

DECISIÓN DEL EXPERTO

Xfera Móviles, S.A. v. Sefi - Telecomunicaciones - S.L.
Caso No. DES2014-0014

1. Las Partes

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

La Demandada es Sefi - Telecomunicaciones - S.L con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del citado nombre de dominio es Red.es y el agente registrador es STRATO AG.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 7 de mayo de 2014. El 7 de mayo de 2014, 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 mayo y 5 de junio de 2014, 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 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 a la Demandante, dando comienzo al procedimiento el 6 de junio de 2014. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de junio de 2014. 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 27 de junio de 2014.

El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 3 de julio de 2014, 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 es un operador de telefonía con presencia en España desde el año 2006, que cuenta en la actualidad con una cifra cercana a los 3,8 millones de clientes y una facturación que alcanzó en el año 2012 los 995 millones de euros.

La Demandante es titular de los siguientes signos distintivos contenedores de la marca YOIGO con plenos efectos en España:

- Marca española No. 2730813 YOIGO registrada el día 18 de septiembre de 2006;
- Marca comunitaria No. 5416904 YOIGO solicitada el día 25 de Octubre de 2006;
- Marca comunitaria No. 5417324 YOIGO solicitada el día 25 de Octubre de 2006;
- Marca comunitaria No. 5417373 YOIGO solicitada el día 25 de Octubre de 2006;
- Marca comunitaria No. 5417381 YOIGO solicitada el día 25 de Octubre de 2006.

Adicionalmente, la Demandada es titular registral de numerosos nombres de dominio previos al registro por la Demandada del nombre de dominio en disputa, siendo los más conocidos <yoigo.com> y <yoigo.es>.

El nombre de dominio en disputa fue registrado en fecha 3 de noviembre de 2008.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto que:

- La Demandante es titular, con carácter previo al registro por la Demandada del nombre de dominio en disputa, de ciertos registros marcarios con efecto en España que contienen el término “yoigo”. Dichos registros marcarios han alcanzado el estatus de notorios, tal y como fue reconocido en la Decisión del Centro *Xfera Moviles, S.A. v. R. R.*, Caso OMPI No. DES2007-0016, concerniente al nombre de dominio <yeigo.es>.
- El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente el término “yoigo”, sin que la adición de la palabra “móviles” pueda disminuir el riesgo de confusión o asociación entre los consumidores, más bien incrementándolo.
- La Demandada carece de derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, toda vez que no tiene relación con la Demandante de ningún tipo, tampoco es titular de ninguna marca española, nacional de otro estado miembro o comunitaria/internacional con efectos en España referida a la marca YOIGO, ni cuenta con autorización de la Demandante para su utilización en Internet como nombre de dominio.
- La Demandada ofrece en el sitio Web asociado con el nombre de dominio en disputa cierta información sobre la Demandante, si bien la acompaña de anuncios publicitarios de la competencia, en concreto de las empresas de telefonía Vodafone y Jazztel.
- La Demandante remitió a la Demandada carta requerimiento de fecha 2 de diciembre de 2013, la cual nunca fue respondida.
- La Demandada es una empresa válidamente constituida en España y cuyo objeto social es la intermediación y comercialización de equipos, servicios y suministros informáticos y de comunicaciones, lo que incrementa exponencialmente la probabilidad de que tuviera previo conocimiento de la marca YOIGO al solicitar el registro del nombre de dominio en disputa.

Y así, de todo lo anterior, la Demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP" en sus siglas en inglés), por lo que también se toma en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido.

Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el ".es" y en el propio Reglamento.

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

La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, proceda la transmisión del nombre de dominio en disputa a favor de la Demandante es 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.

Se requiere, por tanto, que la Demandante sea titular de Derechos Previos, entendidos éstos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, como "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 deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles".

En el presente procedimiento, la Demandante ha logrado acreditar, a juicio del Experto, que es titular, con anterioridad a la creación por la Demandada del nombre de dominio en disputa, de una serie de registros marcarios, tanto a nivel nacional como comunitario, que incluyen el término "yoigo".

Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, debe examinarse a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con el término sobre el que la Demandante ostenta Derechos Previos.

En criterio del Experto, al comparar el nombre de dominio en disputa con los referidos Derechos Previos nos encontramos con que el primero consiste en la denominación "yoigomoviles", mientras que la principal marca de la Demandante es YOIGO, por lo que resulta evidente el riesgo de confusión, entre ambos términos, ya que el nombre de dominio en disputa se ha obtenido, simplemente, añadiendo a la denominación de fantasía "yoigo", el término "móviles", que no puede calificarse como elemento diferenciador, pues alude claramente a la actividad ofertada por la Demandante, de modo que el consumidor medio interpretará que tiene alguna relación con la Demandante.

