



Centro de Arbitraje y Mediación

DECISIÓN DEL EXPERTO

Deutsche Telekom AG v. A.M.L.

Caso No. DES2008-0039

1. Las Partes

La Demandante es la mercantil Deutsche Telekom AG, con domicilio en Bonn, Alemania, representada por Lovells LLP, con domicilio en Madrid, España.

El Demandado es A.M.L., con domicilio en Teruel, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <wwwt-systems.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 25 de noviembre de 2008, por correo electrónico y el 1 de diciembre de 2008 por correo urgente. El 26 de noviembre de 2008, el Centro envió a ESNIC, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de noviembre de 2008, ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como titular, proporcionando a su vez los datos 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 del país correspondiente a España (“.ES”), (en adelante el “Reglamento”).

De conformidad con los artículos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 9 de diciembre de 2008. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de diciembre de 2008. 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 30 de diciembre de 2008.

El Centro nombró a Alberto Bercovitz como Experto el día 23 de enero de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El idioma del procedimiento es el español.

4. Antecedentes de hecho.

La Demandante es la entidad Deutsche Telekom AG, una sociedad de nacionalidad alemana dedicada a la prestación de servicios de telecomunicaciones, incluyendo, telefonía móvil, servicios de Internet, transmisión de datos, telefonía fija, etc.

La Demandante es titular registral de la marca internacional denominativa nº 751458 T-Systems, concedida el 16 de noviembre de 2000; de la marca comunitaria denominativa nº 1935659 T-SYSTEMS, solicitada el 2 de noviembre de 2000 y concedida el 18 de diciembre de 2001; de la marca internacional denominativa nº 84353 T-SYSTEMS, concedida el 14 de octubre de 2004; y de la marca internacional denominativa nº 869533 T-SYSTEMS ES, concedida el 28 de junio de 2005.

La Demandante es también titular de numerosos nombres de dominio que contienen o consisten en la denominación “t-systems” tales como <t-systems.com>, <tsystems.com>, <t-systems.de> <t-systems.it>, <t-systems.fr>, <t-systems.co.uk>, <t-systems.ch> o <t-systemsus.com>. La Demandante es también titular de los nombres de dominio <t-systems.es> y <tsystems.es> y, a través de su filial española, Deutsche Telekom España, S.L., es también titular de los nombres de dominio <tsystems.com.es> y <t-systems.com.es>.

El Demandado es A.M.L..

El Demandado registró el nombre de dominio <wwwt-systems.es> el 31 de enero de 2008.

El Demandado tiene registrados otros muchos nombres de dominio, algunos de los cuales coinciden con marcas renombradas. Todos estos registros se han realizado introduciendo previamente a la denominación las tres uves dobles, es decir, “www”. Con esta estrategia el Demandado se ha hecho con la titularidad de nombres de dominio tan conocidos como pueden ser <wwwterra.es>, <wwwrecoletos.es>, <wwwcinesa.es>, <wwwvodafone.es>, <wwwelmundo.es> o, incluso, <wwwred.es>.

El Experto ha podido comprobar personalmente, que a la fecha de esta Decisión, el nombre de dominio en disputa <wwwt-systems.es> conduce a una página web que contiene enlaces publicitarios de terceras empresas pertenecientes a diversos sectores. Tal y como figura en la propia página web, ésta ha sido realizada a través del portal “www.domiparking.com” que, según la información que ofrece en su propia página web, es una plataforma de anuncios en Internet que permite a los inversores de nombres de dominio rentabilizar éstos mediante la introducción en las páginas web a las que conducen esos nombres de dominio de anuncios publicitarios.

