe fundamento suficiente para considerar que el registro y uso del nombre de dominio <atos.es> se realizó de mala fe, existen indicios para apreciar que el Demandado conocía las marcas de la Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio lo que podría permitirle un aprovechamiento de sus derechos marcarios. En este sentido *The Saul Zaentz Company doing business as Tolkien Enterprises v. Marc Rodríguez Negro*, Caso OMPI N° DES2006-0043: "... queda igualmente acreditado el uso no efectivo del nombre de dominio al quedar vinculado a una página web sin contenido propio, la falta de respuesta tanto al requerimiento realizado antes de la presentación de la Demanda, como la falta de respuesta a la misma" lo que permite al Experto apreciar el uso y el registro del nombre de dominio como de mala fe.

En definitiva, se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo de los nombres de dominio, y, por lo tanto, 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, <atos.es> sea transferido al Demandante.

Manuel Moreno-Torres
Experto Único

Fecha: 18 de marzo de 2008