

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMERCIO ELECTRÓNICO Y MARKETING RELACIONAL (AECEM)

Proveedor acreditado por la entidad pública empresarial Red.es para la prestación del servicio de resolución extrajudicial de conflictos en materia de nombres de dominio bajo el código país correspondiente a España (".ES")

Procedimiento Núm. 201504a001 <globalbox.es>

Coldstream, S.L. v Corem Web Agency, S.L.

1. Las Partes

Actúa como demandante en el presente procedimiento la sociedad Coldstream, S.L., con domicilio en Barcelona (en adelante, el "Demandante").

La demandada es la sociedad Corem Web Agency, S.L., con domicilio en Pozuelo de Alarcón, en Madrid (en adelante, la "Demandada").

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio en disputa es <globalbox.es> (en adelante, el "Nombre de Dominio"), siendo el agente registrador acreditado la entidad Soluciones Corporativas IP (SCIP), (en adelante, el "Agente Registrador").

La Fecha de Alta del Nombre de Dominio es el 10 de noviembre de 2005.

3. Íter Procedimental

El Demandante interpuso demanda contra Corem Web Agency, S.L. para la recuperación del Nombre de Dominio <globalbox.es>.

El 16 de abril de 2015, la entidad Red.es, de conformidad con el artículo 22 del Reglamento, comunicó a AECEM el bloqueo del Nombre de Dominio.

El 6 de mayo de 2015, mediante correo electrónico, se dio traslado del escrito de demanda al Demandado y al Agente Registrador.

El 25 de mayo de 2015, el Demandado procedió al envío su escrito de contestación a la demanda mediante correo electrónico.

El día 28 de mayo de 2015 la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de AECEM nombró como Experta a Dña. Cristina Mesa Sánchez y acordó darle traslado del expediente que forma el procedimiento, recibéndolo ésta en su domicilio profesional el día 29 de mayo de 2015. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

Se consideran probados los siguientes hechos:

1. La Demandante es titular de la marca española núm. 3.010.146 denominativa "GLOBALBOX" solicitada el 5 de enero de 2012 y registrada el 23 de abril del mismo

año, en la clase 39 del Nomenclator Internacional (Transporte, Embalaje y Almacenaje de Mercancías; Organización de Viajes), tal y como acredita en el Documento núm. 4 de su escrito de demanda. (en adelante, la “**Marca**”).

2. La Demandante es titular de la denominación social “**Global Box Rivas, S.L.**” desde el 20 de diciembre de 2005, tal y como y acredita en los Documentos núm. 5 y 6 adjuntos a su escrito de demanda.

5. Alegaciones de las

Partes 5.1. Demandante

El Demandante afirma que Corem Web Agency, S.L. fue proveedor de servicios de hosting y mantenimiento del website alojado. Que a causa de dicha relación se le transfirió el Nombre de Dominio por propia recomendación de la Demandante. Que una vez finalizado el contrato de servicios con la Demandada, esta se niega a devolver a la Demandante el Nombre de Dominio. Y que la utilización del Nombre de Dominio por la Demandante supone una infracción de la Marca titularidad de la Demandante así como de su Denominación Social.

Con base en lo anterior, el Demandante solicita la transmisión del nombre de dominio <globalbox.es> a la sociedad Coldstream, S.L.

5.2. Demandado

El Demandado manifiesta que el contrato de 22 de mayo de 2013 suscrito con la Demandante continúa en vigor y aporta una copia de las condiciones particulares y generales del mismo junto con su escrito de contestación.

En virtud del citado contrato, el Demandado considera que en virtud del artículo 1.1 segundo párrafo del citado contrato, la Demandante ha renunciado a interponer cualquier acción contra la Demandante. Que el Nombre de Dominio no es un elemento a devolver al Demandante. Y que el Demandante admite no tener derecho alguno de titularidad sobre el sitio web.

Con base en lo anterior, el Demandado solicita que se desestime la demanda interpuesta de contrario.

6. Conclusiones

En virtud de lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento, la Experta resolverá la demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes. La resolución deberá ser congruente con las pretensiones de la Demandante y respetará adicionalmente, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”.

De acuerdo con el Reglamento, se considerará que el registro de un nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo cuando concurren los siguientes requisitos:

1. El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y
2. El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
3. El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

A continuación se analizará la concurrencia de los citados requisitos en el supuesto que ahora nos ocupa.

6.1. El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos.

El Reglamento considera Derechos Previos, entre otros, las denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. En consecuencia, para determinar si la Demandante es titular de Derechos Previos sobre el Nombre de Dominio en liza, deberemos atender a la normativa de propiedad industrial aplicable en España y, en concreto, a lo dispuesto en la vigente Ley 1/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, la “Ley de Marcas”).

Consideramos la Marca titularidad de la Demandante un Derecho Previo en el sentido del Reglamento por los siguientes motivos. Si bien es cierto que el Nombre de Dominio se registró el 10 de noviembre de 2005 y la Marca no se solicitó hasta el 5 de enero de 2012, las Partes reconocen que fue la Demandante la que transfirió el Nombre de Dominio a la Demandada tras la firma del contrato de 22 de mayo de 2013. En consecuencia, debe concluirse que si bien la Demandante ya era titular de la Marca el 23 de abril de 2012, el Nombre de Dominio no fue transferido a la Demandada al menos hasta el 22 de mayo de 2013, más de un año después. En todo caso, el Reglamento no impide que estos registros sean tenidos en cuenta para determinar la identidad o similitud entre los signos en liza. Aun si considerásemos que la Marca es posterior al Nombre de Dominio, ésta debería ser tenida en cuenta a la hora de determinar si el registro del Nombre de Dominio ha sido registrado o está siendo utilizado de mala fe (véanse, entre otros Casos OMPI Núm. D2001-0827 <digitalvision.com>, D2003-0598 <2m12.com> y D2009-0239 <rb.net>).