5. Alegaciones de las partes

A. Demandante

La Demandante afirma:

- La Demandante es la entidad Deutsche Telekom AG, una sociedad de nacionalidad alemana que ofrece tanto a consumidores como a empresas todo el abanico de servicios de telecomunicaciones, incluyendo, telefonía móvil, servicios de Internet, transmisión de datos, telefonía fija, etc.
- La Demandante es titular registral de la marca internacional denominativa nº 751458 T-SYSTEMS, concedida el 16 de noviembre de 2000; de la marca comunitaria denominativa nº 1935659 T-SYSTEMS, solicitada el 2 de noviembre de 2000 y concedida el 18 de diciembre de 2001; de la marca internacional denominativa nº 84353 T-SYSTEMS, concedida el 14 de octubre de 2004; y de la Marca Internacional denominativa nº 869533 T-SYSTEMS ES, concedida el 28 de junio de 2005.
- La Demandante es también titular de numerosos nombres de dominio que contienen o consisten en la denominación “t-systems” tales como <t-systems.com>, <tsystems.com>, <t-systems.de>, <t-systems.it>, <t-systems.fr>, <t-systems.co.uk>, <t-systems.ch> o <t-systemsus.com>. La Demandante es también titular de los nombres de dominio <t-systems.es> y <tsystems.es> y a través de su filial española, Deutsche Telekom España, S.L., es también titular de los nombres de dominio <tsystems.com.es> y <t-systems.com.es>.
- La marca T-SYSTEMS es una marca de goza de notoriedad y renombre en todo el mundo, incluida España. Esta notoriedad y renombre se debe a la intensa promoción de la imagen corporativa de la empresa, que incluye el patrocinio del equipo BMW de Formula 1 y de tres clases de yates de alta competición. Así mismo, son frecuentes las referencias a T-Systems en la prensa española, en especial, en la especializada en el sector tecnológico.
- El nombre de dominio en disputa <wwwt-systems.es> es idéntico o similar a las marcas T-SYSTEMS de Deutsche Telekom.
- El Demandado no tiene ningún derecho legítimo sobre el nombre de dominio en disputa <wwwt-systems.es>. En primer lugar, el Demandado nunca ha utilizado este nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Por el contrario, la página web a la que se accede a través del nombre de dominio es una página de las llamadas “de relleno” o *pay-per-click* que es utilizada para obtener ingresos publicitarios mediante la introducción en la misma de enlaces comerciales. Tampoco ha sido conocido nunca el Demandado por el nombre de dominio, ninguna referencia se ha encontrado en Internet en este sentido y, desde luego, ninguna autorización ha obtenido el Demandado de Deutsche Telekom para utilizar una denominación coincidente con su marca registrada. Finalmente, en el uso que hace el Demandado del nombre de dominio en disputa <wwwt-systems.es> existe una clara intención de desviar a sus páginas web a aquellos usuarios interesados en los productos asociados con la marca T-SYSTEMS. Para ello, el Demandado ha diseñado sus páginas web eligiendo aquellas opciones y palabras clave que atraen a los consumidores de los productos de la Demandante.

- El Demandado ha registrado el nombre de dominio de mala fe. En primer lugar, el registro del nombre de dominio en disputa tiene como fin impedir que Deutsche Telekom pueda registrar este nombre de dominio coincidente con su marca. Esto es evidente si se tiene en cuenta que la marca T-SYSTEMS es notoria y, por lo tanto, previsiblemente conocida por el Demandado. Además, el Demandado ha sido titular de multitud de nombres de dominio coincidentes o relacionados con marcas renombradas y de gran reputación y cuyos nombres de dominio ya han sido transferidos a favor del titular de la marca correspondiente, por orden del experto de la OMPI en un caso anterior relativo al registro de los nombres de dominio <www-iberinform.es> y <wwwiberinform.es>. Finalmente, el Demandado al utilizar el nombre de dominio en disputa intenta de forma intencionada atraer con ánimo de lucro a usuarios de Internet a su página web, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante y para ello utiliza la argucia de repetir las tres uves dobles antes de la marca notoria de Deutsche Telekom. Es de resaltar que en la página web del Demandado se promocionan servicios de terceras empresas pertenecientes al sector de las telecomunicaciones donde la Demandante es un referente mundial, todo ello con el fin de obtener mayores ingresos publicitarios. De hecho el añadir las tres uves dobles sin un punto de separación a una marca notoria constituye un recurso muy utilizado a la hora de registrar nombres de dominio de mala fe.

