

DECISIÓN DEL EXPERTO

Cogress LTD c. [...]@yahoo.com / D.G.G.
Caso No. DES2018-0015

1. Las Partes

La Demandante es Cogress Ltd, con domicilio en Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (“Reino Unido”), representada por Abril Abogados, S.L.P., España.

El Demandado es [...]@yahoo.com, con domicilio en Londres, Reino Unido / D.G.G., con domicilio en Madrid, España, representado por Elzaburu, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <cogress.es> (el “nombre de dominio en disputa”).

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es 1API.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de abril de 2018. El 24 de abril 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 25 de abril 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 7 de mayo de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de mayo de 2018. El Demandado envió correos electrónicos al Centro el 24 y 25 de mayo de 2018. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 25 de mayo de 2018.

El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 8 de junio de 2018, 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.

La Demandante presentó un escrito complementario de alegaciones ante el Centro el 18 de julio de 2018, el cual el Experto no ha considerado al no haber sido el mismo solicitado.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una mercantil de origen británico que cuenta con diversas sedes a nivel internacional y que se encuentra dedicada al asesoramiento en inversión en el sector inmobiliario y en empresas de tecnología.

La Demandante es titular de una serie de registros marcarios COGRESS a nivel internacional y, entre otros, de la marca de la Unión Europea No. 12947735, COGRESS, solicitada el 5 de junio de 2014 y registrada el 31 de octubre del mismo año para, entre otros servicios de la clase internacional 36, la prestación de “servicios financieros”.

En su proyecto de expansión internacional, el 10 de marzo de 2017 las Partes acuerdan constituir en España la mercantil Cogress Global Properties, S.L. para la comercialización de servicios de inversión, acordando asimismo designar como administrador único de la misma al Demandado, D.G.G.

En fecha 4 de diciembre de 2017, la Demandante comunica al Demandado, D.G.G., su voluntad de dar por terminada su relación, instando a éste a modificar la denominación social de la sociedad Cogress Global Properties, S.L. (la cual opera en la actualidad bajo la denominación Welz Platform, S.L.) y a cesar en el uso de la marca de la Unión Europea No. 12947735, COGRESS.

El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado en fecha 12 de septiembre de 2016. El nombre de dominio en disputa se encuentra actualmente inactivo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

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

- La Demandante es una reputada empresa internacional, con sede en Londres, dedicada al asesoramiento en inversión, titular de diversos expedientes de marca contenedores del signo COGRESS, los cuales se hallan en pleno uso, a saber:

(i) Marca de la Unión Europea No. 12947735 COGRESS, solicitada el 5 de junio de 2014 y registrada el 31 de octubre del mismo año para, entre otros, “servicios financieros” (clase 36);

(ii) Marca nacional de Estados Unidos de América No. 86472139 COGRESS solicitada el 5 de diciembre de 2014 y registrada el 26 de enero de 2016 para, entre otros, “servicios financieros” (clase 36);

(iii) Marca nacional de Canadá No. 1705771 COGRESS solicitada el 4 de diciembre de 2014 y en trámite para, entre otros, “servicios financieros” (clase 36) y de “marketing” (clase 35).

- En el año 2017, la Demandante constituyó en España una sociedad filial denominada Cogress Global Properties, S.L. para comercializar sus servicios de inversión, designando como administrador único al Demandado, D.G.G. A tal efecto, las Partes suscribieron en fecha 28 de abril de 2016 un Acuerdo de

intenciones (“Head of Terms”) para la creación de una “*joint venture*” (en lo sucesivo, el “Acuerdo de intenciones”) donde las Partes convinieron que la propiedad intelectual sobre el nombre COGRESS permanecería en manos de la Demandante.

- El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca de la Demandante, en tanto que reproduce literalmente la marca COGRESS titularidad de la Demandante. En tal sentido, la inclusión del sufijo “.es” no puede entenderse como una diferencia ya que es el indicativo del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio.

- La filial en España de la Demandante ya no es tal, habiendo cambiado su denominación social por otra que no hace referencia alguna a la marca COGRESS de la Demandante, Welz Platform S.L.

- Ni el Demandado, que a la fecha continúa siendo administrador de Welz Platform S.L., ni la propia sociedad tienen interés legítimo alguno sobre la denominación COGRESS.

