

DECISIÓN DEL EXPERTO

Glovoapp23, S.L. C. M.C.T.
Caso No. DES2018-0039

1. Las Partes

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

El Demandado es M.C.T., con domicilio en Gijón España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es SCIP.

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 19 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 22 de noviembre de 2018, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 28 de noviembre de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de diciembre de 2018. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 19 de diciembre de 2018. Posteriormente, el Centro recibió un correo electrónico del Demandado el 24 de diciembre de 2018.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 4 de enero 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.

El 18 de enero de 2019, el Centro, por instrucción del Experto, emitió la Orden de Procedimiento No. 1, volviendo a enviar la Demanda y anexos al Demandado, concediéndole un plazo adicional de cinco días naturales para presentar sus argumentos, plazo que finalizaba el 23 de enero de 2019. Todo ello en aras al cumplimiento de lo prescrito en el artículo 18 A del Reglamento, para garantizar la igualdad de trato para las Partes y una oportunidad justa para que cada Parte pueda exponer su caso.

El Centro recibió un segundo correo electrónico del Demandado el 26 de enero de 2019.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante inició sus operaciones el 9 de septiembre de 2014, destacando desde su comienzo en sus actividades de comisionista para prestar servicios de recadero y adquirente de bienes por cuenta ajena, así como agencia de transporte, almacenista distribuidor y operador logístico mediante la explotación de aplicaciones informáticas.

La Demandante es titular de la Marca de la Unión Europea (Marca UE) No. 014357727, GLOVO, solicitada el 10 de julio de 2015 y registrada el 6 de noviembre de 2015 para identificar las clases 9 y 39 y por tanto, goza de protección en España.

La denominación social de la Demandante es Glovoapp23 S.L., sociedad válidamente constituida en España.

La Demandante es también titular de numerosos nombres de dominio en el mundo entero, destacando que tiene registrados con las extensiones territoriales españolas los nombres de dominio <globo.es> y <glovo.com.es>, así como varios nombres de dominio denominados <glovoapp> con la extensión territorial correspondiente.

El nombre de dominio en disputa es <glovoapp.es> y fue registrado por el Demandado el 13 de noviembre de 2015.

En el caso de actuar con un teléfono móvil, el nombre de dominio en disputa resuelve a la página web “www.aloha24.com” en la que se anuncia una empresa que ofrece servicios a domicilio. Por el contrario, si se teclea el nombre de dominio en disputa en un PC o tableta, resuelve al sitio web de la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En cuanto a la identidad o similitud hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante posee Derechos Previos, la Demandante alega ser titular de la marca No. 014357727 inscrita en la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), solicitada el 10 de julio de 2015 y registrada el 6 de noviembre de 2015, fechas que son anteriores al registro del nombre de dominio en disputa. Por lo tanto, la Demandante afirma tener Derechos Previos al registro del nombre de dominio en disputa, de acuerdo con el Reglamento.

La Demandante argumenta que antes del registro del nombre de dominio en disputa, ya era titular de la marca GLOVO referida y del nombre de dominio <glovoapp.com> desde el que venía prestando sus servicios a través de la página web “www.glovoapp.com”. Asegura que la marca GLOVO ha adquirido distintividad y notoriedad a través de su uso y expansión internacional, habiéndose convertido la Demandante en una de las *startups* más importantes y reconocidas del momento.

A la vista de estos hechos, la Demandante alega que el nombre de dominio en disputa es idéntico a su denominación social y nombre de dominio <glovoapp.com> con la única diferencia de que el nombre de dominio en disputa tiene dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es”. Sin embargo, afirma que este sufijo no debe ser considerado a la hora de establecer una comparación, como han determinado diversas decisiones del Centro.

Finaliza argumentando que, siendo los elementos verbales del nombre de dominio en disputa idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con los Derechos Previos de la Demandante, concurre el primer elemento necesario para estimar la Demanda.

Respecto a la falta de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, afirma que el Demandado no posee una marca o nombre comercial que le permita registrar el nombre de dominio en disputa ni tiene un acuerdo o contrato con la Demandante del que pueda derivarse una cesión de derechos de propiedad industrial o intelectual.

La Demandante argumenta también que el nombre de dominio en disputa resuelve a una página web de otra empresa, lo cual no puede entenderse como una oferta de buena fe de productos o servicios propios. Tampoco el Demandado es conocido en el mercado por el nombre de dominio en disputa ni está haciendo un uso legítimo o leal del mismo sino que causa un daño a la Demandante al estar haciendo el Demandado un uso abusivo e injustificado del nombre de dominio en disputa.

En definitiva, la Demandante considera probada *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado por lo que la carga de la prueba recae sobre éste.

La Demandante sostiene que en el registro y uso del nombre de dominio en disputa está presente la mala fe. En primer lugar porque es inconcebible que el Demandado no conociera la marca GLOVO de la Demandante, que se ha convertido en notoria en el mercado español. Además, el nombre de dominio en disputa resuelve a la página web “www.aloha24.com” que pertenece a la empresa Aloha Network S.L. que tiene una actividad semejante a la de la Demandante y de la que el Demandado es Consejero Delegado, como consta en el Registro Mercantil correspondiente. De esta forma se prueba la mala fe del Demandado al registrar y usar el nombre de dominio en disputa, valiéndose de la notoriedad de la marca de la Demandante con la intención de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet, dando a entender que entre la Demandante y el Demandado existe alguna clase de afiliación, patrocinio o relación.

