



## **Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI**

### **DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

**Huawei Technologies Co. Ltd. v. F.J.G.S.**

**Caso No. DES2006-0044**

#### **1. Las Partes**

La demandante es Huawei Technologies Co. Ltd. con domicilio en Bantian, China representada por Elzaburu, España, (en adelante, la “Demandante”).

El demandado es F.J.G.S, con domicilio en Madrid, España (en adelante, el “Demandado”).

#### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <huawei.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

El registrador del citado Nombre de Dominio es Red.es. El agente registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. d.b.a. NICLINE.COM (en adelante, “NICLINE.COM”).

#### **3. Iter Procedimental**

El escrito de demanda (en adelante, la “Demanda”) se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 29 de diciembre de 2006. El 29 de diciembre de 2006 el Centro envió a NICLINE.COM, por medio de correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 8 de enero de 2007 NICLINE.COM envió al Centro, por vía de 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 artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el 17 de enero de 2007 el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de febrero de 2007. El escrito de contestación a la Demanda (en adelante, la “Contestación a la Demanda”) fue presentado ante el Centro el 6 de febrero de 2007.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 27 de febrero de 2007, 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.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

##### **La Demandante**

La Demandante es una empresa china principalmente dedicada al diseño, fabricación y distribución de productos y servicios tecnológicos vinculados al ámbito de las comunicaciones. Desde su fundación en 1998, la Demandante se ha especializado en el desarrollo y venta de equipos de comunicación así como en proveer soluciones de redes a medida para equipos de telecomunicaciones. En la actualidad la Demandante distribuye sus productos y servicios en más de 100 países, contando como clientes con 28 de los 50 operadores de telecomunicaciones más importantes del mundo.

Para el desarrollo de sus actividades comerciales la Demandante ha venido utilizando internacionalmente la denominación Huawei, la cual ha registrado como marca en numerosas jurisdicciones. En el caso de España, la Demandante es titular de los siguientes registros de marcas:

- Marca nacional HUAWEI (denominativa con gráfico) nº 2672567, registrada con efectos desde el 4 de octubre de 2005 en la clase 9 del Nomenclátor Internacional;
- Marca internacional HUAWEI (denominativa) nº 748648, registrada con efectos desde el 4 de diciembre de 2000 en la clase 9 del Nomenclátor Internacional;
- Marca internacional HUAWEI (denominativa) nº 808025, registrada con efectos desde el 4 de agosto de 2003 en la clase 9 del Nomenclátor Internacional.

La Demandante cuenta asimismo con presencia en Internet desde 2000, por medio de su sitio web corporativo vinculado al nombre de dominio <huawei.com>, desde el cual puede accederse a información sobre los productos, servicios y otras informaciones relativas a la Demandante y su grupo de empresas.

##### **El Demandado y el Nombre de Dominio**

El Demandado es un ciudadano español sin conexión alguna con la Demandante, sin haber aportado información adicional alguna sobre sus actividades profesionales.

El Nombre de Dominio fue registrado por el Demandado el 10 de noviembre de 2005, sin que haya estado en momento alguno vinculado a un sitio web activo.

De acuerdo con lo indicado en el Escrito de Contestación a la Demanda, el Demandado

registró el Nombre de Dominio inspirándose en un muñeco chino que, junto con otro, le regaló una pareja de turistas chinos a la que había ayudado después de ser atacados en la Villa de Madrid. Aparentemente, el Demandado antes de despedir a la citada pareja, que regresó a China después de sus vacaciones en España, les pidió que les pusieran nombre a los dos muñecos que le habían regalado, los cuales fueron llamados “Huawei” y “Geely”.

De nuevo según lo indicado por el Demandado, junto con los muñecos la pareja china le entregó información turística y práctica para poder viajar a China. Dicha información ha sido aparentemente de gran utilidad para amigos del Demandado que, a diferencia de él, han tenido la oportunidad de viajar al citado país. Teniendo en cuenta la utilidad de la citada información, el Demandado decidió registrar el Nombre de Dominio, en honor al nombre de uno de los muñecos que le regaló la pareja de ciudadanos chinos que socorrió, para ofrecer gratuitamente la información a todos los usuarios la información sobre China que había recibido.

La Demandante remitió el 21 de junio de 2006 un requerimiento al Demandado notificándole la infracción de sus derechos que el registro y tenencia del Nombre de Dominio e instándole a la transferencia del mismo. El Demandado contestó a dicho requerimiento indicando su voluntad de mantener la titularidad del Nombre de Dominio dado que el mismo formaba parte de un proyecto personal sin ánimo de lucro ni contenido comercial.