- El Demandado se encargó de solicitar el nombre de dominio en disputa a instancias de la Demandante, a los efectos de preparar la promoción y actividad online de la filial en España de aquélla. De hecho, como se acredita documentalmente en la Demanda, el “Chief Operating Officer” (COO) de Cogress Global Properties, S.L. hasta enero de 2018 envió una comunicación a la COO de la Demandante en fecha 24 de abril de 2017 señalando (en idioma inglés): “Cogress Global Properties S.L. (la entidad Española que se ha creado de forma simliar a MIS en el Reino Unido) ya es propietaria de: [...] Cogress.es (España) [...]”. Esperamos que esto sea de ayuda. Sabemos lo importante que esto era para vosotros, y en el momento en que nos dimos cuenta de que había una forma de mantener ‘Cogress’ como dominio globalmente ‘acosamos’ (a través de unos pocos plugin de software) al vendedor hasta que aceptó”. Igualmente, en un correo posterior de 24 de abril de 2017, el COO de Cogress Global Properties, S.L. informaba a la COO de la Demandante que en unos días trasladarían el nombre de dominio en disputa a un agente registrador desde el que pudieran acceder al control del mismo.

- Concorre mala fe en la actuación del Demandado, en tanto que las condiciones de uso aceptadas de la marca COGRESS y, en particular, de la cláusula 11 del Acuerdo de intenciones (Anexo 6 a la Demanda) suscrito entre las Partes reconocían a la Demandante la titularidad exclusiva de los derechos de propiedad intelectual sobre COGRESS.

- El Demandado fue autorizado a registrar el nombre de dominio en disputa únicamente con el propósito de conducir la operación en España de la Demandante y nunca en su propio nombre, tal y como hizo, sino en nombre y a favor de la filial de la Demandante, Cogress Global Properties, S.L.

- El Demandado es perfecto conocedor de las marcas COGRESS de la Demandante por motivo del acuerdo y las relaciones comerciales previas entre ambos.

- El Demandado ha proporcionado información incompleta de su identidad en los registros whois.

- El Demandado ha desatendido los requerimientos remitidos por la Demandante.

Y así, de todo lo anterior, la Demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado considera que el nombre de dominio en disputa no debe ser transferido a la Demandante, todo ello por cuanto que:

- Los Demandados “[...]@yahoo.com” y D.G.G. son en realidad la misma persona.

- El 23 de febrero de 2017, el Demandado constituyó la sociedad española Cogress Global Properties, S.L.

con el beneplácito de la Demandante. En el Acuerdo de Intenciones suscrito entre las partes en fecha 28 de abril de 2016 se establece que el Demandante y el Demandado tendrían una participación de un 50% de dicha sociedad. Por tanto, no existe una relación de dependencia entre las partes, sino una relación de asociación.

- El 12 de septiembre de 2016 el Demandado adquirió el nombre de dominio en disputa, junto a un total de diez nombres de dominio contenedores de la marca CONGRESS, para lo cual tuvo que hacer un importante desembolso económico, registrando unos y adquiriendo otros de sus anteriores titulares registrales. Lo hizo además con el consentimiento de la Demandante, pero por iniciativa propia.

- El motivo por el que algunos de los nombres de dominio fueron adquiridos a nombre del Demandado, en lugar de a través de la sociedad Cogress Global Properties, S.L. fue precisamente para evitar que los anteriores titulares de los nombres de dominio exigieran el pago de una mayor cantidad de dinero para su compra.

- El 4 de diciembre de 2017 la Demandante rompió de manera unilateral las relaciones entre las Partes mediante el envío de una comunicación en la que se instaba al Demandado a modificar la denominación social y a cesar en el uso de su marca CONGRESS, sin hacer mención en ningún momento al nombre de dominio en disputa.

- Teniendo en cuenta el precio pagado por los nombres de dominio, el Demandado decidió hacer uso de todos ellos en un proyecto que llevaba tiempo planificando llevar a cabo y que además no entraría en conflicto con los derechos marcarios de la Demandante, esto es, una plataforma online para la venta y el intercambio de antigüedades y recuerdos políticos. A tal fin, el Demandado comenzó a realizar preparativos serios para el uso de los nombres de dominio CONGRESS poco después a la ruptura unilateral de relaciones por parte de la Demandante. El Demandado aporta varios documentos acreditativos de dichos preparativos para el uso de los nombres de dominio, siendo el primero de ellos de fecha 12 de diciembre de 2017.

- El Demandado no tenía conocimiento y ni siquiera podía advertir que pudiera surgir un conflicto entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante.

- Ante el requerimiento de cese recibido de la Demandante, el Demandado alega en su contestación al mismo en fecha 22 de diciembre de 2017 que no tiene ninguna obligación en la cesión del nombre de dominio en disputa pero que, a pesar de ello, estaría dispuesta a cederlo a cambio de una compensación económica (de conformidad con los anexos aportados junto a la contestación, de GBP 80,000). La compensación económica exigida comprende no solo los gastos por el registro de los nombres de dominio por parte del Demandado (incluyendo el nombre de dominio en disputa), sino también por los esfuerzos para la protección y promoción de la "joint venture" sin contribución o reconocimiento alguno por parte de la Demandante.

