

DECISIÓN DEL EXPERTO

Glovoapp23, s.l. c. P.T.

Caso No. DES2018-0040

1. Las Partes

La Demandante es Glovoapp23, S.L., con domicilio en Barcelona, España, internamente representada.

La Demandada es P.T., con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <glovoapp.com.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es OVH HISPANO.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 19 de noviembre de 2018. El 20 de noviembre de 2018, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de noviembre de 2018, Red.es envió al Centro por correo electrónico su respuesta, confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 29 de noviembre de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de diciembre de 2018. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 20 de diciembre de 2018.

El 3 de enero de 2019, el Centro recibió por correo electrónico una comunicación electrónica por parte de la Demandada notificando su voluntad de transferir el nombre de dominio en disputa a favor de la Demandante.

Atendiendo a la voluntad expresada por la Demandada ante el Centro, la Demandante procedió a solicitar la suspensión del procedimiento a fin de gestionar el proceso técnico de transferencia del mismo a su favor. De este modo, el 9 de enero de 2019 el Centro notificó a las partes la suspensión del procedimiento hasta el 8 de febrero de 2018. La transferencia del nombre de dominio en disputa no se pudo ejecutar dentro del plazo indicado, por lo que la Demandante solicitó dos extensiones del plazo de suspensión del procedimiento.

De este modo, el 12 de febrero y el 14 de marzo de 2019 el Centro notificó a las partes la extensión del plazo de suspensión del procedimiento hasta el 14 de marzo y 14 de abril de 2019, respectivamente. Llegada esta fecha, la transferencia del nombre de dominio en disputa a favor de la Demandante tampoco se había producido, por lo que, ante estas circunstancias, el 16 de abril de 2019 la Demandante remitió al Centro una comunicación confirmándole su voluntad de reactivar el procedimiento, reactivación que fue confirmada por el Centro el 17 de abril de 2019.

El Centro nombró a Paz Soler Masota como Experto el día 26 de abril de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular de una empresa de nacionalidad española, que es sociedad matriz del Grupo Glovo, presente en más de veinte países, cuyo objeto social consiste en el desarrollo, gestión y explotación de una plataforma tecnológica que, a través de una aplicación móvil o web permite a determinadas tiendas locales de algunas ciudades - en las que se haya presente - ofertar sus productos a través de la misma y, en su caso y ocasionalmente, actuar como intermediario entre los establecimientos mercantiles y los usuarios finales.

En defensa de sus intereses, la Demandante ostenta la titularidad de una marca de la Unión Europea número 014357727, de carácter denominativo GLOVO con efecto en España, y registrada el 6 de noviembre de 2015, en vigor.

La Demandante ha probado asimismo ostentar la titularidad registral de varios nombres de dominio bajo la denominación "glovo" y "glovoapp", incluidos nombres de dominio bajo dominios de nivel superior de código de país ("ccTLD" por sus siglas en inglés), que se redirigen al sitio web "www.glovoapp.com" asimismo plenamente operativo, a través del cual los usuarios acceden a los servicios prestados por la Demandante y sus filiales, con independencia del lugar geográfico en el que aquellos se encuentren.

De su parte, el nombre de dominio en disputa fue registrado por la Demandada el 7 de diciembre de 2016. Según queda acreditado en el expediente y ha sido comprobado por el Experto, el sitio web al que se accede a través del mismo ha permanecido inactivo.

Por lo demás, y como queda descrito en el relato del iter procedimental, la Demandada manifestó el 3 de enero de 2019 su voluntad de transmisión del nombre de dominio en disputa a la Demandante, sin coste alguno. Por una serie de problemas técnicos, según parece relacionados con la ubicación de la Demandada, la transmisión no pudo verificarse, por lo que el proceso se reanudó el pasado 17 de abril de 2019 sin que, en ningún momento, se haya constatado un cambio de voluntad por parte de la Demandada en cuanto a su oferta de transferencia del nombre dominio en disputa a favor de la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, por cuanto:

- El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca notoria de la Demandante (marca europea registrada el 6 de noviembre de 2015), así como a su nombre comercial y, desde luego, a su denominación social inscrita en el Registro mercantil, en tanto que reproduce los mismos elementos verbales.
- El nombre de dominio en disputa se produjo con posterioridad al registro de los signos distintivos de la Demandante y, por supuesto, al del inicio de su actividad.
- El nombre de dominio en disputa <glovoapp.com.es> coincide con el signo distintivo GLOVO sobre el que la Demandante posee Derechos Previos; siendo que de tal semejanza no cabe sino deducir la intención del Demandado de confundir al público, en tanto que se produce un inevitable riesgo de asociación indebida con la empresa de la Demandante.
- Que, atendida la notoriedad de que gozan los signos distintivos de la Demandante y de su intensa implantación en el mercado mundial y, desde luego, español, el registro del nombre de dominio en disputa no puede ser casual.
- Que el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el propio de la Demandada, quien tampoco ostenta la titularidad de ningún signo distintivo sobre el mismo, ni ha sido autorizado en ningún momento como cesionario o licenciataria de los signos distintivos de la Demandante.
- Que, atendido todo lo anterior, el registro fue de mala fe y no consta que el nombre de dominio en disputa haya sido usado, ni siquiera que existan actos preparatorios para su uso, por lo que no cabe sino entender que la intención de la Demandada no es otra que obstaculizar la actividad legítima de la Demandante, perturbando el normal desarrollo de su actividad comercial.
- Y así, en consecuencia, que la Demandante solicite la transferencia en su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Por virtud del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en base a las declaraciones y los documentos presentados por las Partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” (el “Plan Nacional”) y en el propio Reglamento.

