

RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTO SOBRE EL NOMBRE DE DOMINIO PROFESORCBD.ES

I- ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Las partes

La Demandante es la compañía Clacla Rules, S.L., con CIF B88213863 con domicilio social en Juan de Mariana 15, 28045 Madrid. La Demandante actúa representada por Don F. de B. I., con DNI XXX, con domicilio profesional en la sede de la Demandante.

El Demandado es Don David Fernández Inglés, con domicilio desconocido.

2.- El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio sobre el que versa la presente demanda es "profesorcbd.es", registrado el 23 de febrero de 2020. El registrador del citado nombre de dominio es Progreso Web SL Null.

3.- Iter procedimental

Mediante escrito de 22 de febrero de 2021, la demandante presentó ante el Centro Proveedor de Resolución Extrajudicial de Conflictos de la Cámara de Comercio de España una demanda de procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos sobre nombres de dominio bajo el código ".es", solicitando que le fuese transferido el nombre de dominio "profesorcbd.es", el cual figura registrado a nombre de Don David Fernández Inglés.

De acuerdo con lo establecido en el Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España ".es", se notificó la demanda a Don David Fernández Inglés el 2 de marzo de 2021, invitándole a presentar cuantas alegaciones y documentos estimase pertinentes, al objeto de contestar a la demanda interpuesta contra él. 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 24 de marzo de 2021.

El Centro, en virtud de lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Resolución Extrajudicial de Conflictos sobre Nombres de Dominio ".es" de la Cámara de Comercio de España, designó a Doña C. T. R. como Experta única, quien, aceptando dicho nombramiento, presentó la "Declaración de Imparcialidad e Independencia" para la resolución del presente procedimiento.

El 29 de marzo de 2021, el Demandado dirigió un correo electrónico a todas las partes implicadas, incluyendo al Centro y a esta Experta, señalando su voluntad de ceder el dominio profesorcbd.es.

El 5 de abril de 2021, a la vista del correo del Demandado, el Centro invitó a las partes a solicitar la suspensión del procedimiento, facilitando de este modo la transmisión de mutuo acuerdo del nombre de dominio. Sin embargo, por comunicación de 6 de abril de 2021, la Demandante no acepta la suspensión y solicita la continuación del procedimiento.

4.- Alegaciones de las partes

4.1.- La Demandante

En su escrito de demanda la Demandante basa sus pretensiones en la marca española nº 4031568 PROFESOR CBD (mixta), solicitada el 13 de agosto de 2019, para servicios de la clase 35, así como en el nombre de dominio profesorcbd.com, registrado el 16 de junio de 2018.

La Demandante señala que el nombre de dominio profesorcbd.es redirigía a la página web www.aureafarma.com, ofreciendo productos similares a los ofertados por ella (productos derivados del cáñamo). Este redireccionamiento estuvo vigente, al menos, hasta el 4 de septiembre de 2020, momento en el que la empresa Aureafarma informa de la suspensión del mismo.

4.2.- El Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante en tiempo y forma.

Por correo electrónico de fecha 29 de marzo de 2021, informó a todas las partes implicadas, incluyendo el Centro y la Experta que firma, de su voluntad de ceder el nombre de dominio a la Demandante. Estas comunicaciones electrónicas, realizadas fuera del plazo establecido al efecto, no serán tenidas en cuenta a la hora de tomar una decisión en el presente asunto.

II- FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Preliminar

La Disposición Adicional Sexta de la Ley 34/2002, sobre Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, establece, en su apartado cinco, que *“en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet se establecerán mecanismos apropiados para prevenir el registro abusivo o especulativo de nombres de dominio, el aprovechamiento indebido de términos de significado genérico o topónimos y, en general, para prevenir los conflictos que se puedan derivar de la asignación de nombres de dominio”*.

Por su parte, la Disposición Adicional Única de la Orden Ministerial ITC/1542/2005, de 19 de mayo, por la que se aprueba el Plan Nacional de Nombres de dominio de Internet bajo el Código correspondiente a España “.es”, establece que: *“Como complemento a este Plan y en los términos que permitan las disposiciones aplicables, la autoridad de asignación establecerá un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio en relación con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles. Este sistema de resolución extrajudicial de conflictos se basará en los siguientes principios: a) Deberá proporcionar una protección eficaz frente al registro de nombres de carácter especulativo o abusivo, en especial cuando el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que exista algún derecho previo de los citados en el párrafo anterior”*.

