



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

### **DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

**Deutsche Telekom AG v. N.T.B.**

**Caso N° DES2007-0027**

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

La Demandante es Deutsche Telekom AG, con domicilio en XXXX, XXXXXXXX, representada por XXXXX, XXXXX.

El Demandado es N.T.B., con doble domicilio en España.

#### **2. Los Nombres de Dominio y el Registrador**

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <t-mobil.es> y <tmobil.es> (los “Nombres de Dominio”).

El Registrador de los Nombres de Dominio es ESNIC.

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

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de octubre de 2007. El 25 de octubre de 2007 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio. El 26 de octubre 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”) (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 1 de noviembre de 2007. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 21 de noviembre de 2007. El Demandado no

contestó a la Demanda, aunque cursó una solicitud de terminación del procedimiento el 12 de noviembre de 2007 por haber accedido a la transferencia de los Nombres de Dominio. El 19 de noviembre de 2007, la Demandante negó la existencia de ningún tipo de acuerdo y manifestó su voluntad de proseguir con el procedimiento y, por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 23 de noviembre de 2007.

El Centro nombró a Montiano Monteagudo como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 3 de diciembre de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

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

La Demandante es una sociedad anónima constituida bajo el derecho alemán que actúa principalmente en el sector de las telecomunicaciones, incluyendo los principales mercados del mundo. T-Mobile International es la división de la Demandante destinada a la telefonía móvil.

La Demandante es titular de las siguientes marcas con efectos en España:

- (i) Marca nacional N° 2.004.874 T-MOBIL (mixta), registrada en la clase 38, con fecha de prioridad de 3 de enero de 1996.
- (ii) Marca comunitaria N° 214.398 T-MOBIL (figurativa), registrada en las clases 9, 16, 36, 37, 38, 41 y 42, con fecha de presentación de la solicitud de 1 de abril de 1996 y fecha de registro de 25 de mayo de 2004.
- (iii) Marca comunitaria N° 485.441 T-MOBILE (denominativa), registrada en las clases 9, 14, 16, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 41 y 42, con fecha de presentación de la solicitud de 26 de febrero de 1997 y fecha de registro de 6 de febrero de 2004.
- (iv) Marca comunitaria N° 485.391 T-MOBILE (figurativa), registrada en las clases 9, 14, 16, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 41 y 42, con fecha de presentación de la solicitud de 26 de febrero de 1997 y fecha de registro de 20 de octubre de 1998.
- (v) Marca internacional N° 680.034 T-MOBILE (denominativa), registrada en las clases 9, 14, 16, 18, 25, 28, 36, 37, 38, 41 y 42, con fecha de prioridad de 31 de agosto de 1996.

La marca T-MOBILE goza de gran notoriedad a nivel internacional, no sólo por sus actividades vinculadas a la prestación de servicios de telefonía móvil sino también por el patrocinio de, entre otros, un conocido equipo de ciclismo.

La Demandante es titular de los nombres de dominio <tmobile.es>, <tmobile.com.es>, <t-mobile.es> y <t-mobile.com.es>.

El nombre de dominio <t-mobil.es> fue registrado el 4 de noviembre de 2006, es titularidad del Demandado, y en la actualidad, tal y como ha podido comprobar este Experto, alberga una página web con enlaces publicitarios agrupados por categorías.

El nombre de dominio <tmobil.es> fue registrado el 7 de noviembre de 2006, es titularidad del Demandado, y en la actualidad, tal y como ha podido comprobar este Experto, alberga también una página web con enlaces publicitarios agrupados por categorías.

## 5. Alegaciones de las Partes

### A. Demandante

Las principales alegaciones de la Demandante son:

