



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Loquendo S.p.A. c. D. A. T. R.

Caso No. DES2008-0014

1. Las Partes

La parte demandante es Loquendo S.p.A. con domicilio en xxxxx, xxxxx, representada por xxxxxxxxx, xxx (en adelante, la “Demandante”).

La parte demandada es D. A. T. R., con domicilio en xxxxxx, xxxxxx (en adelante, el “Demandado”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <loquendo.com.es> y <loquendo.es> (en adelante, los “Nombres de Dominio”).

El registrador de los Nombres de dominio es XXXXX.

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 16 de mayo de 2008.

El 19 de mayo de 2008 el Centro envió a XXXXX por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio.

El 20 de mayo de 2008 XXXXX 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 de los contactos administrativo, técnico y de facturación correspondientes a los Nombres de Dominio.

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 Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 23 de mayo de 2008. De conformidad con el párrafo 5.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda

se fijó para el 12 de junio 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 13 de junio de 2008.

El Centro nombró a Albert Agustino y Guilayn como Experto (en adelante, el “Experto”) el día 1 de julio de 2008, recibiendo la correspondiente 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 sociedad italiana que opera en el sector de las telecomunicaciones, contando con una implantación internacional así como con más de 30 años de experiencia en el mencionado sector. En la actualidad la Demandante se integra dentro del Grupo Telecom Italia, uno de los grupos empresariales líderes en el ámbito de la telefonía en Europa.

Para el desarrollo de sus actividades comerciales la Demandante cuenta con diversos registros marcarios basados en el nombre “Loquendo”. A efectos del presente procedimiento cabe destacar especialmente la marca comunitaria nº 3707429 “LOQUENDO”, en vigor desde el 12 de marzo de 2004.

El Demandado

El Demandado es un ciudadano español con domicilio aparente en xxxxxxxxx. Al no haberse personado en forma alguna en el presente procedimiento, el Demandado no ha aportado información adicional sobre sus actividades profesionales ni las razones que le llevaron a registrar el Nombre de Dominio.

Los Nombres de Dominio

El nombre de dominio <loquendo.es> fue registrado el 30 de octubre de 2007, mientras que el nombre de dominio <loquendo.com.es> lo fue el 8 de noviembre del mismo año.

Los Nombres de Dominio se encuentran conectados a sendas páginas web en las que se incluye una serie de enlaces a sitios web en los que se ofrecen, entre otros contenidos, informaciones relativas a la propia Demandante además de productos o servicios de competidoras suyas en los sectores de la telefonía o de las telecomunicaciones en general.

Asimismo, dichas páginas web incluyen un enlace incluyendo el siguiente texto: “El dominio loquendo.es/loquendo.com.es está en venta”. Dicho enlace conduce a una página web operada por xxxxxxxxx, compañía especializada en la prestación de servicios de intermediación en la compraventa de registros de nombres de dominio, en la cual se incluye un formulario electrónico público por medio del cual se puede proponer un precio para la adquisición del registro de los Nombres de Dominio.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante afirma en la Demanda:

- Que es una compañía de telecomunicaciones que ha operado durante más de 30 de años bajo la denominación “Loquendo”, la cual ha registrado tanto como marca como en numerosos nombres de dominio;
- Que los Nombres de Dominio son idénticos a la marca comunitaria LOQUENDO de la que la Demandante es titular;
- Que, atendiendo al uso continuo que la Demandante ha hecho en España de su marca LOQUENDO desde su registro y al hecho de que dicha marca no tiene un significado genérico en lengua castellana, el término “Loquendo” se encuentra directamente relacionado con la Demandante. En este sentido indica la Demandante que el Demandado no puede ostentar derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre “Loquendo”, pues dicha denominación se encuentra directamente asociada a la propia Demandante;
- Que el registro de los Nombres de Dominio respondió a criterios de mala fe, ya que la denominación LOQUENDO es lo suficientemente distintiva como para considerar que el mencionado registro solamente podría responder a una voluntad de prevalerse de la marca titularidad de la Demandante;
- Que los Nombres de Dominio están siendo utilizados de mala fe ya que los sitios web conectados a los mismos ofrecen numerosos contenidos vinculados al ámbito de las telecomunicaciones, sector en el que opera la Demandante. Asimismo, el hecho de los Nombres de Dominio se ofrezcan públicamente en venta es otra muestra evidente del uso de mala fe por parte del Demandado; y
- Que, atendiendo a lo anterior, el registro de los Nombres de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.