La Demandante, en la Demanda, solicita que el nombre de dominio <wwwt-systems.es> sea transferido a la Demandante.

B. Demandado

El Demandado no ha contestado a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

A. Reglas aplicables

El artículo 21 del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes, y respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”).

Toda la regulación referida al Reglamento, está inspirada en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o “UDRP”) y en el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“el Reglamento”), por lo que existiendo ya una amplia doctrina consolidada y confirmada por las decisiones emitidas bajo el marco de la Política, parece razonable tomar en consideración dicha doctrina cuando los puntos examinados en esos procedimientos coincidan con los de la regulación española.

En este sentido el párrafo 15 a) del Reglamento de la UDRP, faculta al experto a resolver la demanda teniendo en cuenta entre otros, las normas y principios de derechos que considere aplicables. Por ello, este Experto, considerará y aplicará a su vez, las leyes y los principios del derecho nacional español.

B. Falta de contestación a la demandada por parte del demandado

El Demandado no ha contestado a la Demanda. Por ello, el Experto debe considerar las pretensiones de la Demanda teniendo en cuenta las alegaciones y la prueba aportada por la Demandante. Evidentemente, el Experto no puede resolver a favor de la Demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado, sino que tiene que sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado (*Deutsche Bank Ag v. G-A.B.*, Caso OMPI No. D2000-0277; *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. S.R.*, Caso OMPI No. D2001-1183; *Retevisión Móvil v. M.M.*, Caso OMPI No. D2001-1479; *Pans & Compañy Internacional, S.L. y Pansfood, S.A. v. E.B.G.*, Caso OMPI No. D2002-0908 y *Transportes y Distribución, S.A. Tradisa v. A.Ll.A.*, Caso OMPI No. D2002-1088; , *Banco Rio de la Plata, S.A. v. A.R.*, Caso OMPI No. D2001-0173.

C. Examen de los requisitos que determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio

Tal y como se establece en el artículo 2 del Reglamento los requisitos que deben darse para que el registro del nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo son:

- i) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alegue poseer derechos previos,
- ii) que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, y
- iii) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

C.1. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.

La Demandante ha demostrado que es titular de las siguientes marcas con efectos en España: marca internacional denominativa nº 751458 T-SYSTEMS, concedida el 16 de noviembre de 2000; de la marca comunitaria denominativa nº 1935659 T-SYSTEMS, solicitada el 2 de noviembre de 2000 y concedida el 18 de diciembre de 2001; de la marca internacional denominativa nº 84353 T-SYSTEMS, concedida el 14 de octubre de 2004; y de la marca internacional denominativa nº 869533 T-SYSTEMS ES, concedida el 28 de junio de 2005. Todas ellas actualmente en vigor.

Es evidente que el nombre de dominio en disputa <wwwt-systems.es> es cuando menos totalmente confundible con las marcas T-SYSTEMS de la Demandante que han sido solicitadas y concedidas con anterioridad al registro del nombre de dominio en disputa.

Las únicas diferencias existentes entre el nombre de dominio y las marcas consisten en anticipar a la denominación de la marca las tres uves dobles (“www”) y añadir el ccTLD <.es>. Pero es bien sabido que ninguna de estas pequeñas diferencias tienen relevancia alguna a los efectos de distinguir el nombre de dominio de la marca (*Draw-Tite, Inc. v. K.B.*, Caso OMPI No. 2000-0017; *Christian Dior Couture, SA v. B.R.*, Caso OMPI No. D2000-0098; *J.G.C., S.A. v. M.J.C.F.* Caso OMPI No. D2000-0239; *Caixa d’Estalvis del Penedes v. C.M.O.* Caso OMPI No. D2001-0397; *Retevisión Movil, S.A. v. J.J.M.C.* Caso OMPI No. D2001-1479; *Pans & Company Internacional, S.L., Pansfood, S.A. v. E.B.G.*, Caso OMPI No. D2002-0908; *Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. v. Jamones El Campo, S.L.*, Caso OMPI No. D2002-1114; y *Banco Río de la Plata, S.A. v. A.R.*, Caso OMPI No. D2001-0173; *Deutsche Telekom, AG v. L.J.C.*, Caso OMPI No. D2003-0371; y *Tesys Internet S.L v. M.S.M.*, Caso OMPI

No.DES2006-0021; y *Caja de Ahorros Municipal de Burgos v. K.J.M./Dogs.info*, Caso OMPI No. DES2007-0005).

