

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Seeley International Pty Limited v. Termigo S.L.

CASO NO. DES2018-0001

### **1. Las Partes**

La Demandante es Seeley International Pty Limited con domicilio en Lonsdale, South Australia, Australia, representada por Bird & Bird LLP, España.

La Demandada es Termigo S.L., con domicilio en Paterna, España, representado por Alamar Abogados, S.L.P., España.

### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

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

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

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 23 de enero de 2018. El 23 de enero 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 24 de enero de 2018, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 5 de febrero de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de febrero de 2018. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 21 de febrero de 2018.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 16 de marzo 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.

#### 4. Antecedentes de Hecho

La Demandante ha demostrado ser propietaria del negocio de aires acondicionados que gira bajo la marca comercial COOLERADO en virtud de la adquisición de Coolerado Corporation en 2015 que incluía actividad y activos.

La Demandante es titular de, entre otras, las siguientes marcas:

- Marca norteamericana núm. 3297895 (denominativa) COOLERADO solicitada el 15 de junio de 2006 y registrada el 25 de septiembre de 2007 para, entre otros productos, aparatos de aire acondicionado.
- Marca de la Unión Europea núm. 15247992 COOLERADO (denominativa), solicitada el 21 de marzo de 2016 y registrada el 27 de julio de 2016 para productos de las clases 7, 9 y 11 (entre los que se encuentran aparatos de aire acondicionado).
- Marca de la Unión Europea núm. 15248214 COOLERADO (mixta) solicitada el 21 de marzo de 2016 y registrada el 27 de julio de 2016 para productos de las clases 7, 9 y 11 (entre los que se encuentran aparatos de aire acondicionado). La representación gráfica de esta marca es la siguiente:



La Demandante ha demostrado el valor de COOLERADO como marca ampliamente conocida en Estados Unidos en el sector del aire acondicionado.

El nombre de dominio en disputa <coolerado.es> se registró por la Demandada con fecha de 21 de diciembre de 2009. De conformidad con las alegaciones y evidencia de la Demandante el nombre de dominio en disputa redireccionaba al sitio web "www.termigo.com". La Demandada ha sido distribuidora de los productos de aire acondicionado de la Demandante en relación a la marca BREEZAIR desde 2009 hasta 2014.

#### 5. Alegaciones de las Partes

##### A. Demandante

La Demandante apoya su pretensión en las siguientes alegaciones:

La reproducción de la marca COOLERADO en el nombre de dominio en disputa <coolerado.es> determina la existencia de identidad entre ambos. Considera que en estas circunstancias existe un riesgo de confusión en la medida que el sitio web al que dirige, "www.termigo.com", comercializa productos que protegen dichas marcas, es decir, aparatos de aire acondicionado. Alegación que sustenta con acta notarial que reproduce los citados redireccionamientos.

Por lo demás, ni la Demandante ni el anterior titular de las marcas, la mercantil Coolerado Corporation, han autorizado a la Demandada a utilizar su marca COOLERADO como nombre de dominio. Tampoco tiene la Demandada marca alguna registrada en relación al término "coolerado".

Finalmente, considera la Demandante que el nombre de dominio en disputa <coolerado.es> ha sido registrado y es utilizado de mala fe. Estima de aplicación los apartados del artículo dos del Reglamento según los cuales la Demandada, 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 existiera 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 figura en su página web o bien que la Demandada ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar

o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por valor cierto que supera el coste documentado que está relacionado directamente con el nombre de dominio.

Pues bien, en la medida que considera probado el redireccionamiento del nombre de dominio en disputa <coolerado.es> al sitio web “www.termigo.com” y que la Demandada se dedica a la comercialización de productos de aire acondicionado, concluye que existe una intención de la Demandada en atraer y dirigir a los usuarios a su página web donde se venden productos de la misma clase aprovechándose de la identidad de la marca y el dominio.

La Demandante pone de manifiesto los intentos amistosos de solucionar el conflicto en virtud de la carta de cese y desistimiento que envió a la Demandada con fecha de 18 de octubre de 2017. Sin embargo, la Demandada contestó negando la existencia de página alguna en relación al nombre de dominio en disputa <coolerado.es>, y negó el uso de la marca COOLERADO o del nombre de dominio en disputa <coolerado.es>. Además, en su contestación la Demandada instaba a la Demandante a que presentara una oferta de venta por el nombre de dominio en disputa.