- (i) La Demandante es titular de las marcas T-MOBIL y T-MOBILE con efectos en toda la Unión Europea.
- (ii) El nombre de dominio <t-mobil.es> es idéntico a algunas de sus marcas, mientras que el nombre de dominio <tmobil.es> es casi idéntico.
- (iii) El hecho de que “t-mobil”, “t-mobile” y “tmobil” sean expresiones idénticas o confusoriamente similares ya ha sido reconocido en numerosas resoluciones anteriores.
- (iv) El Demandado nunca ha utilizado los Nombres de Dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Los Nombres de Dominio alojan páginas web con enlaces publicitarios a terceros pertenecientes, en general, al sector de las telecomunicaciones, con el objetivo de percibir ingresos en función de los accesos obtenidos.
- (v) Los Nombres de Dominio se encuentran a la venta en el portal “Sedo”, conocido por ser un famoso portal de venta de nombres de dominio y por ofrecer un servicio de “aparcamiento” que permite a sus clientes obtener beneficios en concepto de publicidad.
- (vi) El Demandado nunca ha sido conocido por los Nombres de Dominio ni tampoco ha sido autorizado por la Demandante a utilizarlos.
- (vii) El Demandado tiene por finalidad desviar a sus páginas web aquellos usuarios de Internet interesados en los productos asociados a las marcas de la Demandante, aprovechándose de su poder de atracción para obtener beneficios a partir de los enlaces publicitarios que los Nombres de Dominio albergan. Esta actuación representa un uso ilegítimo, desleal y comercial de los Nombres de Dominio, con intención de desviar a los consumidores de manera equívoca y con ánimo de lucro, empañando en este proceso el buen nombre y reputación de la Demandante.
- (viii) El Demandado es titular al menos de un portal dedicado a la venta de nombres de dominio y al mismo tiempo es titular de un gran número de nombres de dominio idénticos o similares a marcas de gran renombre, y ha registrado los Nombres de Dominio con el fin de venderlos a través del portal “Sedo”.
- (ix) El Demandado ha registrado los Nombres de Dominio a fin de impedir que la Demandante utilice las marcas de las que es titular, como nombres de dominio.
- (x) El Demandado no pudo registrar los Nombres de Dominio sin tener conocimiento de que se trataba de marcas registradas, ya que es un profesional del sector de la telefonía móvil.
- (xi) La Demandante se ha dirigido en dos ocasiones al Demandado para arreglar esta controversia, tanto mediante burofax como por correo electrónico, sin obtener respuesta alguna.

### B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

Sin embargo el Demandado, mediante comunicación dirigida al Centro el 12 de noviembre de 2007, solicitó la terminación del procedimiento de acuerdo con el artículo 10 del Reglamento por haber accedido a la transferencia de los Nombres de Dominio.

## 6. Debate y conclusiones

### 6.1. Normativa aplicable

De acuerdo con el artículo 21 del Reglamento, este Experto resolverá la Demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes. La resolución será congruente y respetará, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España “.ES”.

El Demandado no se ha personado en este procedimiento, por lo que con arreglo al artículo 16.e) del Reglamento, el caso se resolverá en base a la Demanda. Sin embargo, este Experto también extraerá las conclusiones que estime pertinentes de las circunstancias concretas del caso y de la falta de respuesta del Demandado, interpretando el artículo 16.e) en línea con resoluciones precedentes (por ejemplo, *Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil S.A. (Famosa) c. Unidad Empresarial de Medios Avanzados y Servicios S.L.*, Caso OMPI N° DES2007-0004, y *Ferrero, S.p.A , Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI N° DES2006-0003).

En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 13 del Reglamento, para que la Demanda prospere la Demandante deberá demostrar el carácter especulativo o abusivo del registro de los Nombres de Dominio y, en particular, deberá probar:

- (i) que los Nombres de Dominio son idénticos o similares, hasta el punto de crear confusión, con otros términos sobre los que la Demandante tenga Derechos Previos; y
- (ii) que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio objeto de la Demanda; y
- (iii) que el Demandado ha registrado los Nombres de Dominio o los está utilizando de mala fe.

### 6.2. Petición de terminación

Este Experto no puede atender a la petición de terminación del procedimiento interesada por el Demandado mediante la comunicación remitida al Centro el 12 de noviembre de 2007.

