



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO ADMINISTRATIVO

Xfera Moviles, S.A. v. R.R.

Caso No. DES2007-0016

1. Las Partes

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

La Demandada es R.R., con domicilio en XXXXX, Sudáfrica.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <yeigo.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 4 de julio de 2007. El 5 de julio de 2007, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 6 de Julio de 2007 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 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 11 de julio de 2007. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 31 de julio de 2007. 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 2 de Agosto de 2007.

El Centro nombró a Luis Larramendi como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 21 de Agosto de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:

- Xfera Móviles, S.A. es titular de las siguientes marcas con efectos en España:
 - Marca española nº 2730813 YOIGO, solicitada el día 18 de Septiembre de 2006.
 - Marca comunitaria nº 005416904 YOIGO, solicitada el día 25 de Octubre de 2006.
 - Marca comunitaria nº 005417324 YOIGO, solicitada el día 25 de Octubre de 2006.
 - Marca comunitaria nº 005417373 YOIGO, solicitada el día 25 de Octubre de 2006.
 - Marca comunitaria nº 005417381 YOIGO, solicitada el día 25 de Octubre de 2006.
- Xfera Móviles, S.A. es asimismo titular, entre otros nombres de dominios tanto genéricos como territoriales consistentes en la denominación YOIGO, del nombre de dominio <yoigo.es>, registrado el 18 de Septiembre de 2006.
- Xfera Móviles, S.A. es una sociedad española, participada por la firma telefónica sueca Telea Sonera, que desarrolla sus actividades en el sector de la telefonía móvil, siendo YOIGO una de sus marcas más conocidas en España, y a la que puede reconocerse la condición de notoria.
- Debe de destacarse también el hecho de que el demandado R.R. puede considerarse como representante válido de Cedux Technology (PTY) Ltd., que es titular del dominio <yeigo.com> desde el 12 de Abril de 2005.
- Xfera Móviles, S.A. envió sendos requerimientos a la citada firma Cedux Technology (PTY) Ltd. con fechas 3 de Mayo y 16 de Mayo de 2007 conminándola a que se abstuviera de usar la denominación YEIGO en el espacio de la Comunidad Europea.
- El nombre de dominio controvertido <yeigo.es> fue registrado al día siguiente de recibir el segundo de los requerimientos, esto es, con fecha 27 de Mayo de 2007.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En su Demanda, la Demandante realiza, básicamente, las siguientes alegaciones:

- Que Xfera Móviles, S.A. es titular de la marca española nº 2730813 YOIGO solicitada el 18 de Septiembre de 2006, marca comunitaria nº 005416904 YOIGO solicitada el 25 de Octubre de 2006, marca comunitaria nº 005417324 YOIGO solicitada el 25 de Octubre de 2006, marca comunitaria nº 005417373 YOIGO solicitada el día 25 de Octubre de 2006 y marca comunitaria nº 005417381 YOIGO solicitada el día 25 de Octubre de 2006.
- Que igualmente Xfera Móviles, S.A. es titular de numerosos nombres de dominio que incluyen la denominación YOIGO o similares en diferentes niveles, siendo el más conocido y principal el dominio <yoigo.com>, y entre los que se encuentra también el dominio <yoigo.es>.
- Que la marca YOIGO ha alcanzado en un brevísimo lapso de tiempo el status de marca notoria, no sólo como consecuencia de la gran inversión publicitaria efectuada, siendo por el hecho de participar en un mercado en el cual la competencia es muy reducida.
- YOIGO es la marca estrella de la Demandante Xfera Móviles, S.A., en cuya participación accionarial destaca la telefónica sueca Telia Sonera.
- Que es poco verosímil que el solicitante desconociera el carácter notorio de Yoigo cuando existe una *cuasi* identidad entre el dominio controvertido y la citada marca YOIGO y que al ser el citado dominio fonéticamente cuasi idéntico a la marca YOIGO, debe entenderse que concurre el primer requisito exigido por el Reglamento.
- Que Xfera Móviles, S.A. lleva usando de forma reiterada la denominación Yoigo al menos desde la fecha de solicitud y registro de la marca nacional YOIGO antes citada (el 18 de Septiembre de 2006) y que dicha fecha de comienzo de uso es suficientemente anterior a la fecha de registro del dominio controvertido lo que, unido a la consideración de notoria de la marca YOIGO, resulta evidente que el demandado no puede acreditar interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio en disputa <yeigo.es>.
- Que al haber procedido la Demandante a solicitar el dominio en su nombre cuando había sido advertido de que la empresa de la que formaba parte, Cedux Technology (PTY) Ltd. podría incurrir en infracción de la marca YOIGO de Xfera Móviles, S.A., debe entenderse que el registro de dicho dominio se produjo de mala fe.
- Que dicha mala fe queda además constatada por el hecho de que en el momento de presentar a registro el dominio controvertido, el Demandante era plenamente consciente de la infracción sobre los derechos prioritarios de la demandada que estaba realizando con dicha acción.