Alega la Demandante que la Demandada es una operadora del sector del aire acondicionado y, por ello, conocedora de la marca COOLERADO, así como de las actividades propias de la Demandante de quien fue distribuidora durante algún tiempo.

## **B. Demandada**

La Demandada rechaza lo alegado por la Demandante en base a los siguientes motivos:

La Demandante es titular del nombre de dominio <coolerado.com>.

La Demandada es titular del nombre de dominio en disputa <coolerado.es> desde el 21 de diciembre de 2009.

La Demandante adquirió el negocio, activos y propiedad intelectual de la compañía Coolerado Corporation en fecha 10 de junio de 2015, es decir, transcurridos seis años desde que la Demandada hubiera registrado el nombre de dominio en disputa.

Los registros marcarios de la Demandante en relación a COOLERADO son de fecha posterior al registro del nombre de dominio en disputa <coolerado.es>. Además, considera que aquellos registros marcarios de fecha anterior al 10 de junio de 2015 no deben tomarse en consideración por contravenir la fecha de adquisición de la propiedad intelectual de Coolerado Corporation por la Demandante.

Insiste la Demandada en la aplicación del principio “first come, first serve” para la adquisición del nombre de dominio en disputa <coolerado.es> y niega el valor de marca notoria al término COOLERADO tanto en 2009 como en la actualidad.

Por lo demás, admite haber sido distribuidor de Seeley International Ibérica, S.L. desde el 11 de mayo de 2009 hasta el 7 de marzo de 2014, en relación a unos climatizadores identificados con la marca BREEZAIR. De ello deduce que la Demandante, a la que supone vinculada con la compañía Seeley International Ibérica, S.L., era plenamente conocedora de que la Demandada era propietaria desde el año 2009 del nombre de dominio <coolerado.es> que ahora pretende reclamar después de haber transcurrido más de ocho años.

Niega categóricamente que la oferta de transferencia pueda ser interpretada como un acto de mala fe. Y niega que exista confusión entre los nombres de dominio confrontados en tanto que el hecho de redireccionar el nombre de dominio en disputa <coolerado.es> a la página web de la Demandada “www.termigo.com” “no puede ser nunca objeto de reprobación” en la medida que ambas son de su propiedad.

## 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 la Demandada 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 uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP, así como a 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. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos;**

Conforme 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".

La Demandante ha aportado documental que demuestra la titularidad de la marca comunitaria COOLERADO con efectos en España. El examen de este primer requisito nos lleva a la comparación entre la marca del Demandante COOLERADO y el nombre de dominio en disputa <coolerado.es>. Comparación que nos permite concluir en la existencia de una reproducción íntegra de la marca de la Demandante en el nombre de dominio en disputa de la Demandada. Numerosas decisiones bajo el Reglamento han entendido que existe una identidad esencial, como la de este caso, cuando se reproduce íntegramente la marca y que, en general, esta circunstancia es suficiente para dar por cumplido este requisito (*CHANEL c. X.X.*, Caso OMPI No. DES2015-0013). Igualmente, hacemos notar que la comparación de este primer requisito se realizara sin tener presente las fechas del registro de la marca y el nombre de dominio. Ver *Madrid 2012, S.A. v. Scott Martin-Madrid Man Websites*, Caso OMPI No. D2003-0598, y *WGCZ S.R.O. c. E. A. G.*, Caso OMPI No. DES2016-0022.

Por lo demás el examen de este primer requisito no tiene, normalmente, en cuenta el código de país de primer nivel ".es".

Por cuanto antecede, este Experto considera que la Demandante ha justificado adecuadamente este primer requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento pues el nombre de dominio en disputa <coolerado.es> es confusamente similar al Derecho Previo que concede la marca COOLERADO de la Demandante.

### **B. Derechos o intereses legítimos;**

Del escrito de Demanda se deduce que la Demandante fundamenta este segundo requisito en la falta de autorización del uso de la marca COOLERADO como nombre de dominio, en la ausencia de derechos marcarios a favor de la Demandada en relación al término "coolerado", así como en el ofrecimiento de venta del nombre de dominio en disputa <coolerado.es>.

Por tanto y con estos indicios alegados por la Demandante podemos, en principio, calificar *prima facie*, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos.

