

DECISIÓN DEL EXPERTO TUMBLR, INC. V. C.F. CASO NO. DES2013-0023

1. Las Partes

La Demandante es Tumblr, Inc., con domicilio en Nueva York, Estados Unidos de América, representada internamente.

El Demandado es C.F., con domicilio en Barcelona, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

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

3. *Iter Procedimental*

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 26 de junio de 2013. El 27 de junio de 2013, el Centro envió a Red.es, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. En la misma fecha, Red.es envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez sus datos de contacto.

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 3 de julio de 2013. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de julio de 2013. 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 25 de julio de 2013.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 30 de julio de 2013, 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 las siguientes marcas comunitarias TUMBLR números 008227209, 010668631, y 011111069, y titular de la marca registrada estadounidense número 3,714,214 TUMBLR, entre otras marcas internacionales.

La Demandante es propietaria y operadora de una serie de sitios Web incluyendo el sitio Web principal "www.tumblr.com", a través del cual millones de personas acceden a la plataforma "Tumblr" que permite a los usuarios crear, publicar y compartir contenido digital. Según Quantcast.com (compañía de publicidad digital, especialista en medición de audiencia y publicidad en tiempo real), la Web de la Demandante "www.tumblr.com" es el segundo sitio Web más visitado de España, y el número dos dentro de la categoría de servicios Web españoles en materia del alcance total de la red.

En mayo de 2013, la plataforma Tumblr acogía a más de 100 millones de blogs con más de 200 millones de visitantes únicos mensuales. De ellos, más de 4,3 millones de visitantes eran españoles ese mes.

Por tanto, la marca ha alcanzado un grado considerable de reconocimiento público internacional.

La fecha del primer uso de la marcas de la Demandante es de 19 de febrero de 2007 y la fecha del registro del nombre de dominio en disputa <tumblr.es> es de 17 de agosto de 2010.

A la fecha de la emisión de esta Decisión, el contenido de la Web asociada al nombre de dominio en disputa contenía enlaces comerciales a terceras personas aparentemente no vinculadas con la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega ser titular de diversas marcas de productos TUMBLR que, además de estar vigentes en España, gozan de enorme difusión en todo el mundo. Consecuentemente, considera que existe confusión entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de su propiedad.

Por lo que se refiere al segundo requisito, considera que el Demandado no puede demostrar tener derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. En concreto, considera que el Demandado no está usando o está preparando a usar el nombre de dominio en disputa <tumblr.es> en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, no ha sido conocido de manera pública y corriente por el nombre de dominio en disputa <tumblr.es>, ni tampoco hace un uso legítimo y leal o no comercial de <tumblr.es> sin ánimo de desviar tráfico de consumidores de manera comercial y engañosa, o sin ánimo de empañar su marca TUMBLR.

Finalmente, alega que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe por razón del riesgo de confusión con la marca de la Demandante, además de realizar un uso del mismo con intención de atraer usuarios a sitios Web de anuncios publicitarios de terceros, lo que le permite obtener una ganancia comercial.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa 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 nombres de dominio en disputa y 3) que el nombres de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda no libera a la Demandante de la carga de la prueba, pues el Reglamento dispone en su artículo 21a) que: “El Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes”, en su artículo 20a) que: “El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento”, y en su artículo 20b) que: “El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.

En el presente caso, no habiendo contestado el Demandado a la Demandada, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables de la Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que la Demandante haya aportado indicios sobre la falta de interés de la Demandada. (Ver *William Hill Organization Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0004).

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

Según el artículo 2 del Reglamento el registro de un nombre de dominio tendrá carácter especulativo o abusivo cuando sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos”.

En este caso, habiendo probado la Demandante ser titular de Derechos Previos según lo previsto en el Reglamento sobre el término “tumblr”, sólo queda por comparar el nombre de dominio en disputa <tumblr.es> con la marca TUMBLR de la Demandante. Por tanto, reproduciéndose íntegramente el derecho previo reconocido a la Demandante en el nombre de dominio en disputa debemos dar por cumplido con este requisito.

Por ello, el Experto considera que el nombre de dominio <tumblr.es> es idéntico al Derecho Previo TUMBLR de la Demandante y por ello da lugar a confusión. Por tanto, el Experto determina que la Demandante justifica debidamente el primer requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Tendrán carácter especulativo el registro de un nombre de dominio cuando el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en cuestión.

Para ello, el Demandante ha demostrado un uso efectivo de su marca TUMBLR, uso que ha permitido a la Demandante identificar sus servicios con esta denominación. Consecuentemente, la Demandante está facultada para el uso y explotación con carácter exclusivo en el territorio español de su marca TUMBLR.

Igualmente, la Demandante ha logrado demostrar que el Demandado no es comúnmente conocido bajo la denominación “tumblr”, que no posee autorización alguna de la Demandante para utilizar dicha denominación, que el Demandado no realiza un oferta de buena fe de productos o servicios y que la utilización del nombre de dominio en disputa <tumblr.es> se realiza con ánimo de desviar tráfico de los usuarios de Internet de manera comercial y engañosa.

Por tanto, el Demandante ha logrado demostrar, en primer lugar, que tiene registradas diversas marcas, ya citadas en los antecedentes, y cuya identidad ha quedado reflejado en el apartado anterior y, en segundo

lugar, también ha demostrado que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa por lo que, ante la falta de personación del Demandado en el presente procedimiento, este Experto da por cumplido el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento para considerar abusivo o especulativo el registro de un nombre de dominio.

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

La Demandante ha demostrado que utiliza su marca en relación a la popularísima página Web de su propiedad. Por tanto, existiendo un uso tan extensivo de un término que carece de significado alguno desde el punto de vista lingüístico y, ante la falta de respuesta por parte del Demandado, este Experto considera que es altamente improbable que el Demandado eligiera el registro del nombre de dominio en disputa sin haber sido consciente de la existencia de uno derechos marcarios previos de la Demandante.

Es más, dicho registro habría tenido lugar con el objetivo de captar usuarios de Internet que buscaban la página Web de la Demandante. Así pues, nos encontramos con la utilización del nombre de dominio en disputa en una página Web que facilita a los potenciales usuarios de Internet enlaces de sitios Web de otras empresas, competidoras de la Demandante, que ofrecen productos y servicios similares o relacionados con los de la Demandante. Esta actuación coincide con el supuesto de hecho descrito por el artículo 2 del Reglamento: "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".

Pues bien, coincidiendo lo actuado por el Demandado con el supuesto de hecho descrito por el Reglamento permite al Experto, sin más, dar por concluido con el cumplimiento del tercero de los requisitos exigidos y afirmar la mala fe del Demandado en el registro o uso del nombre de dominio en disputa.

7. Decisión

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

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 7 de agosto de 2013