- La Demandante se niega a acometer dicho pago alegando que se trata de una petición injustificada y que la retención de los nombres de dominio tiene una finalidad especulativa habida cuenta lo estipulado en el Acuerdo de Intenciones de 28 de abril de 2016, cuyo punto 11 indica que todos los derechos de propiedad intelectual serán propiedad de Cogress UK. A este respecto, el Demandado sostiene que los nombres de dominio (incluyendo el nombre de dominio en disputa) no entran dentro del concepto de propiedad intelectual y que, por tanto, de lo dispuesto en el contrato se desprende que la titularidad de los nombres de dominio no corresponde a la Demandante.

- El nombre de dominio en disputa fue registrado de buena fe y con la finalidad de ser utilizado en la "joint venture" pactada por la Partes, existiendo un evidente interés legítimo en su explotación.

- Asimismo, en el momento de inicio de los preparativos para la creación bajo el nombre de dominio en disputa de una plataforma online para la venta y el intercambio de antigüedades y recuerdos políticos (12 de diciembre de 2017), no solamente no se había notificado aún la Demanda, sino que tampoco existía ningún conflicto entre las partes sobre la titularidad del nombre de dominio en disputa. Además, este nuevo uso,

para el cual existen preparativos serios y efectivos, no entra en conflicto con los derechos marcarios de la Demandante (centrados en la prestación de servicios financieros).

- En ningún momento se ha realizado un uso del nombre de dominio en disputa de mala fe, ya que fue registrado por iniciativa propia con el objetivo de usarlos en relación con la “*joint venture*”.

- Dada la existencia de consentimiento por parte de la Demandante en el momento del registro del nombre de dominio en disputa y la intención de uso del nombre de dominio en disputa en relación con servicios que no entran en conflicto con la marca de la Demandante, no se desprende el por qué el conocimiento previo de la marca Demandante podría ser un indicio de mala fe en este caso.

- El Demandado no ha querido en ningún momento ocultar la titularidad del nombre de dominio en disputa. Tal es así, que el nombre del Demandado, D.G.G., aparece en el contacto administrativo.

- La pretensión de la Demandante no es otra que la de aprovecharse de los esfuerzos e inversiones realizadas por el Demandado, para obtener la transferencia de unos nombres de dominio (entre los que se cuenta el nombre de dominio en disputa) que tienen un gran valor comercial.

Por todo lo anterior, el Demandado considera que no procede transferir el nombre de dominio en disputa a la Demandante y solicita que se desestime la Demanda.

6. Debate y conclusiones

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 también se toma en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido.

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

A. Cuestión previa.

Se plantea por el Demandado en su Escrito de Contestación a la Demanda que “como la controversia sobre la titularidad del nombre de dominio <cogress.es> objeto de la Demanda está condicionada por la relación contractual existente entre las partes y dicha cuestión ha de ser dirimida en el orden jurisdiccional civil, solicitamos al experto que se inhiba por tratarse de un conflicto que no es de su competencia.”

La cuestión planteada por el Demandado carece, en consonancia con otras resoluciones previas, de fundamento, habida cuenta de que la sumisión a la jurisdicción civil que operaría en el acuerdo de “*joint venture*” suscrito entre las Partes se refiere a las divergencias que pudieran surgir entre las Partes sobre la interpretación, cumplimiento y ejecución del referido documento.

La pretensión de la Demandante en este procedimiento no es la prevista por la jurisdicción civil, sino la determinación de si el registro del nombre de dominio en disputa es abusivo y si, por lo tanto, procede la transferencia a su favor de conformidad con el Reglamento.

Entiende el Experto, por lo tanto, que decae esta suerte de excepción procesal formulada por el Demandado, como quiera que es el propio contrato de registro de nombre de dominio en disputa el que le obliga a someterse a la resolución de una disputa de esta naturaleza de conformidad con el Reglamento.

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

La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, es que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que las Demandantes alegan poseer Derechos Previos.

Se requiere, por tanto, que la Demandante sea titular de Derechos Previos, entendidos éstos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, como: “1) 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. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.”

En el presente procedimiento, a juicio del Experto, ha quedado indubitadamente acreditado que la Demandante es titular de una serie de derechos marcarios con efecto en España que incluyen el término “cogress”. Lo anterior determina, a juicio de este Experto, la existencia de Derechos Previos de la Demandante.

Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, restaría examinar a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con el término sobre el que la Demandante ostenta Derechos Previos. Y en este caso, dada la identidad absoluta entre los Derechos Previos de la Demandante y el nombre de dominio en disputa, se determina el cumplimiento de este primer requisito del Reglamento, según reiteradas resoluciones de expertos emitidas en virtud del Reglamento. En efecto, si sustraemos el nombre de dominio correspondiente al código de país “.es” del nombre de dominio en disputa <cogress.es> y comparamos la parte restante de dicho nombre de dominio con la marca de la Demandante, comprobamos que existe identidad absoluta entre ambos.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

C. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

A los anteriores efectos, ha sido entendimiento constante de los Expertos que debe considerarse suficiente a los efectos del Reglamento que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. De este modo, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, le corresponde a éste, en el Escrito de Contestación a la Demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos.

Pues bien, en el presente caso es un hecho que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa en el momento en que existía el acuerdo de “*joint venture*” entre las Partes. Como sea, la cuestión en este apartado consiste en determinar si el Demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa una vez que la relación entre las partes ha terminado.

Las pruebas aportadas al procedimiento ponen de manifiesto la existencia de una relación mercantil que se ha visto interrumpida, revocando la Demandante cualquier derecho de uso sobre su marca COGRESS.

Así las cosas, no puede el Experto considerar que el uso de la marca por el Demandado en el nombre de dominio en disputa resulte legítimo, pues se corresponde de manera idéntica con una marca registrada por el Demandante, de la cual el Demandado es perfecto conocedor, concurriendo, en definitiva, constancias que permiten sostener que el nombre de dominio en disputa puede producir confusión por asociación entre

la Demandante y el Demandado. .

Adicionalmente, tampoco pone en duda el Experto la veracidad de las afirmaciones y documentos aportados por el Demandado exhibiendo preparativos serios y reales para la explotación de una plataforma online para la venta y el intercambio de antigüedades y recuerdos políticos. Sin embargo, no puede el Experto considerar que estos preparativos sean suficientes para que se deriven derechos o intereses legítimos en favor del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa, idéntico a la marca registrada del Demandante y plenamente conocida por el Demandado. Además, con posterioridad a la fecha de comenzar los citados preparativos, el Demandado manifestó a la Demandante su voluntad de transferir varios nombres de dominio (incluyendo el nombre de dominio en disputa) por un importe de GBP 80,000, importe dirigido según el Demandado no sólo a cubrir los costes de registro del nombre de dominio en disputa, sino también los esfuerzos para la protección y promoción de la “*joint venture*” sin contribución o reconocimiento alguno por parte de la Demandante.

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

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

La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

Tratándose de un elemento tan subjetivo la determinación de la existencia o no de buena fe, el Reglamento establece una serie de circunstancias cuya concurrencia lleva a entender que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o está siendo usado de mala fe, a saber: i) que el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio en disputa a la 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 en disputa; o ii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que la Demandante utilice su derecho previo a través del nombre de dominio en disputa, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esta índole; o iii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o iv) que el Demandado al utilizar el nombre de dominio en disputa, haya 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 de la 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) que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la Demandante.

Así, al tenor de lo preceptuado por el Reglamento, uno de los factores que es tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio ajeno es el conocimiento previo, por parte del Demandado, de los Derechos Previos de la Demandante. En el presente procedimiento resulta indubitado que el Demandado tenía conocimiento de las marcas de la Demandante y fue advertido también por la Demandante de su voluntad del cese en la tenencia del nombre de dominio en disputa por el Demandado. Por todo ello, para el Experto resulta indudable a la vista de los hechos expresados que el uso del nombre de dominio en disputa no atiende a la buena fe. Y es que difícilmente puede apreciarse un uso de buena fe en el comportamiento de un individuo que explota los derechos marcarios de un tercero con pleno conocimiento y contra la voluntad de aquél.

Por otra parte, el Experto nota igualmente que, con posterioridad a la fecha del inicio de los preparativos para la utilización del nombre de dominio en disputa alegados por el Demandado, éste ofreció a la Demandante la transferencia de, entre otros, el nombre de dominio en disputa, por GBP 80.000 yendo esta compensación económica dirigida no sólo a cubrir los costes de registro del nombre de dominio en disputa, sino también los alegados esfuerzos para la protección y promoción de la “*joint venture*”. Este hecho, en opinión del Experto, permite sostener que el Demandado pretende utilizar el nombre de dominio en disputa como medida de presión para obtener de la Demandante una compensación por la transferencia del nombre

de dominio en disputa dirigida a compensar su anterior vinculación económica, circunstancia que constituye mala fe.

Por todo lo anterior, a la vista del expediente, este Experto entiende que el uso del nombre de dominio en disputa <cogress.es> no responde a la buena fe, cumpliéndose de este modo el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo.

El Experto estima, en consecuencia, 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 <cogress.es> sea transferido a la Demandante.

Alejandro Touriño

Experto

18 de julio de 2018