La Demandante termina solicitando que el nombre de dominio en disputa sea transferido a su favor.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

El Demandado, con fecha 24 de diciembre de 2018 envió al Centro una notificación por correo electrónico afirmando que fue el 19 de diciembre de 2018 cuando recibió la comunicación del Centro por la que se le notificaba la ausencia de respuesta a la Demanda e inicio del procedimiento; es decir, un día después de que finalizara el plazo para contestar a la Demanda. El 27 de diciembre de 2018, el Centro contestó al Demandado indicándole que revisara los diversos correos electrónicos y envíos postales de notificación de la Demanda que le envió el 28 de noviembre de 2018, donde podría encontrar copia de la Demanda y Anexos a la misma.

El Centro sometió a la consideración del Experto el contenido del correo electrónico del Demandado de 24 de diciembre de 2018 así como la comunicación del Centro de 27 de diciembre de 2018.

El Experto, en consideración a lo establecido en el artículo 18 A del Reglamento, instruyó al Centro para que emitiera una Orden de Procedimiento en el sentido ya indicado anteriormente en el Iter Procedimental.

El 26 de enero de 2019, es decir, tres días después de que finalizara el plazo adicional concedido al Demandado en la Orden de Procedimiento para contestar a la Demanda, el Demandado envió un correo electrónico al Centro alegando que no había revisado hasta ese día su correo electrónico y que por ello tenía que solicitar un plazo mayor para poder presentar sus argumentos.

El Experto considera que no hay razones suficientes para conceder otro plazo adicional al Demandado ya que las notificaciones del Centro han sido enviadas al Demandado correctamente y recibidas por éste. De otro modo se alargaría este procedimiento, cuyas características incluye, entre otras, la celeridad en resolver las controversias entre titulares de marcas y nombres de dominio.

Por todas estas razones, el Experto tiene que confirmar la ausencia de respuesta del Demandado a la Demanda.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, el Demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos; 2) Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y 3) Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Antes de proceder a dicho análisis, este Experto desea dejar constancia de que, habiendo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o “UDRP”) servido de base para la elaboración del Reglamento, se tomarán en consideración para la resolución del presente conflicto las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política. Así lo han afirmado ya numerosas decisiones bajo el Reglamento (entre otras, *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005; *Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003; y *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014).

Igualmente, y por las mismas razones, se tendrá en cuenta la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

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

Ante todo ha de concretarse si la Demandante ostenta “Derechos Previos” en el sentido del Reglamento. Así, en el artículo 2 de dicho Reglamento se consideran como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España así como las denominaciones de entidades válidamente registradas en España.

La marca UE No. 014357727, GLOVO, es un registro de marca protegido en España.

La denominación social Glovoapp23 S.L. identifica a la Demandante que es una sociedad válidamente inscrita en el Registro Mercantil español.

En conclusión, la Demandante ostenta Derechos Previos a los efectos del Reglamento.

La marca protege la denominación GLOVO. El nombre de dominio en disputa toma la marca de la Demandante añadiendo la expresión “app” que es una abreviatura del término inglés “application”, usada habitualmente en informática para móviles o tabletas. Por lo tanto, no es una expresión que evite la similitud confusa con el nombre de dominio en disputa ya que éste integra totalmente la marca de la Demandante.

Como se indica en la sección 1.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, cuando la marca relevante es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa, la adición de otros términos (bien descriptivos, geográficos, o de otro tipo) no evitaría que existiera similitud confusa en este primer elemento. En este sentido podrían citarse las decisiones bajo la Política, *The American Automobile Association Inc. v. C.J./PrivacyDotLink Customer 2440314*, Caso OMPI No. D2016-1671; *Allianz SE v. IP Legal, Allianz Bank limited*, Caso OMPI D2017-0287.

Por lo demás, la inclusión del ccTLD “.es” no puede considerarse como una diferencia ya que es el indicativo del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio. Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política y el Reglamento, como por ejemplo, *Segway LLC v. C.H.*, Caso OMPI No. D2005-0023; *Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. D2004-0721; *ThyssenKrupp USA, Inc. v. R.G.*, Caso OMPI No. D2001-1425; *Myrurgia, S.A. v. J.I.M.*, Caso OMPI No. D2001-0562; *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0053.

En cuanto a la denominación social Glovoapp23 S.L., el nombre de dominio en disputa toma su elemento distintivo e incluso la expresión “app”, con la excepción del numeral “23” que no es diferenciador en el conjunto. El verdadero distintivo de la denominación social sigue siendo “Glovo”.

De todos modos, existiendo la marca GLOVO de la Demandante no es necesario extenderse sobre la similitud hasta el punto de crear confusión con respecto a la denominación social de la Demandante.

Por tanto, el Experto puede afirmar que entre dicha marca GLOVO y el nombre de dominio en disputa existe similitud hasta el punto de crear confusión, dando por cumplido el primer requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.

