

DECISIÓN DEL EXPERTO

Pure Gym Ltd c. Gym Company
Caso No. DES2020-0015

1. Las Partes

La Demandante es Pure Gym Ltd, Reino Unido, representada por Sugrañes, S.L., España.

El Demandado es Gym Company, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es 1&1 IONOS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de marzo de 2020. El 23 de marzo de 2020, 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 marzo de 2020, 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 26 de marzo de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de abril de 2020. 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 21 de abril de 2020.

El 21 de abril de 2020 el Centro recibió una comunicación remitida por correo electrónico por el Demandado en relación con la transferencia del nombre de dominio en disputa. La Demandante solicitó la suspensión del procedimiento el 29 de abril de 2020. El Centro notificó a las Partes la suspensión del procedimiento el 30 de abril de 2020. La Demandante solicitó el 19 de mayo de 2020 la reanudación del procedimiento,

siendo notificada la reanudación por el Centro el 26 de mayo de 2020.

El Centro nombró a José Ignacio San Martín Santamaría como Experto el día 29 de mayo de 2020, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante Pure Gym Ltd es una de las principales cadenas de gimnasios *low cost* del Reino Unido. La Demandante opera los nombres de dominio <puregym.com>, registrado el 16 de junio del 2005 y <puregym.co.uk>, registrado el 15 de junio del 2007.

La Demandante es titular de los siguientes registros de marca vigentes en España:

- Marca de la Unión Europea (EUIPO) 014800643 PUREGYM solicitada del 17 de noviembre de 2015 y concedida el 13 de julio de 2016 para productos y servicios de las clases 5, 9, 16, 18, 25, 28, 41, 43 y 44.

- Marca de la Unión Europea (EUIPO) 014800651 PUREGYM (figurativa) solicitada el 17 de noviembre de 2015 y concedida el 13 de julio de 2016 para productos y servicios de las clases 5, 9, 16, 18, 25, 28, 41, 43 y 44.

El nombre de dominio en disputa <puregym.es> fue registrado el 19 de diciembre de 2013. De conformidad con la evidencia presentada por la Demandante, el nombre de dominio en disputa dirigía a una página web "aparcada" con enlaces del tipo "Pay-Per-Click". A día de hoy, dicho nombre de dominio no resuelve a ningún sitio web activo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En su escrito de Demanda, la Demandante alega fundamentalmente lo siguiente:

- El nombre de dominio en disputa resulta coincidente con sus marcas de la Unión Europea PUREGYM mencionadas.

- Además, la Demandante viene operando bajo la denominación "Pure Gym" desde 2008.

- El Demandado carecen de derechos o intereses legítimos sobre la denominación. Es una empresa perteneciente al mismo sector comercial que opera bajo otra denominación y no utiliza ni muestra interés legítimo sobre el nombre "Pure Gym". El Demandado no es titular de ninguna marca registrada PURE GYM ni ha sido conocido en el mercado bajo dicha denominación. Tampoco ha sido autorizado por la Demandante para registrar ni utilizar "Pure Gym" como marca o nombre de dominio.

- El Demandado registró y utiliza el nombre de dominio en disputa de mala fe, pues es un competidor de la Demandante y el registro del nombre de dominio en disputa es una herramienta de bloqueo para evitar que la Demandante puede registrar su nombre de dominio y acceder al mercado y público español.

- La mala fe del Demandado queda refrendada por la circunstancia de que el nombre de dominio en disputa no aloja ninguna página con contenido comercial sino que se limita a ser un "parking website" que contiene enlaces a otras páginas web conocidos como "PPC" "Pay-Per-Click".

- La Demandante contactó en diversas ocasiones con el Demandado para obtener la cesión voluntaria y amistosa del nombre de dominio en disputa, a lo que el Demandado se mostró siempre evasivo, afirmando

que iba a proceder a la transferencia pero sin llegar nunca a realizarla.

Como consecuencia de todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa <puregym.es> le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó en tiempo y forma a las alegaciones de la Demandante. Sin embargo, remitió varios correos electrónicos al Centro afirmando su voluntad de aceptar la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las Partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo “.es”.

Por otra parte, debido a las semejanzas entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005; en *Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006; o en *Smarkets Limited c. I.Z.*, Caso OMPI No. DES2017-0030.

A. Cuestión previa

De los correos electrónicos enviados al Centro por el Demandado se desprende con claridad que accede a que el nombre de dominio en disputa sea transferido en favor de la Demandante, allanándose así a la Demanda. Diversas decisiones dictadas en procedimientos UDRP han considerado que en estas circunstancias podría entenderse que puede estimarse la Demanda de forma automática, por ejemplo en *Sanofi-Aventis c. Day Corporation*, Caso OMPI No. D2004-1075 o *Infonxx. Inc c. L.K., WildSites.com*, Caso OMPI No. D2008-0434.

