

Asociación Española de la Economía Digital (ADIGITAL)
Secretaría Técnica Nombres de Dominio

RESOLUCIÓN DEL EXPERTO DESIGNADO

Procedimiento núm: 201607a001.tessi.es

Demandante: Grado II S.A.U.

Dirección: Av. xxxxxxxx nn, xxxxx nº nº xxxxx, nnnnn, Madrid.

Demandado: D. E.L.S..

Dirección: Calle xxxxxx, n, xxxxxxx, nnnnn, Madrid.

Agente Registrador Del Demandado: ONEANDONE, Calle Narciso Serra,
14, 28007, Madrid. hostmaster@1and1.es

1. Las Partes

El Demandante es GRADO II S.A.U., sociedad de nacionalidad española, con domicilio en Madrid, España.

El Demandado es D. E.L.S., con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto la recuperación del nombre de dominio <tessi.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ONEANDONE.

3. Iter procedimental

El 22 de julio de 2016, el Demandante formalizó su demanda para la recuperación del Dominio <tessi.es> ante ADIGITAL, junto con toda su documentación adjunta a la misma. En la demanda se solicitaba la TRANSMISIÓN del nombre de Dominio <tessi.es>, todo ello de acuerdo con el Reglamento de Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para nombres de dominio “.es” (en adelante, el “**Reglamento**”).

El 22 de julio de 2016 ADIGITAL dio traslado de la demanda a la Entidad pública empresarial Red.es, solicitando el bloqueo del nombre de Dominio objeto de la controversia. Dicho bloqueo fue concedido y hecho efectivo el día 28 de julio de 2016 por la Entidad pública empresarial Red.es.

Tal y como indica el Procedimiento recogido en el Reglamento, el 1 de agosto de 2016, se dio traslado de la demanda al registrador ONEANDONE, así como a la parte Demandada, mediante correo certificado. En fecha 9 de agosto de 2016 tuvo lugar la entrega del correo certificado mediante el cuál se daba traslado al Registrador ONEANDONE, el cuál no se pudo entregar habiéndose de proceder a la devolución del mismo por cambio de domicilio del registrador ONEANDONE. En lo que respecta a la parte Demandada, en fecha 5 de agosto de 2016, se procedió a la notificación en el domicilio mediante correo certificado sin éxito alguno ya que la parte Demandada no se encontraba en el domicilio en el momento del reparto y, por ello se devolvió el certificado a las oficinas de Correos pendiente de retirar por la parte Demandada. La demanda no fue contestada.

Así, el 2 de septiembre de 2016 fui formalmente designado como árbitro del procedimiento, encargo que acepté tras el oportuno examen de imparcialidad e

independencia, y por el cuál ADIGITAL acordó darme traslado del expediente para su resolución;; traslado que se materializó en fecha 8 de septiembre de 2016, mediante la recepción del expediente físico por parte del Experto que suscribe el presente laudo.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos y circunstancias se tienen por acreditados, por estar apoyados por documentos no impugnados o por ser afirmaciones de hecho no cuestionadas:

4.1 El Demandante, GRADDO GRUPO CORPORATIVO S.L., es una sociedad que fue absorbida, en junio de 2014, por el GRUPO TESSI S.A. (empresa que cotiza en la bolsa de París y con más de 7.200 empleados a nivel internacional).

El GRUPO TESSI S.A. adquirió el 100% del capital de GRADDO GRUPO CORPORATIVO S.L. absorbiendo a la compañía, en 2014, ambas empresas han ido adaptándose a la nueva sociedad creada tras la operación, realizando un proceso de sincronización o adaptación entre ambas estructuras. Entre las labores de uniformización se encuentran las de unificar las cuentas de correo y direcciones de internet.

4.2 El Demandado venía desempeñando su puesto de informático para la empresa GRADDO II desde el 31 de octubre de 2011. Asimismo, es titular del nombre de dominio en disputa, <tessi.es>, registrado el día 1 de abril de 2015.