## **5. Alegaciones de las Partes**

### **A. Demandante**

La Demandante alega en la Demanda:

- Que es una empresa china especializada en el diseño y distribución de productos y servicios tecnológicos vinculados a los mercados de las telecomunicaciones y que, para el desarrollo de las citadas actividades, ha venido utilizando a nivel internacional la denominación HUAWEI, que ha registrado como marca en numerosas jurisdicciones entre las que se encuentra España;
- Que, como consecuencia de la expansión internacional de las actividades de la Demandante, la marca HUAWEI ha conseguido una significativa notoriedad en el ámbito de las tecnologías de la información, de modo que la citada denominación se asocia inmediatamente con la Demandante;
- Que, teniendo en cuenta la identidad entre el Nombre de Dominio y la marca HUAWEI de la Demandante –además de la inmediata vinculación que existe entre dicha marca y la Demandante- existe un elevadísimo riesgo de confusión entre el Nombre de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante;
- Que el Demandado no es titular ni licenciataria de registro alguno de la denominación “Huawei” ni tampoco existen indicios de que el Demandado sea conocido por tal denominación en el tráfico jurídico económico. De hecho la Demandante considera que no es factible sostener que, al registrar el Nombre de Dominio, el Demandado no fuera plenamente consciente que el mismo corresponde a las marcas de las que la Demandante es titular;
- Que es dudoso que el Demandado quiera vincular el Nombre de Dominio a un

proyecto genuinamente no comercial especialmente teniendo en cuenta el hecho que, a pesar de haber registrado el Nombre de Dominio en octubre o noviembre (ver página 3) de 2005, todavía no se ha vinculado a sitio web alguno;

- Que el Demandado registró el Nombre de Dominio de mala fe puesto que es imposible pensar que no fuera consciente de la existencia de las marcas HUAWEI de las que la Demandante es titular. Esta impresión se vería reforzada por el hecho de que el Demandado es igualmente titular del nombre de dominio <geely.es> (registrado el 10 de noviembre de 2005), denominación que se corresponde con la principal marca de un fabricante chino de vehículos de inminente llegada al mercado español. Teniendo en cuenta este hecho, la Demandante sostiene que el registro del Nombre de Dominio por parte del Demandado se enmarca dentro de un comportamiento dirigido a registrar nombres de dominio .ES correspondientes a marcas de compañías chinas de enorme potencial; y
- Que el Demandado ha utilizado de mala fe el Nombre de Dominio dado que desde su registro se encuentra desconectado, conducta que, sumada a las demás circunstancias vinculadas a este caso, denota una voluntad de mala fe;
- Que, teniendo en cuenta los elementos indicados, el Nombre de Dominio debería ser transferido a su favor.

## **B. Demandado**

El Demandado alega en la Contestación a la Demanda:

- Que no considera que exista un riesgo de confusión entre el Nombre de Dominio y los productos de la Demandante, dada su escasa penetración en el mercado español;
- Que tuvo conocimiento del término “Huawei” hace dos años aproximadamente al auxiliar a una pareja de turistas chinos que fueron atracados en Madrid. Según el Demandado, éste, avergonzado por el lugar en que dicho incidente dejaba a los españoles, se ofreció a ser el anfitrión de los mencionados turistas hasta el día siguiente al incidente, que regresaron a su país. Antes de volver a China los turistas socorridos le regalaron al Demandado dos muñecos chinos para los que pidió que les dieran un nombre, de modo que a uno le llamaron “Huawei” y al otro “Geely”. Junto con los mencionados muñecos el Demandado recibió una serie de informaciones sobre dónde ir y qué hacer en China si un día el Demandado se decidía a ir y los nuevos amigos chinos del Demandado no le podían atender. El Demandado decidió publicar dicha información en Internet, dado que la misma ha resultado ser de una gran utilidad para otros amigos suyos que han viajado a China. Para este propósito procedió al registro del Nombre de Dominio, en recuerdo de los turistas chinos que le facilitaron tan útil información;
- Que, en efecto, también es titular del nombre de dominio <geely.es> porque “Geely” es la pareja de “Huawei”, los dos personajes que serán el hilo conductor de la información que se facilitará en el sitio web vinculado al Nombre de Dominio, siendo –de acuerdo con su proyecto todavía no ejecutado- cada uno de ellos experto en un área geográfica de China;
- Que registró el Nombre de Dominio bajo el legítimo derecho otorgado por el Plan de Dominios .ES, aprobado por la Orden Ministerial nº ITC/1542/2005, al