Como consecuencia de todo ello, se solicita que el nombre de dominio controvertido

sea transferido a la demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

A continuación el Experto procederá al examen de los documentos e informaciones que obran en el expediente, así como de otros que ha estimado necesario obtener por sus propios medios, todo ello de cara a determinar si concurren los tres requisitos exigidos por el Artículo 2 del Reglamento.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Como bien es sabido, el Artículo 2 del Reglamento exige que “el dominio controvertido sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otros término sobre el que demandante alegue poseer derechos previos”.

En el presente caso la demandante ha probado ser titular de diversos registros/solicitudes de marca que protegen el término “yoigo”.

Una simple comparación entre los vocablos “yeigo” y “yoigo” lleva necesariamente a concluir que ambos están compuestos por el mismo número de letras y sílabas, y que comienzan y terminan por los mismos fonemas, siendo la única diferencia entre ambos la presencia de la vocal “e” en “yeigo”, en lugar de la primera de las dos vocales “o” de “yoigo”.

En base a dichos criterios el Experto concluye que, si bien “yeigo” no es un signo idéntico a YOIGO, sí es un término que reviste un grado de similitud con “yoigo” suficiente como para crear confusión entre ambos.

Como es bien sabido, el proceso comparativo a efectuar debe hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, ya que el único elemento que ha sido verdaderamente objeto de elección en el nombre de dominio controvertido es precisamente el que figura en el segundo nivel.

En base a todo ello, el Experto decide, por consiguiente, que se cumple el primer requisito exigido por el Artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Este Experto desea, previamente al desarrollo de sus razonamientos para determinar la concurrencia o no de este segundo requisito, destacar la importancia de tres factores o circunstancias probadas:

- En primer lugar, que el Demandado R.R. puede considerarse como válido representante de Cedux Technology (PTY) Ltd., al figurar como contacto administrativo del nombre de dominio <yeigo.com>, del que es titular dicha sociedad.

- Que el dominio <yeigo.com> fue registrado a favor de dicha entidad con fecha de 12 de Abril de 2005.
- Que ninguno de los registros de marca ni de nombre de dominio cuya existencia ha acreditado la Demandante y de los que es titular, tienen prioridad anterior a la fecha de 12 de Abril de 2005.

Este Experto no puede negar, pues en la documentación y hechos que obran en el expediente es fácilmente constatable, que YOIGO constituye una denominación notoria.

No obstante, ello no implica que no pueda considerarse que Cedex Technology (PTY) Ltd. (firma a la que pertenece el Demandado) ya había comenzado a usar la denominación YEIGO y que ostentaba derechos sobre la misma a través de un registro de un nombre de dominio como es <yeigo.com> registrado desde el 12 de Abril de 2005, esto es, con bastante antelación a la fecha de prioridad de los derechos invocados por la Demandante y que, por consiguiente, tenga que considerarse necesariamente que la creación de la denominación “yeigo” se deba al hecho de que la marca YOIGO se convirtió en notoria y, subsiguientemente, a un intento de aproximarse a la misma y beneficiarse de esa notoriedad.