En estos casos, es doctrina mayoritaria que cuando un demandante ha demostrado *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos del demandado le corresponde al demandado la presentación de las pruebas relevantes, para establecer sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Ver sección 2.1. de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Frente a lo anterior, la Demandada defiende que el registro del nombre de dominio en disputa es legítimo, por haber sido registrado con fecha anterior a las marcas de la Demandante. Además, entiende que es legítima la redirección efectuada del nombre de dominio en disputa <coolerado.es> a su sitio web “www.termigo.com” en la medida que ambos son de su propiedad. Niega, por lo demás, que ofrecimiento de adquisición realizado deba ser interpretado como de mala fe.

Hacemos notar que, entre otros medios, el demandado podría demostrar derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa aportando prueba de que el demandado está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro. Igualmente queremos significar que conforme a la sección 2.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 los expertos UDRP tienden a evaluar los derechos o los intereses legítimos de los demandados en el presente, es decir, con las circunstancias que prevalecen en el momento de la presentación de la demanda.

Pues bien, a la vista de lo anterior el Experto considera que ha quedado probado el redireccionamiento del nombre de dominio en disputa <coolerado.es> al sitio web de la Demandada. También ha quedado probado la falta de autorización a la Demandada para usar el nombre de dominio en disputa así como la inexistencia de derechos marcarios sobre el término “coolerado” a favor de la Demandada. Adicionalmente el redireccionamiento realizado y la oferta de venta efectuada por la Demandada demuestran la inexistencia de proyectos web sobre el nombre de dominio en disputa desde su adquisición.

En estas circunstancias el Experto no puede considerar legítimo el uso comercial del nombre de dominio en disputa por la Demandada pues el consumidor razonablemente espera encontrarse con la Demandante y no con la Demandada. El redireccionamiento realizado tiene, en opinión del Experto, una vocación exclusivamente comercial de aprovechamiento de los derechos y reputación de la Demandante creando confusión sobre la identidad del titular del sitio web o, de un posible vínculo entre las partes cuando dicho vínculo no existe.

Considerando lo anterior, el Experto concluye que la Demandante ha probado la concurrencia del segundo de los requisitos establecidos por el Reglamento.

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

El tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento consiste que la demandante pruebe que la demandada ha registrado o utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe. Hacemos notar del carácter alternativo que tiene la valoración de este requisito en el Reglamento español a diferencia de la Política UDRP.

En opinión del Experto son varias las circunstancias que permiten realizar una valoración de este tercer requisito. Son las siguientes:

La Demandada redirecciona el nombre de dominio en disputa <coolerado.es> a su sitio web “www.termigo.com”. Tal y como hemos concluido en el apartado anterior esta práctica no puede calificarse como de buena fe. El artículo 2 del Reglamento habilita para calificar como de mala fe cuando un demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a la página web alojada bajo el Nombre de Dominio, 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. En opinión del Experto el uso actual que se hace del nombre de dominio en disputa debe analizarse a la vista de los registros marcarios de la Demandante, que son reales y no ficticios y por ello merecedores de protección. Consecuentemente debemos calificar como de mala fe el redireccionamiento realizado del dominio a favor del sitio web de la Demandada al crear dudas sobre la vinculación entre ambas partes. A este respecto hacemos notar que la Demandada no ha tomado ninguna medida en su web para evitar esa posible confusión entre las partes.

Asimismo, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca COOLERADO de la Demandante por lo que puede crear también confusión respecto a la asociación del nombre de dominio en disputa con la Demandante.

Además, este Experto ha podido comprobar como el citado redireccionamiento ha sido interrumpido en la actualidad. Consecuentemente, el nombre de dominio en disputa se encuentra actualmente inactivo. Aparentemente esta inacción ha sido consecuencia de la notificación de la Demanda. Sin embargo, esta inacción no puede ser fundamento de defensa válida. Así y con fundamento en *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. D2000-0003, la mera tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa puede equivaler a un uso de mala fe por la Demandada. De cara a valorar esta situación el Experto tiene en cuenta las siguientes circunstancias del caso:

- No existen pruebas que permitan calificar el uso del nombre de dominio en disputa como de buena fe;
- La Demandada respondió al requerimiento negando el redireccionamiento a su web cuando el mismo si ha quedado probado; y
- La Demandada no tiene derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Y finalmente la sugerencia de ofrecimiento de adquisición del nombre de dominio en disputa realizada por la Demandada corroboraría de manera adicional cuanto antecede.

En definitiva, entiende el Experto que se dan las circunstancias para dar por cumplido el tercero de los requisitos del 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 <coolerado.es> sea transferido a la Demandante.

**Manuel Moreno-Torres**

Experto

Fecha: 24 de marzo de 2018