Según argumenta la empresa, el demandado ha solicitado a GRADDO II S.L. una cantidad monetaria con el fin de realizar las debidas gestiones para trasladar el dominio a favor de GRADDO II S.L. La empresa motivada por tales hechos notificó el despido al trabajador, mediante carta de despido de fecha 27

de junio de 2016, alegando acto de deslealtad y mala fe contractual por el ex trabajador de la compañía.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Quedan reproducidas de forma sucinta las alegaciones del Demandante en las siguientes:

La empresa GRADO II considera que el dominio <tessi.es> se ha registrado con carácter especulativo o abusivo, por parte del Demandado esperando obtener un beneficio con la venta del mismo, basándose en los siguientes argumentos:

- El nombre o nombre de dominio <tessi.es> es idéntico o similar, pudiendo crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer derechos previos.
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre o el nombre de dominio.
- El nombre de dominio se registró y se utiliza de mala fe. Mala fe que queda probada teniendo en cuenta la actitud especulativa por parte del Demandado desde el momento en que pretende lucrarse por la venta del nombre de dominio al Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestó a la demanda en el tiempo y forma establecido para ello.

6. Análisis y Razonamientos

De acuerdo con el artículo 21 a) del Reglamento, el Experto resolverá la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes.

Analizadas las alegaciones y documentos presentados por las partes, y de conformidad con el artículo 13 vii) del Reglamento de Red.es, el Demandante debe probar la presencia de cada uno de los siguientes elementos: (a) que el nombre de dominio registrado por el Demandado es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos;; y, (b) los motivos por los que debe considerarse que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda;; y, (c) los motivos por los que debe considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o se esté utilizando de mala fe, a continuación se tratarán individualmente los citados elementos, se concluye lo siguiente en cuanto a cada uno de los puntos:

(a) que el nombre de dominio registrado por el Demandado es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos;;

En el caso que nos ocupa, la similitud entre el nombre de dominio <tessi.es> y la marca TESSI, con el nº de registro 3106980, queda fuera de toda duda ya que ambos son idénticos. Ello, puede implicar un alto riesgo de confusión ya que, el dominio registrado por el Demandado y la marca de la que es titular el Demandante, y mediante la cual lleva a cabo sus actividades en el mercado, son idénticas, siendo la única diferencia el ccTLD “.es”.

Reiterada jurisprudencia establece que se produce confusión cuando entre dos o más signos denominativos existe identidad en su elemento dominante. En el caso que nos ocupa, y tal y como sostiene la Demandante, el término predominante es el de “TESSI”, pues el “.es” es común a todos los nombres de dominio bajo el código de España.

Asimismo, este Experto ha podido comprobar que la empresa TESSI S.A. es titular de un conjunto de marcas registradas que le sirven para la comercialización de servicios de gestión documental, digitalización, grabación e indexación, consultoría de desarrollo y de Recursos Humanos etc. Así pues, a modo de ejemplo:

- La marca 3106980 “TESSI”, fue solicitada el 14 de junio de 2001 y renovada el 9 de septiembre de 2011 para las clases 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42.
- La marca 3636428 “TESSI TOUJOURS UNE DONÉE D’AVANCE”, fue solicitada el 12 de marzo de 2009 para las clases 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45.
- La marca 3648265 “TESSI MOYENS DE PAIEMENT”, fue solicitada el 4 de mayo de 2009, para las clases 9, 35, 36, 38, 39, 42.
- La marca 3648337 “TESSI TRAITEMENT DE DOCUMENTS”, fue solicitada el 4 de mayo de 2009, para las clases 9, 35, 37, 38, 39, 41, 42.
- La marca 381007 “TESSI MARKETING SERVICES” fue solicitada el 25 de mayo 2011, para clases 9, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42.
- La marca 3810078 “TESSI DOCUMENTS SERVICES” fue solicitada el 25 de febrero de 2011, para las clases 9, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.
- La marca comunitaria 015622962 “TESSI” fue solicitada el 7 de julio de 2016, para las clases 9, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45.