Se cumple, pues, el primero de los extremos del “Reglamento”.

C.2. Derechos o intereses legítimos.

De las alegaciones de la Demandante y de la prueba aportada con la Demanda se desprende que el Demandado no tiene ninguna licencia o relación contractual con la Demandante que le permita utilizar las marcas T-SYSTEMS o aplicarlas o utilizarlas en el nombre de dominio en disputa; y en ningún momento ha recibido autorización de la Demandante para registrar o utilizar el nombre de dominio en disputa <wwwt-systems.es>. Es más, la Demandante ha probado que en su día requirió por correo electrónico al Demandado para que cesara en el uso del nombre de dominio en disputa y transmitiera su registro a Deutsche Telecom AG.

El Demandado al no contestar la Demanda no ha alegado, como podía hacerlo, hechos o elementos que pudieran justificar que tuviera derechos o legítimos intereses en relación con el nombre de dominio en disputa.

No obstante, como ya se ha expuesto, el hecho de que el Demandado no haya hecho alegaciones para justificar su derecho o interés legítimo no significa que el Experto pueda resolver a favor de la Demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado. Por el contrario el Experto tiene que determinar las conclusiones que estime justas, partiendo de las pruebas aportadas por la Demandante y valorando el conjunto de las circunstancias del caso, incluido el acceso a la página web con el nombre de dominio en disputa.

La Demandante ha aportado pruebas suficientes y el Experto ha podido comprobar por sus propios medios, que la página web a la que se accede a través del nombre de dominio objeto de controversia en disputa es una web de las llamadas “de relleno” o *pay-per-click*, que es utilizada para obtener ingresos publicitarios mediante la introducción en la misma de enlaces comerciales. En virtud de lo anterior, no puede pues considerarse que el Demandado haya utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios como se analizará más adelante. A la vista del contenido de la web puede concluirse que tal oferta no existe.

Todas estas circunstancias permiten concluir que el Demandado no tiene derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio <wwwt-systems.es>.

C.3. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

La Demandante ha acreditado suficientemente, mediante la aportación documentación que prueba la promoción de la imagen corporativa de la empresa (patrocinio del equipo BMW de Formula 1, del barco del equipo sudafricano de la America’s Cup y de tres barcos participantes en las Olimpiadas de 2008), así como la presencia constante de T-Systems en la prensa española, que la marca T-SYSTEMS es una marca que goza, al menos, de notoriedad en España. Por consiguiente, hay una base sólida para considerar, como punto de partida, que el Demandado, que tiene su domicilio en España, tenía conocimiento de la marca cuando llevó a cabo el registro del nombre de dominio. Es, pues, de aplicación a este caso la práctica decisoria bajo el marco de la UDRP del Centro que mantiene que en el caso de marcas notorias, el registro de un nombre de dominio confundible a dicha marca puede considerarse un hecho de mala fe pues se

presupone que cuando el demandado registra el nombre de dominio lo hace conociendo previamente la existencia de la marca entre otros *Banco Español de Crédito S.A. v. M.D.P.V.T.*, Caso OMPI No. D2000-0018; *The Coca-cola Company v. Netitalia, S.L.*; Caso OMPI D2005-1139; *Bankinter, S.A. v. D.M.P.*; Caso OMPI No. D2000-0483 y *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. S.R.R.*, Caso OMPI No. D2001-1183.

