

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

RESOLUCIÓN DEL EXPERTO DESIGNADO

Procedimiento núm: 201502ª001.wallapop.com.es

Demandante: Secondhanding Networks, S.L.

CIF: B-66049057

Representante: .

Demandado: D. .

Representante:

Agente Registrador: Hostinet, S.L.

1. Las Partes

El demandante en el presente procedimiento es la mercantil SECONDHANDING NETWORKS, SOCIEDAD LIMITADA”, sociedad legalmente constituida el 23 de mayo de 2013, cuyo objeto social es el “(i) Desarrollo y explotación de una plataforma que funciona con soportes digitales como internet, smartphones o TV interactiva, de artículos nuevos y de segunda mano de usuario a usuario; (ii) Servicios de consultoría y aportación de conocimientos de negocios digitales a empresas, y (iii) Comercialización de publicidad”, domiciliada en Barcelona, calle Valencia, n º 333 bajos y representada en este procedimiento arbitral por el letrado D. Jose Ramón Gil Cantons (En adelante, el “**Demandante**”).

La parte demandada es Don ; quien no ha designado ningún representante para el presente procedimiento arbitral. (En adelante, el “**Demandado**”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio que es objeto de disputa en el presente procedimiento es <wallapop.com.es> (en adelante, el "**Nombre de Dominio**" o el "**Dominio**").

El registro del nombre de dominio controvertido se efectuó a través del registrador HOSTINET, S.L., con domicilio en calle Hurtado Amezaga, n.º 20, 3ª planta, 48008, Bilbao (Bizkaia). (En adelante, "**el Registrador**").

3. Historia Procedimental

El pasado 24 de febrero de 2015, el Demandante formalizó demanda para la recuperación del nombre de dominio <wallapop.com.es > bajo el código de país (.es). La referida demanda fue recibida en la sede de ADIGITAL el 20 de febrero de 2015, junto con toda su documentación adjunta, y en la misma se solicitaba la CANCELACIÓN de dicho Dominio, todo ello de acuerdo con el Reglamento de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio .es (en adelante, el "**Reglamento**").

Tras lo anterior, el 20 de febrero de 2015 la Secretaría Técnica de ADIGITAL dio traslado de la demanda a la entidad pública empresarial Red.es para el bloqueo del Nombre de Dominio, confirmando el Agente Registrador tal circunstancia el 24 de febrero.

El mismo 24 de febrero se dio traslado de la demanda al Demandado, cuya correcta recepción se desprende del correo electrónico enviado por éste a fecha 3 de marzo.

Durante el plazo que el artículo 16 a) del Reglamento establece para contestar a la demanda, el Demandado no presentó escrito de contestación. El único documento recibido y que consta en las actuaciones es el correo electrónico que se ha mencionado en el párrafo anterior, pero de la lectura del mismo se desprende que no cumple con los requisitos necesarios establecidos en el artículo 16 del Reglamento. En concreto, nos referimos a la falta de cumplimiento de los apartados a, b y d de dicho artículo para que tal comunicación pueda ser considerada como contestación a la demanda. No obstante, y toda vez que el correo electrónico de

referencia forma parte del expediente, las declaraciones del Demandado no pueden dejar de ser valoradas por este Experto, máxime cuando el Demandante no ha tenido acceso a las mismas y cuando, a juicio de quien suscribe, se antojan relevantes para esclarecer la presente controversia.

En fecha 8 de abril de 2015, tras el oportuno examen de imparcialidad e independencia, quien suscribe fue formalmente designado como Experto para la resolución de la disputa, acordándose darme traslado del expediente.

Que tras el traslado del mismo a este Experto a fecha 9 de abril, y tras subsanar la denominación social de la persona jurídica que ostenta la calidad del Demandante, este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento y procede a emitir la resolución al conflicto para el que se le ha designado árbitro.