En efecto, el término "móviles" constituye una palabra no distintiva y genérica, cuyo significado y finalidad comercial no son otros que identificar la actividad de la Demandante. Numerosas decisiones en virtud del Reglamento y de la Política UDRP se han pronunciado anteriormente sobre el particular, afirmando que este tipo de construcciones no hacen sino incrementar el riesgo de confusión en el usuario medio, pues se realizan a base de añadir a la marca términos eminentemente descriptivos y/o genéricos (véanse, por

ejemplo, *Adam Opel AG, General Motors España S.L. v. Tecnozar Informática*, Caso OMPI No. DES2009-0041 ; *L'Oréal, LancômeParfums Et Beauté& Cie v. J.Y.*, Caso OMPI No. D2011-1627; *Aktienbolaget Electrolux vs. M. V. B.*, Caso OMPI No. DES2010-0020; *General Electric Company vs M. V. B.*, Caso OMPI No. DES2009-0039; *InfoSpace.com, Inc. v. H. P.*, Caso OMPI No. D2000-0076; *America Online Inc v. DuSung Group*, Caso OMPI No. D2000-1523; o D2006-1506 *MoneyGram Payment Systems Inc. v. E. M. H.*).

Así, es opinión del Experto concluir que el nombre de dominio en disputa <yoigomoviles.es > se revela confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante. Y ello debido a que entre los Derechos Previos de la Demandante y la parte relevante del nombre de dominio en disputa se aprecia una indiscutible similitud. Por el anterior motivo, la mera adición del término “móviles”, identificativo, por otra parte, de los productos y/o servicios ofertados por la Demandante a la marca YOIGO, es insuficiente para evitar que los usuarios lo confundan con los Derechos Previos de la Demandante. Más bien todo lo contrario, conduciendo a éstos a error en cuanto al origen empresarial de dichos productos y/o servicios.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, proceda la transmisión del nombre de dominio en disputa a favor de la Demandante es que la Demandada no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Para dilucidar esta cuestión, debe acudir a, entre otras circunstancias, el artículo 4(c) de la Política UDRP, en el que se establecen los criterios que sirven de pauta para determinar si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Tales criterios son los siguientes:

- (i) haber utilizado el nombre de dominio en disputa, o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
- (ii) haber sido conocido corrientemente, en calidad de particular, empresa u otra organización, por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- (iii) haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

En tal sentido, y con el objetivo de facilitar la prueba, numerosas decisiones previas señalan que la Demandante únicamente está obligada a proporcionar un principio de prueba (prueba *prima facie*) para que después le corresponda a la Demandada demostrar que ostenta derechos o intereses legítimos. Véanse, entre otros, *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 V.r C. International Limited*, Caso OMPI No. D2004-0753.

Sentado lo anterior, alega la Demandante en el presente procedimiento los siguientes extremos a su alcance:

- La Demandada nunca ha sido, ni es conocida comúnmente por el nombre de dominio en disputa, y no ha registrado el nombre de dominio como marca ni adquirido derechos por razón de su uso continuado o de su reputación. Asimismo, nunca ha existido ni existe en la actualidad vínculo alguno entre la Demandante y la Demandada. En efecto, la Demandada no posee ninguna autorización ni licencia para usar la marca de la Demandante ni ha existido ninguna relación que pudiera dar lugar a dicho permiso.
- El nombre de dominio en disputa no está siendo usado por la Demandada en conexión con el ofrecimiento de buena fe de productos y servicios, sino como una aparente página informativa que no es tal, en tanto

que, entre otros contenidos que podrían entenderse amparados por la libertad de expresión, ofrece la Demandada a los internautas accesos publicitarios a páginas de la competencia, tales como Vodafone y Jazztel, beneficiándose del poder de atracción que genera la marca de la Demandante.

En este sentido, y como afirman abundantes resoluciones de expertos, la libertad de expresión no necesariamente ampara la elección de un nombre de dominio exactamente igual a una marca (véanse, por ejemplo, Caso OMPI No D2000-0020, *Compagnie de Saint Gobain v. Com-Union Corp*; Caso OMPI No. D2000-0869, *Estée Lauder Inc. v. estelauder.com, estelauder.net and J. H.*; Caso OMPI No. D2001-1235, *Riyad Bank v. J. B.*; Caso OMPI No. D2001-1309, *Bonneterie Cevenole S.A.R.L. v. Sanyouhuagong*) y su uso legítimo o no habrá de ser enjuiciado atendiendo a las circunstancias concretas del caso.

- Adicionalmente, la Demandada no ha atendido debidamente el requerimiento enviado por la Demandante y no ha aportado prueba alguna sobre los derechos o intereses legítimos que ampararían su proceder. En efecto, con carácter previo al inicio del presente procedimiento, la Demandante remitió a la Demandada una intimación a cesar en la práctica infractora de sus derechos marcarios, sin haber encontrado ésta respuesta por parte de la Demandada.

Las anteriores circunstancias, en consonancia con lo dispuesto en la Política UDRP junto con lo establecido en el Reglamento, son compartidas por este Experto y le permiten concluir, aun de manera indiciaria, que la Demandante ha aportado atisbos razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada.