Por otro lado, este experto ha podido comprobar, a través de las bases de datos de dominios.es y whois, respectivamente, que la empresa GRADO es titular del dominio “tessigraddo.es” y, TESSI S.A. es titular del dominio

“tessi.fr”.

Asimismo, este Experto cree conveniente recordar que el registro de una marca o marcas, genera una serie de derechos. En este sentido, debemos tener en consideración que los registros de marca anteriormente citados fueron solicitados en los años 2001, 2009 y 2011, respectivamente, siendo éstas fechas anteriores a la operación de compra por parte de GRUPO TESSI de la empresa GRADDO en junio de 2014 y a la del registro del nombre de Dominio <tessi.es> llevado a cabo por el Demandado el 1 de abril de 2015.

Por todo lo anterior, este Experto considera que, efectivamente, el Demandante ostenta derechos previos.

Otro argumento de la parte Demandante es que la marca TESSI es una marca notoria. Según la Demandante, sus marcas son marcas con notoriedad en el sector de externalización de procesos para empresas y se integran, todas, en una única denominación de fantasía: “TESSI”. Este experto, valorando los requisitos de la marca notoria según la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas entiende que efectivamente se da el supuesto de marca notoria habida cuenta de que el volumen de ventas, duración (más de 40 años), intensidad, alcance geográfico (Francia y Europa), prestigio (principal empresa líder de externalización de procesos de las entidades financieras), etc. hacen, de TESSI, una marca conocida en el sector en el que ofrecen sus servicios. El derecho marcario otorga a la marca notoria una fuerza superior tal y como dispone la Ley de Marcas.

Analizando los hechos acontecidos, este Experto encuentra bastante improbable que la elección del nombre de dominio por el Demandado, entonces empleado de la empresa en el momento de registro, responda a una mera casualidad o coincidencia.

(b) los motivos por los que debe considerarse que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de Dominio objeto de la demanda;;

El Reglamento en su artículo 2 exige que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de Dominio objeto del procedimiento arbitral. Dado que el Reglamento no prevé expresamente qué debe entenderse por “derechos o intereses legítimos”, este Experto considera conveniente recurrir a los criterios propuestos por ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), que establece que se ostentan derechos o intereses legítimos sobre el nombre de Dominio cuando:

“i. antes de haber recibido cualquier aviso de controversia, el Demandado ha utilizado el nombre de Dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de Dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;; o

i el Demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de Dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios;; o

i el Demandado ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión de ánimo de lucro.”

En este asunto, puesto que el Demandado no ha contestado a la demanda en el plazo establecido para ello, únicamente puede este Experto concluir que el Demandado no tiene interés alguno en defender sus aparentes derechos o intereses legítimos sobre el nombre de Dominio objeto de la demanda.

Asimismo, cabe tener en cuenta que el Demandado era trabajador de la empresa GRADO II, el cual, en el momento de registrar el nombre de dominio

objeto de controversia estaba trabajando en la empresa y tuvo pleno conocimiento de la operación de adquisición de GRADO GRUPO CORPORATIVO S.L. por TESSI S.A. Es por ello, que este Experto entiende que se pueda considerar el registro del dominio del Demandado como abusivo y/o especulativo ya que el nombre del dominio “TESSI” no es un término genérico. De otra parte, este Experto considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos para registrar el nombre de Dominio en pugna.

(c) los motivos por los que debe considerarse que el nombre de Dominio ha sido registrado o se esté utilizando de mala fe;;

La mala fe a la hora de registrar el nombre de Dominio ha de ser probada por el Demandante. La mala fe versa sobre la intención o finalidad de la persona que registra el nombre de Dominio.