entender, tras leer la citada Orden Ministerial, que si el Nombre de Dominio estaba libre el Demandado estaba plenamente autorizado a proceder a su registro. En este sentido, el Demandado indica que incluso se tomó la molestia de comprobar que HUAWEI era una marca registrada, lo cual no consideró un impedimento a dicho registro dado que, a pesar de la coincidencia entre las marcas de la Demandante y el Nombre de Dominio, éste iba a vincularse a un proyecto no comercial. Igualmente el Demandado señala que la Demandante había demostrado su desinterés en registrar el Nombre de Dominio, al no haberlo hecho desde el momento en que registró las marcas HUAWEI en España; y

- Que, atendiendo a todas las circunstancias apuntadas, debería desestimarse la Demanda.

## **6. Debate y conclusiones**

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (i) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de un término sobre el que la Demandante ostente derechos previos;
- (ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y
- (iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada de los mencionados elementos requeridos por la Política respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho análisis este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política Uniforme de la ICANN para la resolución de disputas relativas a la titularidad de nombres de dominio (en adelante, “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las decisiones en el *Citigroup, Inc. y Citibank N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI N° DES2006-0001; *Ladbroke's Internacional Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI N° DES2006-0002; o en *Ferrero S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. Maxtersolutions C.B.* el Caso OMPI N° DES2006-0003).

### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión**

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con una denominación sobre la cual la Demandante ostente “derechos previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España.

En este sentido, cabe recordar simplemente que la Demandante es titular de una marca española y dos marcas internacionales con efectos en España exclusivamente basadas en la denominación “Huawei”, las cuales deben considerarse, a efectos del Reglamento,

idénticas al Nombre de Dominio.

En este sentido, la inclusión del sufijo “.es” no debe ser considerada como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en *New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth*, Caso OMPI N° D2000-0812; , *A & F Trademark, Inc. Abercrombie & Fitch Stores, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Inc.*, Caso OMPI N° D2003-0172; o *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. O.E. C.*, en el Caso OMPI N° D2005-1029.

De este modo, este Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

## **B. Derechos o intereses legítimos**

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos –de carácter meramente enunciativo- en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en cuestión y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza de forma legítima. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- 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.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio.

En este sentido cabe recordar que el principal argumento aportado por el Demandado es que el Nombre de Dominio se corresponde al nombre de un muñeco que le habían regalado unos turistas chinos en Madrid y que prevé vincularlo a un futuro sitio web con información para aquellos viajeros que se sientan atraídos por China.

En relación con dichas alegaciones, cabe realizar las siguientes observaciones:

- Según la opinión del Experto, una descripción como la indicada por el Demandado respecto al origen y futuro uso del Nombre de Dominio –con las inconsistencias que, en opinión del Experto, arroja- constituye una base claramente insuficiente a efectos de considerar la eventual existencia de un derecho o interés genuinamente legítimo. Así se ha considerado en otras decisiones adoptadas en el marco del Reglamento (ver, por ejemplo, las decisiones en *Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil v. G.C.C.*, Caso OMPI

Nº DES2006-0020 o en *Blizzard Entertainment, Inc. c. Víctor Castro*, Caso OMPI Nº DES2006-0036) o la UDRP (ver, por ejemplo, las decisiones en *Helen Fielding c. Anthony Corbet a.k.a. Anthony Corbett*, Caso OMPI Nº D2000-1000; (1) *Galatasaray Spor Kulubu Dernegi* (2) *Galatasaray Pazarlama A.S.* (3) *Galatasaray Sportif Sinai Ve Ticari Yatirimlar A.S. v. Maksimum Iletisim A.S.*, Caso OMPI Nº D2002-0726; o *Curtis Jackson v. Whoisguard*, Caso OMPI Nº D2006-0070).