B. Demandado

El Demandado no ha contestado a las alegaciones de la Demandante ni se ha personado en forma alguna en el presente procedimiento.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (1) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar de los Nombres de Dominio respecto de un término sobre el que la Demandante alega poseer derechos previos.
- (2) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto a los Nombres de Dominio.
- (3) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe los Nombres de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso. No obstante, antes de

proceder a dicho análisis, el 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 solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, la “XXXX”), 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 la decisión en xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx R. G. G., Caso OMPI No. DES2006-0001, en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Caso OMPI No. DES2006-0002; o en xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx Caso OMPI No. 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 los Nombres de Dominio son idénticos o confusamente similares 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 que la Demandante es titular de una marca comunitaria que debe considerarse, a efectos del Reglamento, idéntica a los Nombres de Dominio. En efecto, en ningún caso la inclusión de los sufijos “.es” o “.com.es” puede considerarse 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 XXXX como, por ejemplo en xxxxxxxxxxxx c. A. C. P., Caso OMPI No. D2000-0812; xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx c. xxxxxxxx, Caso OMPI No. D2003-0172; xxxxxxxx c. O. E. C., Caso OMPI No. D2005-1029.

De este modo, el 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, deben probar la Demandante es que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre los Nombres de Dominio.

En el marco de la XXXX 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. 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 del Demandado respecto a los Nombres de Dominio. De acuerdo con lo acreditado en el marco de este procedimiento, el Demandado no parece ostentar derecho marcario o de cualquier otro tipo sobre la denominación “Loquendo” ni la ha utilizado en el mercado ni en relación con un uso leal o no comercial.

De hecho, las circunstancias en este procedimiento indican todo lo contrario, especialmente si se considera el hecho que desde su registro los Nombres de Dominio han sido puestos públicamente a la venta, vinculándose a sitios web en los que se incluyen referencias tanto a la Demandante como a productos y servicios de sus competidoras. Teniendo en cuenta esta circunstancia, parece difícil imaginar que al registrar el Nombre de Dominio no fuera consciente de la existencia de la Demandante y de su marca.

El hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda ni se haya personado en forma alguna en el presente procedimiento impide al Experto llegar a una conclusión distinta a la anteriormente apuntada.

En atención a lo indicado, el Experto considera que en este procedimiento se da el segundo de los elementos requeridos por el Reglamento.

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 los Nombres de Dominio de mala fe.

A tal efecto, 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 los Nombres de Dominio. Habida cuenta de esta circunstancia, es difícil imaginar que el Demandado pudiera haber registrado de buena fe los Nombres de Dominio. Esta percepción se ve reforzada por el hecho que la identidad existente entre la marca titularidad de la Demandante y los Nombres de Dominio hace imposible imaginar un uso futuro del mismo que no supusiera una infracción de los derechos de aquélla.

Asimismo, la oferta pública de venta de los registros de los Nombres de Dominio por parte del Demandado confirma igualmente un obvio uso de mala fe de los mismos, en el sentido previsto por el Reglamento. Esta interpretación se adapta plenamente a los criterios expresados en decisiones anteriores referidas a casos parecidos (ver, por ejemplo, *xxxxxxx c. H. K.*, caso OMPI No. DES2006-0007, *xxxxxxx c. P. P. F.*, caso OMPI No. DES2006-0018, o *xxxxxx (XXX) c. R. B.*, caso OMPI No. DES2007-0002).

Teniendo en cuenta lo dicho, el 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, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio <loquendo.com.es> y <loquendo.es> sean transferidos a la Demandante.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único

Fecha: 15 de julio de 2008