Para probar este último extremo, el Demandante podría referirse a cualquiera de los argumentos tradicionalmente aceptados para la transferencia de nombres de dominio, sin que fuese necesario acreditar cada uno de ellos:

“(a) Circunstancias que indiquen que el nombre de Dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de venderlo, alquilarlo o cederlo de cualquier forma al demandante titular de la marca o a un competidor de éste, por un valor cierto que supere los costos relacionados directamente con el nombre de Dominio;; o

ò Circunstancias que indiquen que el nombre de Dominio se ha registrado con el fin de impedir que el titular de la marca la refleje en un nombre de Dominio correspondiente;; o

ò Circunstancias que indiquen que se ha registrado el nombre de Dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor;; o

ð Circunstancias que indiquen que al utilizar el nombre de Dominio, se ha intentado atraer intencionadamente, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a un cierto sitio Web;; o

ð Circunstancias que indiquen que el demandado ha realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.”

El Demandante alega la mala fe del Demandado basado en el interés especulativo y el carácter abusivo de su actuación, al ostentar la titularidad de un nombre de dominio para el que no tiene derechos ni intereses. Por otro lado, el dominio fue adquirido en 2015, cuando un año antes se había producido la adquisición por parte de TESSI de la empresa GRADO.

Asimismo, cabe añadir la circunstancia que el nombre de dominio <tessi.es> se registró por el Demandado en abril de 2015, y, desde entonces, no se ha añadido contenido alguno;; ni tan solo una página que indicara que el sitio web se encuentra “en construcción”.

Por otro lado, a este Experto le resulta difícil creer que el Demandado, ejerciendo su actividad en la empresa desde hacía unos años desconociera la existencia de la compañía o la marca en cuestión. Por ello, este Experto no encuentra causa alguna que justifique el interés en registrar el dominio <tessi.es> más que el mero interés del Demandado en comercializar con su antigua empresa siendo consciente de que les surgiría la necesidad en un futuro, a consecuencia de la operación de absorción por el GRUPO TESSI.

Además, este Experto considera que el Demandado, registró el nombre de dominio con la intención de privar al Demandante de la opción de promocionar y/o ofrecer sus servicios, provocando un bloqueo a la actividad de TESSI S.A. en el mercado.

Por todo ello, este Experto considera que queda probada la mala fe del Demandado, quién actualmente ostenta la titularidad de un nombre de dominio idéntico a la marca titularidad del Demandante, para el que no ostenta derecho alguno ni interés legítimo, y que, además, actualmente mantiene el mismo sin contenidos causándole un grave perjuicio para el desarrollo de la actividad de la empresa. Por último, también se considera acreditada la premeditación por el Demandado, al registrar el dominio una vez supo la adquisición de TESSI S.A. con el único fin de gestionar la futura venta del dominio y lucrarse con la operación de venta.

7. Decisión

En virtud de lo anterior, y en consideración a que la Demanda cumple con los requisitos formales establecidos en el Reglamento para este tipo de procedimientos, así como a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que fueron presentadas, y a la confirmación concluyente de la presencia de los elementos contemplados en el artículo 13 del Reglamento, y de acuerdo con las manifestaciones y documentos que fueron presentados, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 17 y 21, este Experto decide:

- (1) *que el nombre de Dominio registrado por el Demandado es idéntico hasta el punto de crear confusión con las marcas titularidad de GRUPO TESSI sobre las que el Demandante posee Derechos Previos;;*
- (2) *que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al Nombre de Dominio <tessi.es>;*
- (3) *que existen pruebas suficientes acerca de la mala fe del Demandado en el registro del Nombre de Dominio <tessi.es>.*

Por todo lo anterior, y dado que en el presente caso se han hallado todas las circunstancias exigidas por el Reglamento, procede ESTIMAR la demanda y conceder la **TRANSFERENCIA del nombre de Dominio <tessi.es>** al Demandante.

Barcelona, 12 de septiembre de 2016.



Javier Ribas Alejandro
Experto Designado