4. Antecedentes de Hecho

Los siguientes hechos se consideran probados:

La actividad del Demandante se centra en la explotación de una plataforma digital dedicada a la puesta en contacto de usuarios interesados en adquirir o vender productos, la mayoría de ellos usados, incorporando un sistema de geolocalización que permite conocer la distancia física que media entre comprador y vendedor.

El Demandante tiene registradas y utiliza las siguientes marcas:

- Marca comunitaria nº 01222001, WALLAPOP, solicitada el 14 de octubre de 2013 bajo las clases 35, 38 y 42 del Nomenclátor Internacional; concedida y actualmente en vigor.
- Marca internacional nº 1227995, WALLAPOP, para los países de China, Colombia, Japón, República de Corea, México y Estados Unidos registrada el 23 de setiembre de 2014 bajo las clase 35 y 42 del Nomenclátor Internacional; concedida y actualmente en vigor.

Por otro lado, también queda acreditado que el Demandante presentó a fecha 18 de setiembre de 2014 solicitud de marca española con nº de solicitud 013268941, WALLAPOP, para las clases 35, 38 y 42 del referido Nomenclátor, no habiéndose resuelto a fecha del pronunciamiento de este Experto la oposición formulada a su concesión. Adicionalmente, el Demandante ha formulado solicitud de inscripción de Marca estadounidense nº 79157071, hallándose su registro todavía en trámite.

El registro concedido y más antiguo de estas marcas con efectos en España, *rectius*, la Marca comunitaria nº 01222001, WALLAPOP, fue solicitada el 10 de setiembre de 2013, siendo ésta anterior al registro del Dominio controvertido, que no tuvo lugar hasta el 19 de setiembre de 2014.

El Demandante es titular del dominio <wallapop.com>, registrado el día 3 de setiembre de 2013, así como del dominio <wallapop.es>, también registrado el 3 de setiembre de 2013.

Adicionalmente, el Demandante ostenta la titularidad, de los siguientes nombres de dominio registrados en Internet:

- <gualapop.com>
- <ualapop.com>
- <uallapop.com>
- <wallapop.com>
- <wallapop.co>
- < wallapop.co.uk>
- < wallapop.co.za>
- < wallapop.de>
- < wallapo.fr >
- < wallapop.in>
- < wallapop.it >
- < wallapop.jp>
- < wallapop.net>
- < wallapop.nl>
- < wallapop.pe>
- < wallapop.pl >
- < wlpp.co>
- < wallapop.to>

- < wlpp.to>
- < wlpp.com>
- < wlpp.co>
- < wlpp.io>
- < wallapop.io>

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Alega el Demandante en su escrito que el registro del Dominio <wallapop.com.es> tuvo lugar con posterioridad a la solicitud de los dominios de los cuales éste es titular, al lanzamiento de la plataforma que el Demandante viene explotando y a la solicitud y registro de la marca comunitaria nº 01222001, WALLAPOP, la marca internacional nº 1227995, WALLAPOP y la marca española con nº de solicitud 013268941, WALLAPOP.

Que la identidad entre los referidos derechos previos y el Nombre de Dominio generan confusión en los usuarios de la página web <wallapop.com.es>, pudiendo éstos pensar que se encuentran en un dominio titularidad del Demandante.

Que el Demandado no ostenta derecho alguno sobre la denominación objeto del presente procedimiento.

Del mismo modo, mantiene el Demandante que el Nombre de Dominio <wallapop.com.es > se está utilizando con una voluntad claramente especulativa y con una voluntad de aprovechamiento del dominio y marcas propiedad del Demandante.

