

DECISIÓN DEL EXPERTO

Coldwell Banker LLC c. E.P.D.
Caso No. DES2020-0018

1. Las Partes

La Demandante es Coldwell Banker LLC, Estados Unidos de América, representada por Elzaburu, España (la "Demandante").

La Demandada es E.P.D., España (la "Demandada").

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <coldwellbanker.com.es> (el "Nombre de Dominio").

El Registro del Nombre de Dominio es Red.es. El agente registrador del Nombre de Dominio es SCIP.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 6 de abril de 2020. El 6 de abril de 2020, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 7 de abril de 2020, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante del Nombre de Dominio, 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 8 de abril de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de abril de 2020. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 3 de mayo de 2020.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (el "Experto") como experto el día 13 de mayo de 2020, 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

A. La Demandante

La Demandante forma parte de un grupo de empresas internacional cuya matriz es una compañía estadounidense, habiendo operado durante más de cien años actividades de intermediación comercial en el sector inmobiliario. A tal efecto, el citado grupo ha establecido una red de franquiciados con agentes inmobiliarios locales, desarrollando su actividad en numerosos países entre los cuales se encuentra España.

La Demandante es titular de numerosas marcas basadas en la denominación "Coldwell Banker" entre las que, a los efectos de este procedimiento, cabe mencionar las siguientes:

- Marca de la Unión Europea nº 129197 COLDWELL BANKER, concedida el 29 de marzo de 1999 para las clases 16, 35, 36, 39 y 41.
- Marca española nº 1005730 COLDWELL BANKER, concedida el 3 de diciembre de 1982 en la clase 35.
- Marca española nº 1005731 COLDWELL BANKER, concedida el 3 de diciembre de 1982 en la clase 36.

B. La Demandada

La Demandada es aparentemente una ciudadana española, si bien el Experto no ha podido obtener información alguna sobre ella ni sobre sus circunstancias profesionales o aquellas que le han conducido a registrar el Nombre de Dominio.

C. El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio se registró el 3 de marzo de 2019. El Experto ha podido comprobar que actualmente se encuentra desactivado y no dirige a ninguna página web.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es una empresa que desarrolla desde hace muchos años actividades vinculadas al ámbito de la comercialización inmobiliaria, habiendo desarrollado una red internacional de franquicias;
- Que la Demandante es titular de registros marcarios con efectos en España sobre la denominación "Coldwell Banker";
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas COLDWELL BANKER de las que la Demandante es titular;
- Que la Demandada no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio
- Que la Demandada al registrar el Nombre de Dominio ha pretendido aprovecharse injustamente de su reputación, en cuanto que la Demandante es una sociedad internacionalmente conocida y reconocida por su centenaria trayectoria comercial;

- Que la Demandada ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe; y
- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante ni se ha personado en modo alguno en el presente procedimiento.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (1) Acreditar el carácter idéntico o confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de un término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos.
- (2) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio.
- (3) Acreditar que la Demandada ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho análisis, el Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” en sus siglas en inglés), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver la decisión *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; en *Ladbroke International Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0002; o en *Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003).

A. 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 que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con un término sobre el cual la Demandante ostente “Derechos Previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España.

En este sentido, cabe recordar que la Demandante es titular de una marca europea consistente en la denominación “Coldwell Banker”, siendo titular por tanto de Derechos Previos idénticos al Nombre de Dominio. En este sentido, cabe señalar que la ausencia de espacios entre los términos componiendo la denominación así como la inclusión en el Nombre de Dominio del dominio correspondiente al código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.com.es” no es relevante, al derivarse su utilización de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando el Reglamento y la UDRP como, por ejemplo, en *New York Life Insurance Company v. A.C.P.*, Caso OMPI No. D2000-0812; en *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; *Siteimprove A/S v. A.Y.*, Caso OMPI No. DES2016-0012.

Atendiendo a lo indicado, el Experto concluye que la Demandante ha probado la concurrencia en este caso de la primera de las condiciones requeridas por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que la Demandada no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna, ni el Experto encuentra en la información del expediente circunstancias, que permitieran considerar la existencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto del Nombre de Dominio.

El Experto ha podido constatar que el Nombre de Dominio actualmente no dirige a ninguna página web.

De acuerdo con lo acreditado en el marco de este procedimiento, la Demandada no parece ostentar derechos sobre la denominación "Coldwell Banker", ni utiliza el Nombre de Dominio en el mercado en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios ni en relación con un uso legítimo y leal o no comercial.

Asimismo, cabe indicar que, según ha demostrado la Demandante, la denominación "Coldwell Banker" en la que se basa íntegramente el Nombre de Dominio está claramente vinculada a la Demandante y a las marcas que ha venido utilizando para el desarrollo de sus actividades comerciales. En opinión del Experto, el hecho de que el Nombre de Dominio sea idéntico a las marcas COLDWELL BANKER puede dar lugar a confusión o equívoco en los usuarios de Internet por la asociación implícita del Nombre de Dominio con la Demandante.

Habiendo probado *prima facie* la Demandante la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada en el Nombre de Dominio, le corresponde a la Demandada aportar pruebas para establecer derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. En efecto, el Experto considera que, atendiendo a las circunstancias del caso, en el balance de las probabilidades, no parece que la Demandada pudiera ostentar derechos o intereses legítimos a los efectos de este procedimiento. En este sentido, cabe poner de relieve el hecho de que la Demandada no haya contestado formalmente a la Demanda. En consecuencia, considera el Experto que la Demandada no ha refutado las alegaciones de la Demandante sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos en el Nombre de Dominio.

Considerando lo indicado, el Experto concluye que la Demandante ha probado la concurrencia en este caso de la segunda de las condiciones requeridas por el Reglamento.

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

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que la Demandada ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente Decisión, la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse que el Experto considera probable el conocimiento que la Demandada tenía de la existencia y Derechos Previos de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta de la identidad entre la marca COLDWELL BANKER y el Nombre de Dominio.

De hecho, teniendo en cuenta la identidad existente entre la marca COLDWELL BANKER titularidad de la Demandante (basada en una inusual combinación de términos) y el Nombre de Dominio, el hecho de que el Nombre de Dominio no dirija a ninguna página web y la ausencia de contestación a la Demanda que permita conocer al Experto otros motivos por los que la Demandada podría haber registrado el Nombre de

Dominio, el Experto considera que en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas 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 en disputa <coldwellbanker.com.es> sea transferido a la Demandante.

s:/Albert Agustinoy Guilayn/

Albert Agustinoy Guilayn

Experto

Fecha: 26 de mayo de 2020