Dicho sistema de resolución extrajudicial de conflictos para los nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es” está regulado por el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es” de 7 de noviembre de 2005.

El artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España “.es” prevé que el registro de un nombre de dominio tendrá carácter especulativo o abusivo cuando concurren los siguientes requisitos:

1. El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y
2. El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
3. El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

A la vista de las alegaciones de la demandante, a continuación, analizaremos si se dan los anteriores requisitos en relación con el nombre de dominio profesorcbd.es.

2.- Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión. Derechos previos de la demandante

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio sea idéntico a o confundible con una denominación sobre la cual la Demandante ostente “derechos previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo

2 del Reglamento, tanto las marcas nacionales, como las marcas de la Unión Europea y las marcas internacionales con efectos en España.

La demandante señala los siguientes derechos previos sobre la denominación PROFESOR CBD:

1. Marca española nº 4031568 PROFESOR CBD (mixta), solicitada el 13 de agosto de 2019 y registrada el 24 de febrero de 2020 en relación con servicios de la clase 35.
2. Nombre de dominio profesorcdb.com, registrado el 16 de junio de 2018.

El nombre de dominio citado no puede ser considerado como un derecho previo de acuerdo con la definición dada por el Reglamento, por lo que sólo se tendrá en cuenta como derecho previo válido la mencionada marca española.

Por su parte, el nombre de dominio impugnado fue registrado el 23 de febrero de 2020, fecha en la que marca de la Demandante ya estaba registrada. En base a lo anterior, la marca de la Demandante debe considerarse como derecho previo al nombre de dominio del Demandado.

En vista de la existencia de derechos previos de la Demandante, debemos proceder a analizar la similitud entre la denominación prioritaria PROFESOR CBD y el nombre de dominio controvertido profesorcdb.es.

Al efectuar tal comparación hay que prescindir de la terminación “.es” del nombre de dominio, por cuanto que constituye una exigencia técnica legalmente impuesta y común a los nombres de dominio “.es”. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo, en *New York Life Insurance Company v. A. C. P.*, Caso OMPI No. D2000-0812; *A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Stores, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Inc.*, Caso OMPI No. D2003-0172; *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. O. E. C.*, Caso OMPI No. D2005-1029.

En primer lugar, siguiendo las orientaciones de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, o cuando al menos una característica dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa, se podrá considerar que éste es idéntico o confusamente similar a esa marca.

En este caso, la marca de la Demandante ha sido incorporada en su totalidad al nombre de dominio en disputa y es reconocible dentro del mismo, lo que hace que exista una evidente similitud entre la marca prioritaria y el nombre de dominio controvertido.

Cabe afirmar, por consiguiente, que puede originarse un riesgo de confusión entre el nombre de dominio profesorcdb.es y los derechos anteriores de la Demandante sobre la denominación PROFESOR CBD.

La Experta llega, de este modo, a la conclusión de que en el presente caso concurre el primero de los tres requisitos exigidos por el artículo 2 del Reglamento de Procedimiento antes citado para considerar que el registro de un nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo.

3.- Derechos o intereses legítimos

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

En este sentido, parece imponer el Reglamento a la Demandante la acreditación de un hecho negativo, lo cual devendría en sí mismo imposible, cual *probatio diabólica*, como ya ha sido apuntado en anteriores ocasiones por los Expertos. Debe por ello 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 la Contestación a la Demanda, demostrar la tenencia de dichos derechos o intereses legítimos. Así se infiere de lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento.

En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos - de carácter meramente enunciativo - en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en cuestión. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio.

En atención a lo indicado, la Experta considera que en este procedimiento se da el segundo de los elementos requeridos por el Reglamento.

4.- Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe

En el Reglamento, el registro y el uso de mala fe no han de ser acumulativos sino que puede darse el uno sin tener que concurrir el otro. Vamos, por tanto, a examinar en primer lugar si el registro del nombre de dominio en disputa se efectuó de mala fe.