B. Demandado

Como se ha manifestado en el apartado 3 de la presente resolución, durante el plazo fijado por el Reglamento para contestar a la demanda, el Demandado no ha hecho uso de tal derecho, por lo que no se dispone de alegación alguna del titular actual del Nombre de Dominio objeto de controversia, viéndose este Experto

obligado a resolver basándose única y exclusivamente en la demanda. Con todo, quien suscribe considera relevante el contenido del correo electrónico enviado por el Demandante a la Secretaria de ADIGITAL tras la notificación de la demanda, y cuyo contenido se transcribe a continuación:

“Estimado Sr. Hemos recibido su demanda y de ninguna manera vamos a transferir el dominio citado o cesar en su uso. Para ello, nuestro departamento legal hará las alegaciones pertinentes o demanda paralela presentando como documentación la demanda citada (Second Hand Netwoking- A.A.A.). Podemos negociar la venta de dicho dominio ahorrando tiempo, trámites y dinero. Esperando su respuesta, reciba un cordial saludo.

6. Análisis y Razonamientos

De acuerdo con el artículo 21 a) del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es), el Experto resolverá la Demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por ambas Partes.

Analizadas las alegaciones y documentos presentados por las partes, y de conformidad con el artículo 13 vii) del Reglamento de Red.es y el 17 vii) del Reglamento de ADIGITAL, 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; (b) que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda; y (c) que el nombre de dominio ha sido registrado o se esté utilizando de mala fe;

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

Sin perjuicio de los otros derechos de propiedad industrial a los que se ha hecho mención en el apartado 4, habida cuenta que por Derechos Previos debe

entenderse, a tenor del artículo 2 del Reglamento de Red.es, aquellas “marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España”, a efectos de analizar el juicio de prioridad temporal se tendrá exclusivamente en cuenta la Marca comunitaria nº 01222001, WALLAPOP, solicitada el 14 de octubre de 2013 bajo las clases 35, 38 y 42 del Nomenclátor Internacional; y concedida el 19 de marzo de 2014.

En este sentido, ha quedado suficientemente probado por el Demandante –y este Experto ha verificado por sí mismo- que el Demandante es titular registral de marca comunitaria nº 01222001, WALLAPOP, debidamente registrada ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

La identidad entre la marca WALLAPOP y el Nombre de Dominio <wallapop.com.es> queda fuera de toda duda, generando ello una evidente confusión entre ambos términos, siendo la solicitud de registro de la marca anterior al registro del Nombre de Dominio, que tuvo lugar el 19 de setiembre de 2014, esto es, más de 11 meses después de la solicitud de registro de la marca.

Nótese que la comparación entre los signos debe hacerse prescindiendo del primer y segundo nivel del Nombre de Dominio controvertido (en el presente caso, “com.es”), conforme a numerosas decisiones ya dictadas en procedimientos seguidos por controversias entre nombres de dominio.

Por consiguiente, a efectos comparativos deben tenerse en cuenta exclusivamente la denominación “WALLAPOP” que incorpora el Nombre de Dominio, advirtiéndose una palmaria identidad entre éste y la marca preexistente cuya titularidad ostenta el Demandante.

Es por ello, que a juicio de este Experto, **EXISTE** una identidad entre el Nombre de Dominio y el signo distintivo respecto del que el Demandante posee Derechos Previos, siendo ello susceptible de causar confusión.

(b) que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda;

En segundo lugar, el Reglamento exige que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio sujeto al presente 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 la ICANN, en virtud de los cuales 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
- ii. 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
- iii. 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.

Dada la dificultad probatoria que entraña para el Demandante la prueba de este segundo requisito, existe consenso en que basta con que el Demandante pruebe “*prima facie*” la carencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el Nombre de Dominio. De este modo, la carga probatoria se traslada al Demandado, quien tiene la oportunidad de desvirtuar las alegaciones en su escrito de contestación. En análogos pronunciamientos, *vide* Caso OMPI N°. D2003-0455, Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd., Caso OMPI N°. D2004-0110, Belupo d.d. v. WACHEM d.o.o., Caso OMPI N°. D2007-0912, Banco Itau S.A. v. Laercio Teixeira.

Habida cuenta que el Demandado no ha presentado evidencia acreditando la existencia de intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio (recuérdese se encuentra en situación de rebeldía procesal), este Experto entiende que si bien se aprecia la previa utilización del Nombre de Dominio a la interposición de la demanda, el ofrecimiento de productos y servicios bajo el dominio <wallapop.com.es> no puede entenderse efectuado de forma legítima.