Dicho lo anterior, procede analizar si el nombre de dominio <globalbox.es> es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con la Marca titularidad de la Demandante, para lo que procedemos a confrontar dichos signos:

Marca titularidad de la Demandante Nombre de Dominio

GLOBALBOX globalbox.es

En primer lugar, no será objeto de comparación el sufijo “.es” del Nombre de Dominio por entenderse que éste carece de distintividad, viniendo impuesto por la operativa técnica del actual sistema de nombres de dominio (véase Caso OMPI D2004-0206 <covance-campaign.com>).

Dicho lo anterior, esta Experta considera que los signos confrontados son idénticos y que, en consecuencia, y sólo en relación con este registro, se cumple el primero de los requisitos exigidos por el Reglamento.

6.2. El demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

En segundo lugar, la Demandante debe probar que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. A este respecto, aunque el Reglamento no prevé qué debemos entender por “derechos o intereses legítimos”, cabe la posibilidad de acudir a los criterios establecidos por la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (en adelante, “ICANN”) en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio, aprobada el 26 de agosto de 1999 (en adelante, “Política UDPR”) (véase Procedimiento AECM núm. 201010a15 <vitis.es>). De acuerdo con el apartado 4.c) de la Política UDPR, cualquiera de las circunstancias siguientes, entre otras, demostrará la existencia de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio si el demandado:

- (i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, 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
- (ii) (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
- (iii) hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

La Demandante ha acreditado, *prima facie*, que la Demandada no ostenta derechos ni intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio ya que en la actualidad, el Nombre de Dominio en cuestión continúa utilizándose por cuenta y en beneficio de la Demandante, tal y como ha podido comprobar esta Experta al acceder al sitio web alojado en el mismo.

Por su parte, el Demandado no ha aportado prueba alguna en relación con sus derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio con la excepción del contrato de prestación de servicios de hosting y posicionamiento web que le une con la Demandante. A este respecto, debe tenerse en cuenta que la naturaleza de los servicios prestados no exige, en modo alguno, que el prestador ser titular registral del Nombre de Dominio en el que se aloja el sitio web objeto del contrato. Esta Experta considera que atendiendo a las pruebas aportadas por las Partes, la transferencia del Nombre de Dominio a la Demandante se realizó con el –erróneo- objeto de facilitar la prestación del servicio contratado, pero sin la intención de transmitir su titularidad.

Las afirmaciones de la Demandada en relación con la transmisión del Nombre de Dominio no nos parecen convincentes. De la lectura del contrato y de las condiciones generales adjuntas al mismo, no obtenemos ninguna información relativa a la titularidad del Nombre de Dominio y, en consecuencia, deberemos abordar el posible registre abusivo desde un punto de vista extracontractual y atendiendo únicamente al Reglamento y a las restantes pruebas aportadas. En todo caso, la falta de firma en las condiciones generales aportadas por la Demandada nos hace poner en duda que las mismas fueran debidamente aceptadas por la Demandante, cuestión que excede en todo caso de nuestra competencia y que, en su caso, deberá resolverse a través de la jurisdicción ordinaria.

Por estos motivos, concluimos que la Demandada no ha acreditado tener derechos o intereses legítimos en relación con el Nombre de Dominio.

6.3. El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

En tercer y último lugar, corresponde a la Demandada probar que el Demandado ha registrado o está utilizando el Nombre de Dominio de mala fe.

A este respecto, el artículo 3 del Reglamento considera pruebas de registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe, que:

- (i) El Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; o

- (ii) El Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o
- (iii) El Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- (iv) El Demandado, al utilizar el nombre de dominio ha intentado de manera intencionada atraer, 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 del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o
- (v) El Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.

La Demandante alega que la Demandada está utilizando el Nombre de Dominio para, citamos textualmente, como moneda de cambio para obtener unas condiciones económicas más ventajosas en la terminación del contrato suscrito entre las Partes. Este argumento nos parece convincente.

Como hemos mencionado con anterioridad, las pruebas aportadas nos llevan a concluir que el Nombre de Dominio fue transferido a la Demandada a modo de depósito y con el único fin de facilitar la gestión del sitio web alojado en el mismo. En consecuencia, entendemos que la Demandante es su legítima titular y que, con independencia de la forma en la que se termine el contrato suscrito entre las Partes, tiene derecho a que se le restituya en su posición de titular.

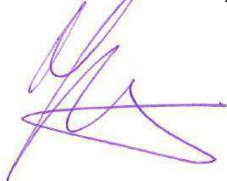
La posición de la Demandada al utilizar el Nombre de Dominio con el objeto de aumentar su posición de fuerza en la negociación de terminación del contrato nos parece un claro indicio de mala fe en los términos exigidos por el Reglamento.

Con base en lo anterior, esta Experta entiende que se ha acreditado que la Demandada está usando el Nombre de Dominio de mala fe.

7. Conclusiones

En virtud de lo anterior, y en consideración de los hechos, fundamentos y documentos aportados por las Partes, esta Experta concluye que la Demandante ha probado la concurrencia de los requisitos exigidos por el art. 2 (i) del Reglamento para demostrar que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo. En consecuencia, se procede a la estimación de la demanda, ordenándose que se transfiera la titularidad del nombre de dominio <globalbox.es> a la Demandante.

En Madrid a 12 de junio de 2015



Fdo. Cristina Mesa Sánchez
Experta