CENTRO
DE ARBITRAJE
Y MEDIACIÓN

OMPI
ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

DECISIÓN DEL EXPERTO
Staffbase GmbH c. [redacted]
Caso No. DES2022-0029

1. Las Partes

La Demandante es Staffbase GmbH, Alemania, representada por Bomhard IP, España.

El Demandado es [redacted] China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

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

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 19 de octubre de 2022. El mismo día, 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 octubre de 2022, 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 25 de octubre de 2022. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de noviembre de 2022. 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 15 de diciembre de 2022.

El Centro nombró a [redacted] como Experto el día 17 de noviembre de 2022, 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 fue fundada en Alemania en 2014 y desde entonces viene desarrollando una importante actividad en numerosos países mediante la prestación de servicios a través de su plataforma de comunicación a empleados.

La Demandante es titular de diversas marcas en diferentes jurisdicciones. A los efectos de este procedimiento es titular del Derecho Previo consistente en la Marca internacional con efectos en la Unión Europea ("UE") nº 1336606 STAFFBASE, solicitada el 30 de marzo de 2017 y registrada en virtud de la prioridad reconocida el 23 de noviembre de 2016, para identificar bienes y servicios incluidos en las clases 9, 35, 38 y 42.

La Demandante tiene registrado y es utilizado comúnmente el nombre dominio <staffbase.com>.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 27 de junio de 2018 y redirige a un sitio web en inglés que alberga enlaces de tipo pago por clic, que ofrecen servicios que compiten con la Demandante. El sitio web ofrece el nombre de dominio en disputa a la venta.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante manifiesta que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca STAFFBASE de su propiedad. Además, señala que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la denominación social de la Demandante (Staffbase GmbH). Siendo así, continúa la Demandante, la confusión no desaparece por el hecho de que se incorpore el código geográfico del país ".es".

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos del Reglamento, la Demandante pone de manifiesto el intento de venta del nombre de dominio en disputa. Que habiendo contactado con el Agente registrador con el objeto de conocer al titular registral del nombre de dominio en disputa se puso en contacto un tercero que se hacía pasar, con el nombre de Richard, como el representante del titular del nombre de dominio en disputa. Que este individuo fue quien le transmitió que "este dominio está ahora disponible para su venta".

Tampoco, dice la Demandante, se aportó prueba alguna de la existencia de proyecto en relación al nombre de dominio en disputa. E insiste que la Demandante no ha dado autorización al Demandado para el uso de la marca en el nombre de dominio en disputa.

Que, efectivamente, la Demandante le ofreció la cantidad de USD 300 por el nombre de dominio en disputa e igual cantidad por el resto de cada uno de los nombres de dominio referidos a la misma marca pero a diferentes códigos de primer nivel geográficos. Que el supuesto representante del Demandado rechazó la oferta al exigir una cantidad muy superior.

Considera la Demandante que en este caso no se dan ninguna de las circunstancias que permitan concluir que existen derechos o intereses legítimos en favor del Demandado.

Además, entiende la Demandante que el nombre de dominio en disputa no ha sido utilizado de forma real desde su registro. Tampoco se ha asociado el mismo a una página web que ofrezca de forma real bienes o servicios. La única actividad consiste en su puesta a la venta al mejor postor. Y como prueba del carácter meramente especulativo del registro destaca la inexistente actividad previa del Demandado en relación a comercialización de bienes o servicios con apoyo a dicho nombre de dominio en disputa.

Para concluir con el test, la Demandante se refiere al Reglamento en cuanto dice que: "(…) el demandado ha registrado o adquirido el o los nombres de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del o los nombres de dominio al 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 o los nombres de dominio (…)".

Igualmente considera la Demandante de aplicación la doctrina de la "tenencia pasiva" recogida en la decisión, *Telstra c. Nuclear Marshmallows,* Caso OMPI No. D2000-0003, según la cual y en determinadas circunstancias un nombre de dominio inactivo se entiende está siendo utilizado de mala fe a los efectos de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP").

Finalmente, considera la Demandante, que a la vista de la documental presentada y muy especialmente las comunicaciones con el representante del Demandado, éste puede ser identificado igualmente como James Hoe y, en consecuencia, ha estado involucrado en un patrón de conducta de mala fe consistente en impedir que el titular de una marca refleje la misma en un nombre de dominio remitiéndose a *Patreon, Inc. c.* [redacted] Caso OMPI No. DNL2020-0027 y *ZipRecruiter, Inc. c.* [redacted] Caso OMPI No. DNL2019-0008.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

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

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política UDRP, por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ("Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0").