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio en disputa, éstos son:

- (i) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alegue tener Derechos Previos;
- (ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y

(iii) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El Demandado no ha respondido a las alegaciones de la Demandante, por lo que el Experto decidirá, fundamentalmente, sobre la base de las pruebas aportadas por la Demandante y las implicaciones que razonablemente puedan deducirse de las mismas.

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el que la Demandante alega poseer Derechos Previos

El Experto considera que el nombre de dominio en disputa <glovoapp.com.es> es similar hasta el punto de causar confusión a la marca denominativa de la Demandante GLOVO, cuyo carácter notorio ha sido demostrado de modo satisfactorio por la Demandante, y por lo demás reconocido explícitamente por este Centro con anterioridad: *vid. Glovoapp23, S.L. v. M.C.T.*, Caso OMPI No. DES2018-0039, y *Glovoapp23, S.L. v. K.V.*, Caso OMPI No. DGE2018-0001.

El referido signo notorio se reproduce en su integridad en el nombre de dominio en disputa, siendo que la similitud confusa con los Derechos Previos de la Demandante sobre la marca GLOVO no queda en ningún caso desvirtuada ni (i) por la adición del término genérico "app", síncope de "aplicación", término muy habitual en el tráfico que, sobre lo anterior, se incluye en el nombre de dominio de la Demandante <glovoapp.com> (en el mismo sentido, de nuevo, *Glovoapp23, S.L. v. M.C.T.*, Caso OMPI No. DES2018-0039), y que alude precisamente a uno de los medios de conexión a través de los cuales se presenta su oferta en el mercado; como tampoco (ii) por la mera adición de la partícula ".com.es", toda vez que se trata de una mera indicación del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio en concordancia, entre otras, con *Huawei Technologies Co. Ltd. v. F.J.G.S.*, Caso OMPI No. DES2006-0044.

El Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Como quiera que la Demandada no ha contestado a las alegaciones de la Demandante, no se ha podido demostrar que posea título alguno que le hubiera legitimado para el registro del nombre de dominio en disputa, aunque ello se antoja inverosímil, toda vez que la denominación "glovo" resulta no habitual y, sobre lo anterior y principalmente, reconocida en España, circunstancia que en absoluto podía desconocer la Demandada, como tampoco, y como se adelantó, cabe considerarla ajena a la existencia de un nombre de dominio previo bajo explotación directa o con autorización de la Demandante: <glovoapp.com>.

La Demandante ha acreditado, sobre lo anterior, que la Demandada no ha explotado en ningún momento el sitio web bajo el nombre dominio en disputa, ni en relación con una oferta de productos o servicios ni de ningún otro modo y que, por otra parte, nunca concedió autorización o licencia a la Demandada para el uso de su marca como nombre de dominio.

Más aún, la Demandada ha manifestado su voluntad de transferir el nombre de dominio en disputa a la Demandante.

El Experto no considera que haya evidencias en el expediente que permitan apreciar la existencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada en el nombre de dominio en disputa.

El Experto estima, en conclusión, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

Acreditado el carácter notorio de la marca de la Demandante incorporada en el nombre de dominio en disputa, el cual no podía desconocer la Demandada de todo cuanto antecede, no puede sino inferirse la concurrencia de mala fe por parte de la Demandada en el momento de proceder al registro del nombre de dominio en disputa.

Sobre lo anterior, es asimismo de dominio público y ha quedado demostrado que la Demandante explota activamente un sitio web accesible bajo el nombre de dominio <glovoapp.com>, por lo que resulta inevitable el riesgo de confusión por parte de la gran mayoría de usuarios de Internet que, en buena lógica, asumirán erróneamente que al acceder al nombre de dominio en disputa <glovoapp.com.es>, lo hacen a un sitio web que gozaría de la más amplia legitimidad, de lo que se sigue un aprovechamiento indebido del *goodwill* o prestigio asociados a las marcas de la Demandante y, por consiguiente, una erosión potencial de su imagen y la dilución de los signos titularidad de la Demandante así como, por derivación, del valor comercial de su red de comercialización.

Por lo demás, el sitio web al que se accede a través del nombre de dominio en disputa, no ha sido explotado nunca, tenencia pasiva que expertos del Centro han venido reputando de modo sistemático como ilegítima en numerosas ocasiones que eximen de toda cita.

En fin, y como consta en la descripción de los antecedentes de hecho, la Demandada se avino explícitamente a transferir el nombre de dominio en disputa a favor de la Demandante, y además de hacerlo de modo gratuito, lo que presupone al tiempo un reconocimiento implícito de los derechos de la Demandante y, por consiguiente, de su mala fe en el registro y posterior (no) uso del nombre de dominio en disputa. Lo cierto es que, de no haber sucedido los problemas técnicos derivados según parece de la falta de cooperación de la Demandada, la transferencia del nombre de dominio en disputa a favor de la Demandante habría tenido ya lugar en tiempo y forma, y este proceso se podría haber evitado.

De todo lo anterior que el Experto estima que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <glovoapp.com.es> sea transferido a la Demandante.

Paz Soler Masota

Experto

Fecha: 8 de mayo de 2019