Sin perjuicio de lo que se expondrá más adelante, la explotación comercial en el Dominio controvertido de la aplicación de la que el Demandante es titular constituye, a juicio de este Experto, prueba indiciaria de la voluntad real del Demandado, que no es otra que la de desviar a los consumidores de manera equívoca al portal web <wallapop.com.es>.

Tales postulados se ven reforzados con el uso de la marca "WALLAPOP", titularidad del Demandante y para la que no consta licencia o autorización alguna en favor del Demandado. Adicionalmente, este Experto ha advertido un enlace a "Twitter" en el Nombre de Dominio, que redirige a un perfil de la red social denominado "Wallapop Oficial", no siendo éste la cuenta oficial de "Twitter" del Demandante y titular de la marca WALLAPOP.

Por otro lado, tampoco existe explicación de ningún tipo que demuestre o ayude a inferir que el Demandado es conocido por la denominación "WALLAPOP", ni antes ni después de la fecha de registro del Nombre de Dominio que nos ocupa.

En virtud de lo expuesto, este Experto considera que **EXISTE** una falta de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado sobre el nombre de dominio <wallapop.com.es>.

(c) que el nombre de dominio ha sido registrado o se esté utilizando de mala fe;

La mala fe a la hora de registrar o usar el nombre de dominio ha de ser probada por la Demandante, y se refiere a la intención o finalidad que mueve a la persona que registra o utiliza el dominio.

A tal efecto, constituyen pruebas que el Nombre de Dominio ha sido registrado o usado de mala fe, la concurrencia de alguno de los supuestos que se exponen a continuación:

- 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; ó

- b) Que 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
- c) Que 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
- d) Que el Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- e) Que 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 cualquiera 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”

A pesar de que el Demandante inició su actividad comercial hace relativamente poco (a fecha 23 de mayo de 2013), ha quedado acreditado que durante este tiempo la marca “WALLAPOP” ha conseguido un notable arraigo en el mercado. Dicha notoriedad tiene como corolario numerosas apariciones en medios de comunicación y la considerable comunidad de seguidores en los distintos perfiles que la Demandante ostenta en redes sociales. Sin duda, este Experto entiende que las buenas perspectivas de crecimiento del Demandante, siendo tal circunstancia conocida por el Demandado, constituye el móvil del registro por éste último del nombre de dominio <wallapop.com.es>. En este sentido razona, entre otras, la resolución al caso *Citigroup Inc., Citibank, N.A v. R.R.R., Caso OMPI N° DES2006-0001*.

De este modo, la difusión de la marca del Demandante en el país de residencia del Demandado, así como la protección la marca WALLAPOP en España, operan como un indicio razonable de que el Demandado tenía conocimiento previo de la notoriedad de dicha marca y de su registro con antelación al registro del dominio <wallapop.com.es>. Y este indicio no ha sido desvirtuado por el Demandado, que podía haber argumentado a su favor en la contestación a la demanda y explicar las eventuales razones que le habrían llevado a elegir el término "WALLAPOP" para su Dominio.

Cabe señalar que el Reglamento que rige el presente procedimiento requiere una actitud de mala fe por parte del actual titular, pero, a diferencia de la Política UDRP, esta mala fe puede manifestarse tanto en el momento de registrar el Dominio como en el momento de usarlo.

En el presente caso puede claramente advertirse que existe mala fe no solo al tiempo del registro del Dominio, sino que el mismo contenido del Dominio <wallapop.com.es>, con la utilización no autorizada de derechos de marcarios titularidad del Demandante, permite inferir que la mala fe afecta igualmente al uso del Dominio.