- En consonancia con lo indicado en el punto anterior, la falta de aportación por parte del Demandado de pruebas convincentes sobre el origen, desarrollo y ejecución del proyecto vinculado al Nombre de Dominio, combinado con las pruebas aportadas en sentido contrario por la Demandante, conducen al Experto a considerar que el Demandado no ha conseguido probar la concurrencia en el presente caso de un genuino derecho o interés legítimo. Dicha postura es congruente con otras decisiones adoptadas de conformidad con el Reglamento y basadas en circunstancias parecidas (ver, por ejemplo, las decisiones en *Petróleo Brasileiro, S/A. – Petrobras c. Miquel Oms Espinosa*, Caso OMPI Nº DES2006-0022; *Transacciones Internet de Comercio Electrónico, S.A. c. Traffic 66 Service, Inc.*, Caso OMPI Nº DES2006-0026; y *Umdasch AG y Österreichische DOKA Schalungstechnik Gesellschaft MBH (DOKA) c. David Besada Pires*, Caso OMPI Nº DES2006-0034).

Por otra parte, debe rechazarse igualmente el argumento del Demandado indicando que el registro del Nombre de Dominio se produjo al amparo de la actual normativa vigente en materia de nombres de dominio .ES. En efecto, el hecho de que, como consecuencia de la modificación normativa de registro de nombres de dominio .ES, el acceso a los mismos se haya liberalizado no supone que no exista normativa alguna que establezca las condiciones aplicables a dicho acceso y, eventualmente, aplique remedios a cualquier incumplimiento de dichas condiciones. Precisamente el Reglamento nace como un instrumento esencial para corregir aquellas actuaciones de registro abusivo de nombres de dominio.

Tampoco puede aceptarse el argumento presentado por el Demandado justificando el registro del Nombre de Dominio en el hecho de que la Demandante no procedió al registro del mismo en el periodo habilitado para ello. La aceptación de este argumento llevaría al absurdo de considerar legítimo el registro de cualquier nombre de dominio idéntico o confusamente similar con una marca, si el titular de dicha marca no hubiera procedido a su registro previo, bien en periodos específicamente habilitados a tal efecto o cuando el registro de tales dominios ya se hubiera abierto al público. El registro de nombres de dominio en tales circunstancias constituye una facultad y no un deber para los titulares de marcas u otros signos distintivos protegidos, y la falta de ejercicio de dicha facultad en ningún podría considerarse como una renuncia o decaimiento del ejercicio de los derechos vinculados a la titularidad de la marca o signo distintivo en cuestión.

Por último, el Experto considera que deben tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:

- Difícilmente podría considerarse que el Demandado ha hecho un uso legítimo u ostenta un interés legítimo en general sobre el Nombre de Dominio dado que el mismo se refiere de modo obvio e inequívoco a la marca de la Demandante, sin que cupiera razonablemente un uso por parte del Demandado que no constituyera una infracción de los derechos de la Demandante. Esta conclusión se ve reforzada cuando, al revisar el Escrito de Contestación a la Demanda, se puede

comprobar que el Demandado, al referirse a los eventuales derechos de la Demandante sobre el Nombre de Dominio, reconoce que éste se correspondía plenamente a las marcas titularidad de la Demandante (en referencia a la Demandante).

- Dado el carácter inequívocamente referido a las marcas titularidad de la Demandante del Nombre de Dominio y las obvias diferencias entre el mismo y el nombre del Demandado, parece igualmente obvio que el Demandado en ningún momento ha sido conocido bajo la denominación “Huawei”, cuyo uso por su parte tampoco había sido autorizado por parte de la Demandante.

Teniendo en cuenta lo dicho, el Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

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

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que el Demandado ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente decisión, el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio.

Habida esta circunstancia, es difícil imaginar que el Demandado pudiera haber registrado de buena fe el Nombre de Dominio. Esta percepción se ve reforzada por el hecho que el Demandado es titular igualmente del nombre de dominio <geely.es>, el cual es idéntico a la marca de otra empresa china que, al igual que la Demandante, se encuentra en plena fase de expansión internacional. Este hecho, sumado al reconocimiento del Demandado de su conocimiento de las marcas de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio y a la debilidad, en opinión del Experto, de los argumentos presentados por el Demandado en el marco del presente procedimiento, conducen, tal y como se ha indicado con anterioridad, al Experto a considerar que el Nombre de Dominio fue registrado de mala fe en el sentido del Reglamento.

En este mismo sentido, cabe señalar que la identidad existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace imposible imaginar un uso futuro del mismo que no supusiera una infracción de los derechos de aquélla.

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

## **7. Decisión**

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

---

Albert Agustinoy Guilayn  
Experto Único  
Fecha: 15 de marzo de 2007