B. Derechos o intereses legítimos

Para determinar si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos, el Experto ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes. Es cierto que la Demandante tiene la carga de probar la inexistencia de derechos o intereses legítimos. Sin embargo, ante la dificultad de esta prueba, por tratarse de un hecho negativo, en la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 se sostiene que basta con que la Demandante acredite *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos puesto que el Demandado en su contestación tendrá ocasión de demostrar lo contrario y si no lo hiciera podrá considerarse probada la ausencia de derechos o intereses legítimos.

En este caso, el Demandado no ha contestado a la Demanda por lo que no ha probado, habiendo podido hacerlo, sus posibles derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Tampoco se cumple ninguna de las circunstancias que se exponen, a modo enunciativo, en la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, ya que el Demandado, antes de la notificación de la Demanda, no ha usado el nombre de dominio en disputa o el nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de bienes o servicios; tampoco ha sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa ni ha realizado un uso legítimo no comercial o leal del nombre de dominio en disputa sin intención de atraer a los consumidores o perjudicar a la marca o a los servicios designados con la marca en cuestión.

Por otra parte, la Demandante alega que no ha autorizado al Demandado para registrar el nombre de dominio en disputa ni el Demandado ha suscrito con la Demandante ningún contrato que le permita usar la marca como nombre de dominio.

Estas circunstancias llevan al Experto a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.

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

Por último, la tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar si existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas a efectos del Reglamento.

Una de las cuestiones determinantes a efectos de concluir si el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe es considerar acreditado que el Demandado conocía o debía conocer razonablemente la existencia de la marca de la Demandante antes de dicho registro.

La marca de la Demandante fue registrada con anterioridad al nombre de dominio en disputa. El Experto considera que la marca de la Demandante puede calificarse de notoria a efectos del Reglamento por el amplio conocimiento que se tiene de ella, al menos en España, siendo la Demandante y el Demandado de residencia y nacionalidad españolas.

Además, el Experto advierte que la marca de la Demandante goza de gran distintividad por tratarse de una denominación peculiar y propia que identifica a la marca de la Demandante e incluso está contenida en su propia denominación social. Por ello, es razonable concluir que el término caracterizador elegido por el Demandado para constituir el nombre de dominio en disputa no puede deberse a la casualidad ya que es un término original que no surge del mero azar. Por el contrario todo indica que el Demandado ha tomado la marca que la Demandante utiliza para el desarrollo de sus actividades, añadiéndole el vocablo "app", tan habitual en la actualidad, y que está presente también en el nombre de dominio de la Demandante <glovoapp.com> a través del cual desarrolla su página web donde ofrece sus servicios.

Estas circunstancias llevan a considerar al Experto que el Demandado era perfecto conocedor de la marca de la Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa.

Cabe referirse a la Sinopsis elaborada por OMPI versión 3.0 que recoge como hecho a tener en cuenta en la existencia de mala fe en el registro, el que la marca de la demandante esté íntegramente reproducida en el nombre de dominio en disputa y sea notoria, como sucede en este caso. Así, se pueden citar las decisiones *The Gap, Inc. v. D.Y.*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/N.C.*, Caso OMPI No. D2009-0320.

Por tanto, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe.

Por último, aunque el Reglamento no exige que se acredite también de forma acumulativa el uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, el Experto desea abordar este aspecto. Así, la Demandante afirma y prueba que el nombre de dominio en disputa resuelve al sitio web "www.aloha24.com" en el que se ofrecen servicios a domicilio, de manera semejante a como lo hace la Demandante y que, además, el Demandado es Consejero delegado de la empresa Aloha Network S.L., propietaria de dicha página web.

El Experto ha comprobado que, en efecto, el nombre de dominio en disputa resuelve a la página web "www.aloha24.com" si se utiliza el teléfono móvil para la búsqueda, lo cual supone un beneficio económico para el Demandado y su empresa, a costa del prestigio de la Demandante. Sin embargo, al hacer la búsqueda a través de un PC o de una tableta al teclear "www.glovoapp.es" redirige de manera automática a la página web de la Demandante "www.glovoapp.com".

Lo cierto es que en ningún caso el uso que se le da al nombre de dominio en disputa puede considerarse como un uso de buena fe.

En este sentido, el Experto es de la opinión de que el uso del nombre de dominio en disputa es también de mala fe y que ha sido registrado con el único propósito de perturbar el desarrollo de las actividades de la Demandante. En efecto, en el caso de actuar con un teléfono móvil, el nombre de dominio en disputa resuelve a una página web en la que se anuncia una empresa que ofrece servicios similares a las actividades de la Demandante y que parece pertenecer al Demandado, con el consiguiente lucro económico para éste. Por el contrario, si se teclea el nombre de dominio en disputa en un PC o tableta, resuelve al sitio

web de la Demandante haciendo creer a los usuarios que están conectando directamente con ésta.

En consecuencia, el Experto considera cumplida por la Demandante la tercera condición establecida en el artículo 2 del 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.es> sea transferido a la Demandante.

María Baylos Morales

Experto

Fecha: 31 de enero de 2019