

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

CABIFY ESPAÑA S.L. c. Jesús Fernández Matallanes, Federación Profesional del Taxi de Madrid
Caso No. D2023-0200

1. Las Partes

La Demandante es CABIFY ESPAÑA S.L., España, representada por RMA Legal S.L.P., España.

El Demandado es Jesús Fernández Matallanes, Federación Profesional del Taxi de Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <cabify.taxi>.

El registrador del citado nombre de dominio es Dinahosting s.l.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de enero de 2023. El 17 de enero de 2023 el Centro envió a Dinahosting S.L. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 18 de enero de 2023 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 administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 19 de enero de 2023. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de febrero de 2023. 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 9 de febrero de 2023.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 15 de febrero de 2023. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del

procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa española fundada en 2011 con actividad en España y diversos países de Latinoamérica, desarrollando un negocio de movilidad urbana a través de una plataforma digital de coches con conductor.

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

Marca CABIFY ante la Oficina Española de Patentes y Marcas ("OEPM") con registro No. M3000596 solicitada el 5 de octubre de 2011.

Marca CABIFY ante la Oficina de la Unión Europea de la Propiedad Intelectual (EUIPO) No. 016333957 con fecha de prioridad 5 de octubre de 2011, registrada el 11 de noviembre de 2022.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 10 de diciembre de 2015 y redirige al sitio web "https://www.tele-taxi.es/" cuyo titular es la Federación Profesional del Taxi de Madrid y en la que se ofrecen los servicios de su actividad.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante manifiesta ser titular de los derechos marcarios sobre CABIFY y que la misma es idéntica al nombre de dominio en disputa.

La Demandante considera que el Demandado carece de marcas u otros derechos en exclusiva sobre el nombre en disputa y, asimismo, carece de algún derecho o interés legítimo sobre el mismo. Adicionalmente expone que el Demandado era consciente de que el nombre de dominio en disputa se identificaba con la Demandante y en los servicios que la misma presta.

En cuanto al tercero de los requisitos, es decir, si el registro del nombre de dominio en disputa ha sido registrado y es utilizado de mala fe, la Demandante alega que se cumplen las circunstancias descritas en el párrafo 4.b) (ii) (iii) y (iv) de la Política.

En primer lugar, la marca CABIFY es notoriamente conocida y líder en los servicios Vehículo de Transporte con Conductor ("VTC") en España. Para ello aporta abundante documentación en apoyo de sus alegaciones y, muy especialmente, sendas resoluciones de la OEPM que reconocen su valor de marca renombrada. Adicionalmente, aporta evidencias del conflicto entre ambas partes allá en 2015 sobre competencia desleal y la normativa de transporte. Por tanto, sostiene la Demandante que el Demandado tenía conocimiento de la notoriedad de la marca CABIFY. Asimismo, entiende que la utilización del nombre de dominio en disputa por el Demandado no era otro que la de atraer a usuarios de Internet a su propia web con intención de obtener un beneficio económico, creando una confusión tanto con las marcas CABIFY como respecto del origen de los servicios prestados por el Demandado.

En segundo lugar, las particulares relaciones de competencia de mercado existentes entre las partes debido al conflicto generado por la aparición de nuevos operadores en el llamado "sector del taxi" determinan que el registro suponga un acto por el que el Demandado busca obstaculizar la actividad de un competidor.

Y, finalmente, insiste la Demandante que la utilización del nombre de dominio en disputa se ha realizado para atraer, de manera intencionada a los usuarios de Internet a la página web del Demandado "www.tele-taxi.es" para obtener un beneficio económico, creando una confusión con las marcas CABIFY y el origen de los servicios prestados, en perjuicio de la Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El párrafo 15(a) del Reglamento establece que el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados de conformidad con la Política y el Reglamento, y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Del mismo modo, el párrafo 5(e) del Reglamento, establece que, si el Demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda.

Asimismo, considerando el párrafo 14(b) del Reglamento, este Experto sacará las conclusiones que considere apropiadas, en base a las alegaciones presentadas por la Demandante, así como y en virtud de las circunstancias del caso, tomando en cuenta que la falta de contestación y personación por parte del Demandado, no implica *per se* una resolución favorable para la otra parte.

El Experto, a los efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, recurrirá a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política, así como en 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 confusa

La Demandante ha demostrado ser titular de derechos marcarios en los términos de la Política. Consecuentemente, se procede a la comparación que entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante requiere este primer requisito. Generalmente, cuando se reproduce la marca se considera superado el test, tal y como se recoge en la sección 1.7 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#). Efectivamente en el presente caso estamos ante una reproducción íntegra de la marca CABIFY en el nombre de dominio en disputa <cabify.taxi> por lo que la Demandante cumple con la exigencia de la Política sobre identidad o similitud confusa del nombre de dominio respecto de la marca.