No obstante, en las propias resoluciones emitidas por la OMPI conforme a la Política UDRP, se recoge el ineludible nexo entre el registro y el uso de mala fe; de forma que difícilmente un Dominio será registrado de mala fe para luego ser usado de forma leal. En este sentido se han pronunciado diversas decisiones, como el Caso OMPI N° D2000-0239, J. G. C., S.A. v. M^aJ.C.F., y cuyo fragmento se reproduce a continuación:

"parece indudable que quien ha registrado un nombre de dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando sin causa legítima a los derechos de un tercero."

En definitiva, existen varios motivos para considerar que el registro del Nombre de Dominio <wallapop.com.es> se hizo de mala fe, porque el Demandado no ha acreditado un interés legítimo para su registro, y porque existen indicios suficientes

de que el Demandado conocía las marcas del Demandante en el momento de registrar el Dominio.

Del mismo modo, hay que poner de manifiesto el hecho de que el Demandado no haya contestado al requerimiento puede ser interpretado como un indicio más de su mala fe, tal y como se ha apuntado en diversas decisiones emitidas por grupos de expertos en aplicación de la Política UDRP en la que se inspira el Reglamento. Por mencionar solo algunas, *vide* Caso OMPI N° D2000-0147 *NFL Properties INC. v. BBC*, Caso OMPI N° D2000-0147 y Caso OMPI N° D2004-0840.

En sentido contrario, cabe concluir que con dicho registro se ha pretendido un aprovechamiento indebido y prestigio de la marca, actuación que prohíbe expresamente el artículo 34 de la Ley marcaria 17/2001, de 7 de diciembre:

“1.El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

- a. Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.*
- b. Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.”*

De las conductas expuestas, se desprende claramente que el Demandado no sólo tenía conocimiento de los derechos previos de la demandante, sino también que operaba con un *animus* fraudulento de aprovechamiento de la reputación ajena y generando una evidente confusión acerca de la procedencia empresarial del dominio <wallapop.com.es>

Finalmente, el contenido del correo electrónico remitido por el Demandado a la Secretaría de ADIGITAL al que este Experto se ha referido *ut supra* coadyuva, más si cabe, a colegir una evidente mala fe al tiempo del registro y posterior uso del dominio. Esta conducta en particular, junto con el resto de premisas fácticas que

configuran el presente procedimiento, lleva a este Experto a considerar que la adquisición del Nombre de Dominio por el Demandado tuvo lugar fundamentalmente con el fin de vender su registro al Demandado por un valor probablemente superior al coste documentado del Nombre de Dominio;

Por ello, este Experto considera que también **EXISTE** mala fe en el registro y utilización del dominio controvertido

7. Decisión

En virtud de lo anterior, y teniendo en consideración que la demanda cumple con los requisitos formales para este tipo de procedimientos de disputa de dominios, así como a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que han sido presentadas, así como la constatación de las circunstancias previstas en el artículo 13 del Reglamento, y de acuerdo con las manifestaciones y documentos que fueron presentados, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 17 y 21 del Reglamento este Experto DECIDE:

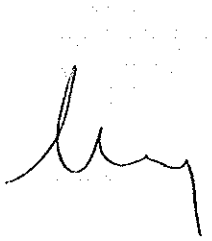
(1) Que el Nombre de Dominio registrado por el Demandado es idéntico a la marca comunitaria nº 01222001, WALLAPOP, titularidad del Demandante, cuyo registro es anterior al del Nombre de Dominio <wallapop.com.es>, por lo que el Demandante posee Derechos Previos sobre tal denominación.

(2) Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos con respecto al Nombre de Dominio <wallapop.com.es>.

(3) Que el Nombre de Domino <wallpop.com.es> ha sido registrado y usado de mala fe por parte del Demandado.

Por todo lo anterior y dado que en el presente caso se cumplen las circunstancias exigidas por el Reglamento, procede ESTIMAR la demanda, concediendo la **CANCELACIÓN** del nombre de dominio <wallapop.com.es>.

En Barcelona a 23 de abril de 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alejandra Matas Brancós', written in a cursive style.

Alejandra Matas Brancós

Experto Designado