A. Cuestión procesal: sobre las partes del procedimiento

La Demandante ha alegado que el Demandado es en realidad [redacted] Sin embargo, el Experto considera que no existen elementos de prueba suficientes para considerar que el Demandado pueda ser identificado como [redacted] Del expediente y por tanto, de las pruebas aportadas, parece ser que el Demandado y [redacted] si tienen el mismo agente pero de ellas no ha sido posible demostrar que sean la misma persona o incluso que pudiera existir un control efectivo del nombre de dominio en disputa por James Hoe.

Por tanto, el procedimiento se dirigirá exclusivamente frente al Demandado [redacted] siendo el registrante del nombre de dominio en disputa tal y como fue confirmado por el Registro.

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

Han quedado probado los Derechos Previos de la Demandante sobre la marca STAFFBASE en los términos del artículo 2 del Reglamento.

Siendo así sólo resta realizar una comparación entre la marca y el nombre de dominio en disputa. De ella resulta la más que evidente reproducción de la marca STAFFBASE en <staffbase.es> y por ello se declara el cumplimiento de este primer requisito. Ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.7.

Hacemos notar que en este análisis no se tiene en cuenta, normalmente, el dominio de nivel superior geográfico ("ccTLD" por sus siglas en inglés), en este caso ".es". Ver *AXA SA c.* [redacted] Caso OMPI No. DES2022-0025.

Por tanto, existe identidad entre la marca y el nombre de dominio en disputa y consecuente se declara cumplido este primer requisito en los términos del artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante niega la existencia de proyecto alguno en relación al uso del nombre de dominio en disputa que queda demostrado con la propia manifestación del representante del Demandado. Igualmente, la Demandante manifiesta que al Demandado no se le ha concedido autorización que le permitiera el uso del nombre de dominio en disputa. Además, entiende que el único interés del Demandado es la mera especulación del nombre de dominio en disputa. Por todo ello concluye que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos.

En estas circunstancias el Experto acude a la Sinopsis OMPI 3.0, sección 2.1 según el cual: "[…] se entiende que cuando un demandante ha demostrado *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos del demandado, le corresponde al demandado presentar la evidencia suficiente que permita demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio". Pues bien, el Experto considera probada *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado y en consecuencia se traslada la obligación al Demandado de aportar indicios en otro sentido en su caso.

Tiene en cuenta el Experto la notificación de la Demanda y del inicio del procedimiento por correo electrónico al Demandado. También tiene en cuenta la participación de aparentemente un representante del Demandado en las negociaciones entre las partes previas a este procedimiento. Sin embargo y a pesar de lo anterior, el Demandado ha guardado silencio en este procedimiento lo que deja sin rebatir las argumentaciones de la Demandante.

Por cuanto antecede, considera el Experto que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación al nombre de dominio en disputa en los términos del artículo 2 del Reglamento.

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

En relación a este tercer requisito el Reglamento se diferencia de la Política UDRP en el sentido de que su exigencia tiene carácter alternativo.

Pues bien, constituye uno de los factores que determinan calificar el registro del nombre de dominio en disputa como de mala fe el conocimiento previo de la marca al momento del registro. En el presente caso existe, por un lado, una reproducción idéntica de una marca de un líder en un sector muy determinado en el nombre de dominio en disputa y, por otro lado existe un uso posterior al registro donde se desprende, razonablemente, ese conocimiento previo. Efectivamente, el Demandado utilizó el nombre de dominio en disputa para incorporar enlaces tipo pago por clic, con referencias a empresas competidoras de la Demandante. Por tanto y en la "balanza de probabilidades" es razonable concluir que, en base a las circunstancias descritas, el Demandado conocía o debía conocer la marca STAFFBASE al momento del registro del nombre de dominio en disputa, habiendo registrado el nombre de dominio en disputa precisamente por la identidad con dicha marca. Ver *AXA SA c.* [redacted] Caso OMPI No. DES2022-0025.

Por lo demás, esa práctica descrita coincide con el supuesto de uso de mala fe que describe el artículo 2 del Reglamento cuando dice: "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 fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web". Es decir, no es una práctica legítima la utilización de un nombre de dominio idéntico a una marca con la intención de

atraer a potenciales usuarios de internet en la que aparecen enlaces a empresas competidores del titular de dicha marca pues supone un aprovechamiento del reconocimiento de STAFFBASE en beneficio del Demandado o terceras partes competidoras de la Demandante.

En conclusión, se declara cumplido este tercer requisito a los efectos del Reglamento.

7. Decisión

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

[redacted]
Experto
Fecha: 2 de diciembre de 2022