El artículo 10 del Reglamento prevé la terminación del procedimiento por resultar innecesario o imposible cuando:

Sin

- (i) las partes llegan a un acuerdo sobre la controversia antes de que el Experto emita su resolución; o
- (ii) si, a juicio del Experto, la continuación del procedimiento se hace innecesaria o imposible por cualquier causa antes de que se emita la resolución.

embargo, a juicio de este Experto, este procedimiento no se encuentra en ninguno de estos dos supuestos. Este Experto no tiene conocimiento de que las partes hayan alcanzado ningún acuerdo en relación con el objeto de la controversia, quedando ello de manifiesto en el correo electrónico remitido por la Demandante al Centro el 19 de noviembre de 2007 en el que manifiesta su voluntad de proseguir el procedimiento por no desear alcanzar acuerdo alguno con el Demandado. Tampoco, a juicio de este Experto, existen otras causas que puedan motivar la terminación del procedimiento. Y ello, porque en el momento de producirse esta Decisión los Nombres de Dominio

permanecen bajo la titularidad del Demandado y continúan ofreciendo páginas de enlaces publicitarios tal y como denunciaba la Demandante.

### **6.3. Examen de los requisitos para la estimación de la Demanda**

A continuación se analizan los requisitos que el Reglamento exige para determinar si el registro del nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo, y por tanto para estimar la Demanda.

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

El artículo 2 del Reglamento incluye dentro del concepto de Derechos Previos, entre otros, a las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. En este sentido, la Demandante aporta prueba suficiente, a juicio de este Experto, de su titularidad de las marcas T-MOBIL y T-MOBILE con efectos en España, así como de su notoriedad tanto internacional como a nivel español.

De su lado, y en cuanto a la identidad o similitud hasta el punto de causar confusión entre los Nombres de Dominio y los Derechos Previos, conviene analizar las particularidades de cada uno de ellos:

- (i) <t-mobil.es> presenta una absoluta identidad con la marca T-MOBIL, teniendo en cuenta que en este análisis no debe considerarse el sufijo localizador correspondiente a España (".es").
- (ii) <tmobil.es> no presenta una absoluta identidad, aunque sí un grado de similitud rayano en la identidad como para que pueda identificarse con los Derechos Previos de la Demandante. La ausencia del guión ("-") no impide esta identificación, toda vez que existe una absoluta identidad fonética entre la marca T-MOBIL y el nombre de dominio <tmobil.es>.

Esta identidad o similitud ya ha sido reconocida en otras resoluciones en las que la Demandante ha tomado parte. Así sucede, por ejemplo, en *Deutsche Telekom AG v. Mighty LLC/Domain Admin*, Caso OMPI N° D2005-0027, y *Deutsche Telekom AG v. WWW Enterprise, Inc.*, Caso OMPI N° D2004-1078.

En consecuencia, la constatación de similitud entre los Nombres de Dominio y las marcas titularidad de la Demandante pone de manifiesto el cumplimiento del primer requisito exigido por el Reglamento.

#### **B. Ausencia de derechos o intereses legítimos**

En segundo lugar, el Reglamento exige que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio. Como bien apunta la Demandante, el Reglamento no prevé expresamente el alcance del concepto "derechos o intereses legítimos", por lo que pueden considerarse los criterios propuestos por la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio en su párrafo 4(c):

- (i) Tal y como acredita la Demanda, los Nombres de Dominio no han sido utilizados en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Este Experto ha verificado la actividad desarrollada bajo los Nombres de Dominio y, efectivamente, cada uno de ellos contiene una página web con enlaces publicitarios a otras empresas que aparentemente no tienen ninguna relación con el Demandado. Esta práctica, ampliamente extendida y que ha sido tratada en

numerosas resoluciones, persigue utilizar el poder de atracción de un nombre de dominio vinculado a una marca renombrada para dar acceso a enlaces publicitarios clasificados por categorías y obtener beneficios en función de los enlaces efectivamente utilizados.