El Reglamento establece en su Artículo 10 que *si las Partes llegan a un acuerdo sobre la controversia objeto del procedimiento antes de que el Experto emita su resolución, este último dará por terminado el procedimiento.*

Sin embargo, en el presente caso ese acuerdo que parecían haber alcanzado las partes no ha sido hecho efectivo con la transferencia del nombre de dominio en disputa, que sigue a nombre del Demandado. Este Experto ha decidido proceder con la valoración de los elementos sustantivos del caso a la vista de que considera de interés reflejar dicho análisis en una decisión sustantiva sobre el fondo del asunto.

En este sentido, el artículo 21 del reglamento establece en su apartado b) que *la resolución será congruente con la pretensión de la Demanda y no podrá decidir sobre cuestiones ajenas a la misma, y respetará, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres De Dominio bajo el “.es”.*

En consecuencia, este Experto se refiere a continuación de forma breve a la concurrencia en el presente caso de los tres elementos requeridos para que la Demanda sea considerada. Así se hizo igualmente por ejemplo en *AB Electrolux c. E.M.C.*, Caso OMPI No. DES2020-0010.

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

Es evidente que el nombre de dominio en disputa <puregym.es> resulta idéntico a los Derechos Previos de la Demandante (al ser idéntico a las marcas PUREGYM invocadas por la Demandante y que están protegidas en España).

Este Experto considera por tanto probada la concurrencia de la primera de las circunstancias previstas en el artículo 2 del Reglamento.

C. Derechos o intereses legítimos

La Demandante ha demostrado un caso *prima facie* de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado, de acuerdo con lo previsto en la sección 2.1 del 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”).

Aunque el Demandado no ha contestado formalmente a la Demanda, en los correos electrónicos remitidos al Centro se allana a las pretensiones de la Demandante, lo que podría interpretarse como un reconocimiento de que carece de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa que es idéntico a la marca de la Demandante. En cualquier caso, el Demandado no ha presentado alegaciones o evidencias relevantes de derechos o intereses legítimos, y por tanto ha quedado sin rebatir el caso *prima facie* de la Demandante.

Por ello, el Experto entiende que la Demandante ha cumplimentado también el segundo requisito exigido por el Reglamento.

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

El nombre de dominio en disputa reproduce las marcas y nombre comercial de la Demandante, que es una de las principales cadenas de gimnasios en el Reino Unido y por lo tanto es claramente conocida en el sector, al que también pertenece el Demandado.

La pertenencia del Demandado al sector profesional en el que la marca de la Demandante es notoria es una circunstancia que ya fue tenida en cuenta para preciar mala fe en otras decisiones del centro como *Editorial Bosch S.A. v. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006 o *La Información, S.A. v. Écija Abogados Asociados, S.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0009. El hecho de registrar el nombre de dominio en disputa que coincide literalmente con la marca de la Demandante permite concluir la mala fe a los efectos del Reglamento dado el riesgo de confusión por asociación que conlleva.

En la actualidad, el nombre de dominio en disputa no parece alojar ningún sitio web activo a pesar de los años transcurridos desde su registro lo que no impide alcanzar una conclusión sobre la mala fe. Además, en su escrito de Demanda la Demandante ha acreditado que el nombre de dominio en disputa alojó enlaces “Pay-per-click”, circunstancia que contribuye a la apreciación de la mala fe, como se ha recordado en *Škoda Auto A.S. c. ETS François Sprl (Sprl Etablissements François A Rochefort)*, Caso OMPI No. DES2019-0039, o *C.C.V Beaumanoir c. Condonia, SL, C.M.F.*, Caso No. DES2019-0041.

Por último, cabe mencionar que, tanto en los contactos previos entre las partes que ha acreditado la Demandante como en los correos enviados al Centro, el Demandado ha puesto de manifiesto una supuesta voluntad de transferir el nombre de dominio en disputa sin llegar nunca a ejecutar el cambio de titularidad.

En todo caso los correos electrónicos remitidos al Centro ponen de manifiesto, como se ha señalado, que se allana a las pretensiones de la Demandante.

En consecuencia, este Experto considera que concurre igualmente la tercera circunstancia prevista en el Reglamento para la estimación de la Demanda.

7. Decisión

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

José Ignacio San Martín Santamaría

Experto

Fecha: 10 de junio de 2020