Decisión del Grupo de Expertos for dispute CAC-ADREU-006717

Case number	**CAC-ADREU-006717**
Time of filing	**2014-12-05 15:37:11**
Domain names	**www.tishmanspeyer.eu**

Case administrator

Lada Válková (Case admin)

Complainant

Organization

Respondent

Name	**Andre Chapuis**

OTROS PROCEDIMIENTOS LEGALES

El Experto no tiene conocimiento sobre otros procedimientos jurídicos en trámite o resueltos que se refieran al nombre de dominio en litigio.

ANTECEDENTES DE HECHO

En fecha 25 de noviembre de 2013, el Demandado obtuvo el registro ante "EURid" del nombre de dominio <tishmanspeyer.eu>. El 28 de agosto de 2014 la Corte de Arbitraje Checa recibió por el Demandante una demanda de resolución alternativa de controversias contra el Demandado, por la que se solicitaba la revocación del registro del nombre de dominio <tishmanspeyer.eu> y la transferencia de este nombre de dominio a favor del Demandante. Habiéndosele notificado por la Corte de Arbitraje Checa el inicio del procedimiento de resolución alternativa de controversias, el Demandado nunca presentó contestación a la demanda. Finalmente, en fecha 12 de noviembre de 2014 la Corte de Arbitraje Checa designó a este Experto para que resolviese la controversia suscitada sobre el nombre de dominio <tishmanspeyer.eu>.
Cabe señalar que el Demandante en fecha 5 de mayo de 2014 había presentado una solicitud de cambio del idioma del procedimiento. El Demandante solicitó infructuosamente que se siguiera el procedimento en inglés. El Experto nombrado por la Corte de Arbitraje Checa notó que el Demandante no había presentado ninguna justificación o prueba de que el Demandado conocía el idioma inglés y por esto decidió no cambiar el idioma del Procedimiento que seguirá en español dado que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio era el español.

A. DEMANDANTE

El Demandante es una compañía dedicada a la adquisición, desarrollo y gestión de bienes inmuebles fundada en 1978 por Robert Tishman y Jerry Speyer. Desde su constitución, Tishman Speyer ha gestionado más de 11.900.000 metros cuadrados de espacios en las áreas metropolitanas más importantes de los Estados Unidos de América, Europa, Latinoamérica y Asia, con un valor total de 36.700 millones de dólares.
Con casi 1.500 empleados, la compañía opera en 49 mercados, 12 países y cuatro continentes, y atiende las necesidades de espacio de más de 2.300 inquilinos en todo el mundo.
En el territorio de la Unión Europea, el demandante opera mediante una filial con sede en Londres –Tishman Speyer

Properties (UK) Ltd.- así como con oficinas en París, Hamburgo, Frankfurt y Munich.
El Demandante es titular de marcas registradas en distintos paises; en particular el demandante es titular de dos marcas comunitarias "TISHMAN SPEYER" ambas registradas en el 2006. Además de las marcas registradas, las compañías pertenecientes al grupo Tishman Speyer son titulares también de una larga lista de nombres de dominio; entre estos destacan <tishmanspeyer.com>; <tishmanspeyer.org> y <tishmanspeyer.net>
El nombre de dominio objeto de controversia es idéntico a la marca TISHMAN SPEYER, sobre la cual tiene derechos el Demandante, no siendo necesario considerar para estos efectos el sufijo ".eu"
El Demandado no tiene derechos sobre el término TISHMAN SPEYER. Este nombre de dominio ha sido registrado y se está utilizando de mala fe ya que la página web tishmanspeyer.eu carece de contenido, y que desde la dirección de correo electrónico n.leorux@tishmanspeyer.eu se están enviando correos electrónicos a clientes del Demandante indicándoles que ha habido un cambio de los datos bancarios para realizar el pago de las mensualidades de sus alquileres, siendo completamente falso que la compañía demandante haya cambiado sus datos bancarios o haya autorizado a terceros a hacerlo, de modo que se trata de un intento de estafa por parte del titular del nombre de dominio para apropiarse de los fondos de los clientes del Demandante.