Lo que es más, ante la intimación de la Demandante de cese en el uso y explotación del nombre de dominio, la Demandada desaprovechó a juicio de este Experto la ocasión de advertir de los argumentos, de existir, que pudiesen justificar el uso y/o registro del nombre de dominio en disputa en conexión con la oferta de buena fe de productos o servicios. A lo anterior, se suma la circunstancia de que la Demandada no ha contestado a la Demanda, desaprovechando una nueva ocasión de alegar, como podía haber hecho, hechos o elementos que pudieran justificar que tuviera derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa o rebatir de alguna manera las alegaciones contra él manifestadas por la Demandante.

Por ello, y habiendo sido analizadas las anteriores circunstancias, en el presente caso no parece concurrir circunstancia alguna que permita, a juicio del Experto, considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte de la Demandada respecto al nombre de dominio en disputa.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

A tenor de lo preceptuado por el Reglamento, la mala fe en el uso o registro del nombre de dominio en disputa ha de ser probada por la Demandante, que puede alegar para ello cuanto estime oportuno. En este sentido, el artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias, de carácter enunciativo que, en caso de que sean acreditadas, supondrán la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe. Entre otras, que la Demandada, 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 esta presunción se enmarca la actividad realizada por la Demandada consistente en la inclusión de links a la competencia (Vodafone, Jazztel), lo cual podría *per se* resultar suficiente para considerar que concurre el tercer requisito del Reglamento. Así lo determina, por ejemplo la resolución dictada en *ING GROEP N.V. c. A. D. L.*, Caso OMPI DES2009-0007, a saber, "Los contenidos del sitio web bajo el signo en controversia son, asimismo, concluyentes de la mala fe del Demandado. En efecto, de un lado, en el mismo se incluyen links que, precisamente, redireccionan a sitios web de competidores del Demandante, entre otros, de lo que

se sigue un evidente perjuicio a los intereses económicos de éste, consistente en un desvío potencial de consumidores inicialmente interesados en los servicios financieros de ING Direct a los productos de la competencia, de modo similar *Facebook Inc. c. U. C.*, Caso OMPI No. DES2009-0006.”

Asimismo, uno de los factores que es tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio ajeno es el conocimiento previo, por parte de la Demandada, de los Derechos Previos de la Demandante (véanse, por ejemplo, *Soria Natural, SA y V. R. R.*, Caso OMPI No. D2004-0803, *Iberdrola SA v A. G., F. J.*, Caso OMPI No. D2003-0675). En el presente procedimiento no ha quedado indubitadamente constatado que la Demandada tuviese conocimiento de las marcas de la Demandante en el momento en que procedió al registro del nombre de dominio en disputa <yoigomoviles.es>, pero la Demandada no ha aportado explicación alguna al respecto.

Por otra parte, es difícil imaginar que el registro del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada ha sido de buena fe cuando se ha llegado previamente a la conclusión de que aquél no ostenta un derecho o interés legítimo sobre tal nombre de dominio. (Véanse, por ejemplo, *Endebe Catalana, S.L. c. R. O. O.*, Caso OMPI No. DES2006-0028, *Blizzard Entertainment, Inc. c. V. C.*, Caso OMPI No. DES2006-0036, o *Laboratorios Inibsa, S.A. v. P. P. P.*, Caso OMPI No. DES2008-0027).

En este caso, y de cuanto antecede, claramente se infiere que la Demandada no podía desconocer el carácter notorio de los signos distintivos de la Demandante. Esta circunstancia, de por sí, serviría para acreditar en este caso el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.

A la vista del expediente, este Experto entiende que el registro del nombre de dominio en disputa <yoigomoviles.es> se produjo por razón de la notoriedad y prestigio de la marca YOIGO. Notoriedad ésta que constituye una situación que debe calificarse como prueba de mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa. Por ello, este Experto entiende que el registro del nombre de dominio en disputa <yoigomoviles.es> se basó en la propia notoriedad de la marca YOIGO y su uso con ánimo de lucro en relación a la misma, de manera que concluye que el registro del nombre de dominio en disputa <yoigomoviles.es> se produjo de mala fe por la Demandada.

Apreciada la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa, no sería necesario entrar a valorar si el uso que la Demandada concede al nombre de dominio en disputa es o no un uso de mala fe. No obstante, a título ilustrativo, obsérvese que también el uso del nombre de dominio en disputa, probado en este procedimiento, es claramente un uso de mala fe al amparo del Reglamento, toda vez que es claro que la Demandada ha intentado atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su página Web, creando confusión con la identidad de la Demandante, ofreciendo enlaces a competidores de la Demandante.

Por todo lo anterior, en este caso cabe cuestionar la buena fe en el registro y/o uso del nombre de dominio en disputa por parte de una persona que no ostenta un derecho o interés legítimo sobre el mismo y que ha sido incapaz de ofrecer una explicación razonablemente convincente sobre dicho registro y/o uso.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el tercero de los elementos exigidos 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 <yoigomoviles.es> sea transferido a la Demandante.

Alejandro Touriño

Experto

14 de julio de 2014