- (ii) Las denominaciones contenidas en los Nombres de Dominio se asocian corrientemente a la Demandante, dada su notoriedad tanto a nivel español como internacional, y este Experto no dispone de ningún indicio que apunte hacia la posibilidad de que el Demandado sea también corrientemente conocido por tales denominaciones. Además, la Demandante niega haber concedido al Demandado ningún derecho o licencia para la explotación de sus signos distintivos.
- (iii) La Demandante alega que el contenido de los Nombres de Dominio tiene claramente por objetivo desviar a los usuarios de Internet con intenciones lucrativas. En efecto, los Nombres de Dominio se encuentra “aparcados” en un portal que se dedica a la promoción de nombres de dominio no desarrollados con el fin de que los visitantes accedan a un conjunto de enlaces patrocinados. El propio portal de “aparcamiento” ofrece herramientas para desarrollar el contenido de los nombres de dominio y maximizar los beneficios obtenidos a partir del acceso a los enlaces que contienen. Mediante la página de enlaces que contiene cada nombre de dominio, el titular obtiene beneficios económicos que derivan del número de usuarios que acceden a los enlaces publicitarios ofrecidos. Por tanto, cuanto más renombrado o confusamente similar a un signo renombrado es un nombre de dominio, más aumentan las posibilidades de atraer usuarios de Internet hacia sus enlaces. Esta actividad perjudica a la Demandante en la medida que usuarios atraídos por la denominación “t-mobil”o “tmobil”, y que son potenciales clientes de los servicios ofrecidos por la Demandante, se ven dirigidos hacia otros enlaces que no guardan relación con la Demandante y que incluso pueden llegar a pertenecer a empresas competidoras (así lo muestran varios documentos aportados por la Demanda en su Anexo 15).

Por todo ello, la Demandante ha acreditado suficientemente *prima facie* que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio y, ante el silencio del Demandado, este Experto considera también acreditado el segundo requisito.

### **C. Registro o uso de los Nombres de Dominio de mala fe**

Finalmente, el tercer requisito para la estimación de la Demanda exige probar que los Nombres de Dominio han sido registrados o usados de mala fe por el Demandado. Para ello, a continuación se analizan conjuntamente las alternativas de prueba que ofrece el artículo 2 del Reglamento y las alegaciones planteadas por la Demandante:

- (i) Tanto <tmobil.es> como <t-mobil.es> se encuentran a la venta en el portal “Sedo”. De otro lado, el Demandado es titular de varios nombres de dominio idénticos o engañosamente similares a otras marcas notorias que también se encuentran a la venta. Estos hechos, alegados en la Demanda y acreditados en su Anexo 20, han sido comprobados por este Experto y, junto con la notoriedad de las marcas titularidad de la Demandante y la fecha de registro de los Nombres de Dominio, son, a juicio del Experto, indicios de registro de mala fe (véanse también en esta línea *Ferrero, S.p.A , Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI N° DES2006-0003, y *Lycos España Internet Services S.L. v. Mediaweb S.L.*, Caso OMPI N° D2004-0434).
- (ii) La Demanda alega que los Nombres de Dominio han sido registrados a fin de impedir que la Demandante utilice las marcas de las que es titular como nombres de dominio. En este sentido, son varias las resoluciones, como las dictadas en

*Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R. G. G.*, Caso OMPI N° DES2006-0001, y *Burger King Corporation v. Preregistro Hostytec y D. B. P.*, Caso OMPI N° DES2006-0039; en las que se declara que es muy improbable que el registro de un nombre de dominio similar o idéntico a un signo distintivo notorio sea una mera coincidencia, sino más bien un indicio de registro de mala fe. Esta afirmación se ve reforzada teniendo en cuenta que el Demandado es titular de varios nombres de dominio idénticos o similares a otras marcas renombradas, como <wiinintendo.es> y <air-europa.mobi>.

- (iii) En último término, el contenido de los Nombres de Dominio delata la voluntad del Demandado de intentar atraer, mediante la notoriedad de la denominación contenida en cada Nombre de Dominio, a usuarios de Internet hacia enlaces que generan beneficios publicitarios al Demandado. Esta actuación representa un uso de mala fe de los Nombres de Dominio, como ya lo han manifestado, entre otras, las resoluciones dictadas en *TOMTOM International B.V. v. Beta 5 Soluciones Informáticas S.L.*, Caso OMPI N° DES2006-0030, y *Química Farmacéutica Bayer S.A. v. J. P. A.*, Caso OMPI N° DES2006-0016.

La valoración conjunta de estas alternativas de prueba comporta que este Experto considere también acreditado el concurso del tercer requisito exigido por el Reglamento.

## 7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, este Experto ordena que los nombres de dominio <t-mobil.es> y <tmobil.es> sean transferidos a la Demandante.

---

Montiano Monteagudo  
Experto Único

Fecha: 17 de diciembre de 2007