B. DEMANDADO

El Demandado no ha presentado contestación en el plazo indicado por la Corte de Arbitraje Checa como notificado al mismo Demandado en fecha 5 de Noviembre de 2014.
Sin embargo, el 31 de mayo de 2014, el Sr. Chapuis había enviado una comunicación no estándar a la Corte de Arbitraje Checa en la que se indicaba lo siguiente:
Je ne comprends pas de quoi il s'agit, il s'agit probablement d'une usurpation d'identité dont j'ai été victime par utilisation de la copie de mon ancien passeport que j'ai perdu.
Je suis médecin et j'exerce à l'hôpital, je n'ai aucune activité commerciale merci d'en prendre compte
Dr André Chapuis
20 Rue de Kenbs
68440 Habsheim
TRADUCCIÓN
No entiendo de qué se trata, probablemente se trate de una usurpación de identidad donde yo he sido la víctima por el uso de una copia de mi pasaporte viejo, que perdí.
Soy médico y trabajo en el hospital, no tengo ninguna actividad comercial
gracias por tenerlo en cuenta
Dr. André Chapuis
20 Rue de Kenbs
68440 Habsheim

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El Experto debe atender a las pretensiones del Demandante cuando, en el contexto de un procedimiento de resolución alternativa de controversias donde el Demandado sea titular de uno o más registros de nombre de dominio “.eu” respecto de los cuales se haya iniciado la demanda, el Demandante pruebe que:
(i) Los nombres de dominio coinciden o son confundibles con otro nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud de la legislación nacional de un Estado Miembro y/o de la legislación Comunitaria; y,
(ii) que los nombres de dominio han sido registrados por el Demandado careciendo de derechos o intereses legítimos sobre los mismos; o bien
(iii) que los nombres de dominio han sido registrados o están siendo usados de mala fe.
Corresponde a este Experto enjuiciar ahora si el Demandante ha acreditado la concurrencia de los extremos arriba señalados y si, en consecuencia, procede atender o rechazar la pretensión del Demandante (transferencia en su favor del nombre de dominio <tishmanspeyer.eu>).
En primer lugar el Demandante ha correctamente argumentado que el nombre de dominio objecto de controversia es idéntico a las marcas anteriores del Demandante no siendo necesario considerar para estos efectos el sufijo ".eu".
En particular <tishmanspeyer.eu> es idéntico a la marca comunitaria no. 4646154 registrada el 29 de agosto del 2006 y a la marca comunitaria 4646171 registrada el 21 de Septiembre 2006, ambas de titularidad de TISHMAN SPEYER PROPERTIES