En este caso, ese conocimiento de la marca notoria por parte del Demandado parece además evidente si se tiene en cuenta la singularidad de la propia denominación de la marca. Y es que si bien la palabra “systems” podría considerarse un término genérico al que se puede recurrir con cierta facilidad al elegir un nombre de dominio, la adición de la “T” y el guión al término “systems” dota a la marca de una singularidad que hace difícil creer que, por su propia iniciativa, uno pueda pedir el registro como nombre de dominio con ese término de fantasía. Tomando en cuenta la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, parece más razonable pensar que el registro como nombre de dominio se hizo después de conocer la existencia de la marca *Dermofarm, S.A. v. Pedro José Casado Ferreira*, Caso OMPI No. D2004-0833.

Siendo esto así, y faltando en este caso todo interés legítimo para el registro, no parece dudoso que el registro de nombre de dominio en disputa se hizo con mala fe.

Pero es que, además, se dan en este caso una serie de circunstancias que permiten fundamentar que ha existido mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa.

En primer lugar, es un dato muy significativo, que el propio Demandado tenga registrados otros nombres de dominio que coinciden con marcas notorias e incluso renombradas en España. Así, la Demandante ha acreditado que el Demandado tiene registrados, entre otros, los nombres de dominio <wwwterra.es>, <wwwrecoletos.es>, <www.elmundo.es>, <wwwred.es> y <wwwvodafone.es> (*Transportes y Distribución, S.A. v. L.L.A.*, Caso OMPI No. D2002-1088 y *Edipresse Hymssa v. F9-Soft, S.L.*, Caso OMPI No. D2006-0940, entre otros).

Además, el Demandado utiliza una clara estrategia para el registro de los nombres que pone de manifiesto que su registro se hace de mala fe. Así todos los nombres de dominios coincidentes con marcas notorias y renombradas se han realizado añadiendo las tres uves dobles, sin punto intermedio, a las denominaciones de dichas marcas. La utilización de esta estrategia permite pensar muy fundadamente que lo que el Demandado persigue es precisamente hacerse con nombres de dominio que incluyen denominaciones notorias o renombradas con el fin de atraer a los usuarios de Internet a su página web, para así obtener mayores visitas y, consiguientemente, mayores ingresos provenientes de los anuncios publicitarios contenidos en la misma.

En efecto, un factor importante a considerar es que tal y como ha acreditado la Demandante y ha podido comprobar personalmente el Experto, la página web a la que se accede a través del nombre de dominio en disputa es una página “de relleno” o *pay-per-click* que se limita a contener anuncios publicitarios y links de otras empresas. Es decir, el Demandado no utiliza la página para ofrecer sus propios productos o servicios, sino que utiliza un nombre de dominio coincidente con una marca notoria para luego reenviar a otras páginas web, obteniendo, además, ingresos por esos reenvíos. Y esta actuación ya es de por sí contraria a la buena fe, puesto que se utiliza la marca notoria para, mediante la confusión, conseguir la captación de visitantes. Se da pues un claro supuesto de confusión y de aprovechamiento del prestigio conseguido por la Demandante, en este sentido *Edipresse Hymssa, S.A. v. F9-soft, S.L.*, Caso OMPI. No

D2006-0940 y caso resuelto por el Consejo Superior de Cámaras.

A todo lo expuesto hay además que añadir, como dato significativo, que en su oportunidad, el experto de la OMPI, ya ha ordenado la transferencia de ciertos nombres de dominio a favor del titular de la marca correspondiente para cuyo registro se había utilizado la estrategia de añadir las tres uves dobles sin punto intermedio (*Iberinform International S.A. v. A.M.L.*, Caso OMPI No. DES2008-0021).

Todo lo expuesto lleva a concluir que el Demandado ha registrado y ha usado de mala fe el nombre de dominio en disputa <wwwt-systems.es>.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento este Experto ordena que el nombre de dominio <wwwt-systems.es> sea transferido a la Demandante.

Alberto Bercovitz
Experto

Fecha: 6 de febrero de 2009