Naturalmente que, como señala la Demandante, no es verosímil que el solicitante desconozca el carácter notorio de Yoigo, pero ese hecho pierde totalmente su trascendencia a efectos de este procedimiento si se considera que Yeigo había sido registrado como nombre de dominio y había empezado a usarse antes de que YOIGO adquiriera la condición de signo notorio. En otras palabras, la creación del nombre de dominio <yeigo.com> antes de que la Demandante consolidara cualquiera de sus derechos, debe ser considerada como fundamento de la existencia de un interés legítimo a favor del Demandado, en registrar el nombre de dominio, por cuanto no hay prueba alguna que impida concluir que fue una creación independiente.

Este Experto no quiere dejar de constatar que hay cuestiones diferentes a las que deben ser tratadas en el objeto de este procedimiento como son la probable incompatibilidad de términos como Yeigo y Yoigo en el mismo sector; o la más que posible denegación de una eventual solicitud de marca “Yeigo” en España por causa de la existencia previa de los registros YOIGO anteriormente mencionados. No obstante, el Experto no debe entrar en esas cuestiones ni en ninguna otra que no verse sobre la estricta determinación de la concurrencia de los requisitos establecidos en el Reglamento y que deben ser resueltas a través de los procedimientos correspondientes y ante los organismos y foros competentes para ello.

La cuestión realmente relevante en este procedimiento es si el Demandado tenía derecho o interés legítimo para solicitar el registro del nombre de dominio controvertido y no cabe duda de que la existencia de un nombre de dominio como <yeigo.com> con antelación a cualquiera de los derechos acreditados por la Demandante, otorga a su titular no sólo interés legítimo en intentar expandir sus actividades a cualquier lugar, sino también el derecho a hacerlo, independientemente del resultado que arroje después ese intento.

Procede, a este respecto, traer a colación el hecho de que si bien el Reglamento aplicable a esta controversia no contempla de manera específica ninguna circunstancia que, de ser probada, justificaría la existencia de un derecho o interés legítimo a favor

del Demandado, tanto su objeto y espíritu como sus principios generales están inspirados en la Política Uniforme de Resolución de Conflictos entre marcas y nombres de dominio de ICANN.

Dicha Política establece en su parrafo 4.c) de forma no limitativa, algunas circunstancias que justificarían la existencia de ese derecho o interés legítimo y que, a juicio de este Experto, concurren en el supuesto que se resuelve en esta decisión.

Ha habido ya un buen número de decisiones en las que la analogía existente entre dicha Política y el Reglamento aplicable han sido objeto de interpretación, análisis y aplicación directa a supuestos en los que el dominio controvertido era un dominio territorial español.

Más en concreto, en la decisión *Estudios Universitarios de Andalucía S.L. v Eusanet, S.L.*, Caso OMPI N° DES2006-0005 se señalaba:

“Hay que señalar que la Política Uniforme de Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de la ICANN (la “Política”) en la que se inspira claramente la regulación contenida en el “Reglamento”, permite en su Artículo 4.c) que el demandado invoque como fundamento de un interés legítimo, el hecho de que el mismo haya sido conocido por el nombre de dominio que se registra...”.

En es misma decisión también se señalaba:

“Por otra parte, pese a las afirmaciones que hace la demandante en la demanda, no puede considerarse que la marca ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SUPERIORES DE ANDALUCÍA, S.L. (EUSA, S.L.) las marcas mixtas EUSA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y SUPERIORES DE ANDALUCÍA fueran marcas notorias en el año 1998, cuando la demandante comienza a utilizar en el mercado y en Internet el nombre de EUSA. Por ello, no hay motivos suficientes para pensar que la demandada conocía la existencia de esas marcas cuando registro el nombre de dominio <eusa.es>, ni cuando registró los anteriores nombres de dominio <eusa.net> y <eusanet.es>.”

En este caso, el Experto entiende que esa interpretación es también aplicable.