L.P.
Por esta razón, el Experto considera que los usuarios de internet asociarán el nombre de dominio objecto de controversia con la marca TISHMAN SPEYER del Demandante y en general con los asuntos comerciales de la misma TISHMAN SPEYER PROPERTIES L.P.
A resultas de lo anterior, este Experto considera que el Demandante ha acreditado la concurrencia del primer requisito previsto tanto en el artículo 21 del Reglamento (CE) 874/2004 como en el apartado B.11 (d) (1) (i) del Reglamento de RAC.
Frente a las alegaciones del Demandante acerca de la inexistencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa, el Demandado, al no contestar en el plazo indicado por la Corte de Arbitraje Checa, no ha probado ser una empresa conocida por TISHMAN SPEYER. Además, cabe señalar que, como argumentado por el Demandante, el mismo titular del nombre de dominio contestado, el señor André Chapuis, ha reconocido con la comunicación no estándar del 31 de Mayo de 2014 que es médico en un hospital y no lleva a cabo actividad comercial alguna con el nombre de dominio <tishmanspeyer.net>, habiendo sido víctima de un fraude consistente en la utilización no autorizada de los datos personales que aparecían en su antiguo pasaporte, que le había sido robado con anterioridad.
Debido a todo esto el Demandante ha acreditado la concurrencia del segundo de los elementos previstos por el artículo 21 del Reglamento (CE) 874/2004 y el párrafo B11(d)(1) (ii) del Reglamento de RAC.
A lo anterior se añade que el Experto considera que en el presente caso el nombre de dominio objeto de controversia ha sido registrado y se está usando de mala fe. De hecho no sólo el Demandante ha probado la notoriedad y renombre de la marca TISHMAN SPEYER y que el Demandado carece de derechos registrados o derechos de uso sobre la denominación TISHMAN SPEYER; además el Demandante ha demonstrado que desde la dirección de correo electrónico n.leorux@tishmanspeyer.eu se están enviando correos electrónicos a clientes de Tishman Speyer indicándoles que ha habido un cambio de los datos bancarios para realizar el pago de las mensualidades de sus alquileres.
En casos anteriores los expertos han considerado que existe mala fe en el registro de un nombre de dominio en los casos de un nombre de dominio idéntico o suficientemente similar para causar confusión con una marca que era conocida o debía haber sido conocida por el Demandado en el momento del registro dada su notoriedad y renombre. (Fendi Adele S.rl. c. Carl Lim, OMPI Caso No. D2006-1589; AT&T Corp. c. La Porte Holdings, Inc., OMPI Caso No. D2004- 1088; Exxon Mobil Corp. c. Fisher, OMPI Caso No. D2000-1412; The Coca-Cola Company c. Net Service Syst Spain S.L., CAC Caso No. 06185).
Además, la práctica de utilizar el nombre de dominio para hacerse pasar por el Demandante y obtener información financiera de los clientes de manera fraudulenta està conocida con el nombre "phishing". En casos anteriores los expertos han considerado que existe mala fe en el uso de un nombre de dominio por actividades de "phishing" (Credit Industriel et Commercial SA. c. Osed Wireless CAC Caso No. 100084 y Caja de Ahorros de la Rioja c. Kerstin Schmidt CAC Caso No. 04968).
Debido a todo esto, queda muy claro que el registro del nombre de dominio <tishmanspeyer.eu> no tiene otra finalidad que la de suplantar la identidad del Demandante y llevar a cabo conductas fraudolentas y delictivas en daño de los clientes de Tishman Speyer Properties, L.P.
Por lo tanto se concluye que el Demandante también ha acreditado la concurrencia del tercero de los elementos previstos por el artículo 21 del Reglamento (CE) 874/2004 y el párrafo B11(d)(1) (iii) del Reglamento de RAC.
En el tema de la reclamación de transferencia del nombre de dominio, cabe señalar que el articulo 4(2)(b) del Reglamento (CE) 733/2002 considera tres criterios de elegibilidad para la asignación de nombres de dominio ".eu". A pesar de que TISHMAN SPEYER PROPERTIES L.P. tenga su domicilio social en los Estados Unidos de América, el Demandante cumple el requisito de estar establecido en la Comunidad porque tiene varias oficinas en la Unión Europea y en particular en Londres, filial principal de la Demandante en Europa. Además el Demandante ha probado tener una sucursal registrada en el Reino Unido y denominada TISHMAN SPEYER PROPERTIES UK LIMITED. En casos anteriores los Expertos han opinado que sucursales Europeas de Demandantes extracomunitarios deben ser considerados como si fueran el mismo Demandante (Turkcell Iletisim Hizmetleri AS c. dilek TANIK, CAC Caso No. 05837 y AKBANK TURK A.S. c. Gizem Yapakci CAC Caso No. 05117). Por esta razón este Experto opina que el Demandante puede ser considerato potencial asignatario del nombre de dominio.

DECISIÓN

Por todos los motivos arriba mencionados, de conformidad con los Párrafos B12 (b) y (c) del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio TISHMANSPEYER sea transferido al Demandante y, en particular, a la sucursal del Demandante registrada en el Reino Unido (no. 03556917) y denominada TISHMAN SPEYER PROPERTIES UK LIMITED.

PANELISTS

Name	Guido Maffei

FECHA DE LA DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS 2014-11-18

Summary

SE ADJUNTA EL RESUMEN DE ESTA DECISIÓN EN INGLÉS COMO ANEXO 1

I. Disputed domain name: <tishmanspeyer.eu>

II. Country of the Complainant: United States of America, country of the Respondent: France

III. Date of registration of the domain name: 25 November 2013

IV. Rights relied on by the Complainant (Art. 21 (1) Regulation (EC) No 874/2004) on which the Panel based its decision:
1. word trademark registered in European Union, reg. No. 4646154, for the term TISHMAN SPEYER, filed on 21 September 2005, registered on 29 August 2006 in respect of services in classes 36, 37 and 42
2. combined trademark registered in European Union, reg. No. 4646171, for the term TISHMAN SPEYER, filed on 21 September 2005, registered on 13 September 2006 in respect of services in classes 36, 37 e 42

V. Response submitted: No

VI. Domain name is identical to the protected right/s of the Complainant

VII. Rights or legitimate interests of the Respondent (Art. 21 (2) Regulation (EC) No 874/2004): No

VIII. Bad faith of the Respondent (Art. 21 (3) Regulation (EC) No 874/2004): Yes

Why: phishing

IX. Other substantial facts the Panel considers relevant: None

X. Dispute Result: Transfer of the disputed domain name to the European branch of the Complainant

XI. Procedural factors the Panel considers relevant: Request to change the language of adr proceeding / language trial

XII. Is Complainant eligible? Yes considering the European branch