Para ello es fundamental determinar si el Demandado conocía o debía conocer, antes de registrar el nombre de dominio en disputa, la marca de la Demandante, siendo importante para valorar la concurrencia de este tercer requisito si la marca de la Demandante es anterior o no al nombre de dominio en disputa.

Como ya se ha apuntado, los Derechos Previos de la Demandante datan de agosto de 2019 (su nombre de dominio, no considerado como derecho previo en este asunto, aunque sea tenido en cuenta para determinar la mala fe del Demandado, data de junio de 2018), mientras que el registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa es de 23 de febrero de 2020.

Por tanto, en el balance de probabilidades, el Experto se inclina a considerar que el Demandado conocía a la Demandante y su marca antes del registro del nombre de dominio en disputa. En este sentido, la sección 3.2 de la Sinopsis elaborada por OMPI 3.0 recoge como hecho a tener en cuenta en la existencia de mala fe en el registro, la composición del nombre de dominio en disputa. En este caso la marca de la Demandante está completamente reproducida en el nombre de dominio en disputa. En este sentido, destacamos las decisiones *The Gap, Inc. v. D. Y.*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320.

Por otro lado, como ya hemos señalado, el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el nombre de dominio profesorcbd.es. El hecho de que no ostente ningún interés legítimo sobre la denominación PROFESOR CBD es un claro indicio de la mala fe con la que ha actuado el Demandado al registrar el nombre de dominio profesorcbd.es.

Otra prueba evidente de esta mala fe es el beneficio que obtiene el Demandado de la explotación del nombre de dominio profesorcbd.es, al redirigir a una página, www.aureafarma.com, que comercializa productos competidores de los de la Demandante (productos derivados del cáñamo). A pesar de que la Demandante no ha aportado información acreditativa de este redireccionamiento, esta Experta considera que el correo electrónico enviado por la empresa Aureafarma el 4 de septiembre de 2020 informando del cese del redireccionamiento es prueba suficiente de que el mismo existía.

En relación a este redireccionamiento, la Experta tiene en cuenta decisiones anteriores como *GameStop, Inc. v. Above.com Domain Privacy / Protection Domain*, Caso OMPI No. D2018-1243 donde el experto con precisión describe estas situaciones en los siguientes términos: *“El uso del nombre de dominio para redirigir el tráfico de internet al sitio oficial del Demandante implica igualmente*

mala fe pues existe un riesgo de que el Demandado en cualquier momento pueda redirigir ese tráfico de internet a otra web no vinculada o asociada a la del Demandante (ver MySpace, Inc. v. M. G., Caso OMPI No. D2007-1231) de manera que pueda incrementarse la confusión de los usuarios de que sobre el nombre de dominio en disputa existe licencia o control por el Demandante (ver PayPal Inc. v. J. S., Caso OMPI No. D2014-0888)”.

A mayor abundamiento, la ausencia de contestación en tiempo y forma por parte del Demandado, sin ofrecer una explicación razonable acerca de los derechos e intereses legítimos que pudiera ostentar, o una explicación razonable sobre los motivos que le habrían llevado a registrar el nombre de dominio en disputa, necesariamente deben llevar a concluir que la finalidad pretendida al registrar el nombre de dominio en disputa es la de aprovecharse de la similitud con los Derechos Previos de la Demandante.

Teniendo en cuenta lo dicho, la Experta considera que el registro del nombre de dominio en disputa ha sido realizado de mala fe, concurriendo, por tanto, el tercero de los elementos previstos en el Reglamento.

DECISIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de Resolución Extrajudicial de Conflictos sobre Nombres de Dominio ".es" de la Cámara de Comercio de España, y puesto que concurren los tres requisitos establecidos en dicho Reglamento para considerar que el nombre de dominio profesorcbd.es ha sido registrado de forma especulativa o abusiva, esta Experta estima la demanda presentada por Clacla Rules, S.L. contra Don D. F. I., relativa al nombre de dominio profesorcbd.es; y ordena, en consecuencia, que dicho nombre dominio sea transferido a la Demandante.

C. T. R.
Experta

7 de abril de 2021