En definitiva, el Experto entiende, no sólo que la denominación “yeigo” no fue creada a partir del conocimiento del término “yoigo” y de su notoriedad, sino que además la existencia de un dominio y uso del mismo en la red, anterior a todos esos derechos, le otorga un derecho e interés legítimo sobre el derecho del nombre de dominio controvertido que provoca, por consiguiente, que no concurra en el presente procedimiento el segundo requisito exigido por el Artículo 2 del Reglamento.

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

Por último, y de manera breve, el Experto desea analizar la posible concurrencia del tercer requisito exigido por el Artículo 2 del Reglamento.

Lo cierto es que la falta de Escrito de Contestación a la Demanda por el Demandado impide disponer de una justificación específica por parte de éste respecto a la razón por

la cual procedió a registrar el dominio <yeigo.es> inmediatamente después de recibir los requerimientos que le fueron enviados por la Demandante con respecto al uso y alcance del nombre de dominio <yeigo.com>.

En principio no parecería consecuente determinar que el demandado haya registrado o usado de mala fe el dominio <yeigo.es> cuando, tal y como ya ha quedado constatado, ya existía un derecho e interés legítimo en el momento de hacerlo.

Podría considerarse que el registro se produjo únicamente como consecuencia del envío por la Demandante de los citados requerimientos de 3 y 16 de Mayo de 2007 pero ello, a juicio de este Experto, no implica necesariamente que dicha actuación esté basada en la mala fe.

Parece procedente, por consiguiente, que se determine aquí si el citado acto de registro, de acuerdo con los argumentos y documentación que obran en el expediente, así como en base a los datos obtenidos de manera directa por el propio Experto, es subsumible en alguno de los supuestos contemplados en el Artículo 2 y que, de producirse, permitirían determinar que efectivamente concurre esa mala fe.

Las conclusiones serían las siguientes:

- No se ha acreditado que el Demandado haya adquirido el nombre de dominio con el fin de venderlo, alquilarlo o cederlo a la demandante o a un competidor de ésta, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio.
- Tampoco ha quedado acreditado que el demandado haya registrado el nombre de dominio controvertido a fin de impedir que el poseedor de derechos previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, máxime cuando, como ya ha quedado constatado en esta decisión, un nombre de dominio idéntico en la extensión genérica <.com> había sido ya registrado con bastante antelación a la fecha de depósito de cualquiera de las solicitudes de marca de la Demandante, y que ya se había efectuado en la red un uso comercial de la denominación Yeigo.
- Tampoco puede entenderse que el Demandado haya procedido al registro del nombre de dominio con el fin de perturbar la actividad comercial de ningún competidor puesto que con anterioridad ya había iniciado esa actividad comercial propia.
- No puede, en modo alguno, concluirse que la Demandada haya intentado mediante el registro del nombre de dominio controvertido atraer de manera intencionada y 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, puesto que debe recordarse, una vez más, que la denominación Yeigo ya había sido objeto de uso antes de que se hubiera solicitado cualquiera de las marcas YOIGO acreditadas por la Demandante o de que la denominación Yoigo adquiriera la condición de notoria que ya se le ha reconocido.
- Por último, a pesar de que el dominio controvertido se haya registrado inmediatamente después de recibir los requerimientos que el Demandado recibió de la Demandante, no resulta suficiente premisa para asegurar que dicho registro tuvo lugar con el fin de perjudicar a la Demandante.

Todas estas circunstancias unidas al tan repetido registro anterior del nombre de dominio <yeigo.com> y el uso efectuado en la red sobre la denominación Yeigo, impiden concluir que el dominio controvertido fue registrado de mala fe o que el uso que se haya dado o se esté dando al mismo obedezca a la mala fe.

El Experto decide, por consiguiente, que tampoco concurre el tercer requisito exigido por el Artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, el Experto entiende que, si bien existe semejanza hasta el punto de poder crear confusión entre el nombre de dominio controvertido y los derechos previos aducidos por la Demandante, que el Demandado tenía un derecho o interés legítimo para efectuar el registro del nombre de dominio controvertido y que dicho registro no se produjo ni ha dado lugar a un uso del mismo de mala fe.

Por ello, el Experto desestima la demanda.

Luis H.de Larramendi
Experto Único

Fecha: 4 Septiembre 2007