En definitiva, el Experto considera cumplido el primer requisito a los efectos del párrafo 4(a)(i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

Por lo que se refiere a este segundo requisito la Demandante fundamenta su pretensión en las siguientes alegaciones: el Demandado carece de derechos marcarios o de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Asimismo, alega y aporta evidencias sobre el conocimiento previo de la marca CABIFY por el Demandado.

Con ello y, en uso de las facultades reconocidas en el artículo 10 del Reglamento, el Experto ha realizado una búsqueda del término "cabify" en un motor de búsqueda para comprobar que los resultados se refieren exclusivamente a la Demandante. Así mismo, el Experto considera que la composición del nombre de dominio en disputa aboca a pensar en la existencia de afiliación o relación entre las partes cuando ésta no existe. Véase la sección 2.5.1 de la [Sinopsis OMPI 3.0](#).

Además, la utilización del dominio de nivel superior genérico “.taxi”, a la vista de la actividad de las Partes coadyuva y refuerza la confusión habida cuenta de la reputación en el ámbito del transporte urbano de CABIFY. Ver *CANAL + FRANCE v. Franck Letourneau*, Caso OMPI No. [DTV2010-0012](#).

Por ello y en el conjunto de las circunstancias descritas debe reputarse probado, *prima facie*, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. Siendo así y, habiendo sido notificado el Demandado en tiempo y forma por el Centro, su falta de personación aboca a dar por cumplido este segundo requisito. Destaca el Experto que nada en el expediente permite concluir de otro modo.

Por tanto, el Experto declara cumplido este requisito de conformidad con el párrafo 4(a)(ii) de la Política.

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

Conforme establece la Política, la Demandante debe probar, de forma conjunta, que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa fue de mala fe.

El Experto considera que la marca CABIFY tiene el valor de marca renombrada a los efectos de la Política.

Siendo así, hacemos notar como uno de los factores que afectan calificar el registro del nombre de dominio en disputa como de mala fe es el conocimiento previo de la marca al momento del registro. Las pruebas aportadas por la Demandante son concluyentes sobre la existencia de un conflicto entre las partes allá en 2015 que fue noticiado por abundante prensa en España. Igualmente tiene en cuenta el Experto, la reproducción de la marca íntegramente en el nombre de dominio en disputa y el propio uso que se realiza posteriormente. Todo ello permite al Experto concluir que, en el balance de probabilidades, el Demandado era conocedor de la marca CABIFY al momento del registro del nombre de dominio en disputa, habiéndolo registrado por reproducir dicha marca en su integridad. Ver *EUROVET v. Whois Agent, Domain Protection Services, Inc. / Wteu Qtyeiw*, Caso OMPI No. [D2022-2053](#).

Adicionalmente, se tiene en cuenta que el registro de un nombre de dominio que incorpora una marca renombrada, como es CABIFY y, es utilizada por quien no se encuentra asociado o vinculado de alguna manera con su titular (sino que se trata de un competidor) da lugar a unas circunstancias de las que cabe concluir que el registro fue de mala fe tal y como ocurre en este caso. Ver *Compagnie de Saint-Gobain v. Contact Privacy Inc. Customer 1249589662 / Latonya Peterson*, Caso OMPI No. [D2021-3664](#) o la [Sinopsis OMPI 3.0](#) sección 3.1.4.

Por otra parte, el Experto acude a la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 3.1.3 según el cual “Teniendo en cuenta que los escenarios enumerados en el párrafo 4 b) de la Política Uniforme no son exhaustivos, los expertos han utilizado la noción de un ‘competidor’ más allá del concepto de un competidor comercial para incluir también el concepto de ‘una persona que actúa en oposición a otra’ por algún medio de ganancia comercial, directa o no”. Ala vista de la evidencias presentadas por la Demandante, el Experto considera que aplica el supuesto 4 b)(iii) según el cual: “...su objetivo fundamental (el demandado) al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor”.

Y, finalmente, queda demostrado cómo el Demandado intenta crear una asociación o afiliación desleal con la Demandante, vía reproducción de la marca CABIFY en el nombre de dominio en disputa. Efectivamente, en opinión del Experto, el Demandado utiliza la marca de la Demandante como “cebo” con la finalidad de captar potenciales usuarios de su servicio. Por lo tanto, el uso del nombre de dominio en disputa se ajusta a las circunstancias descritas en 4 b)(iv) de la Política y, en consecuencia, debe reputarse de mala fe.

En fin, el Experto concluye que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa fue de mala fe en los términos del párrafo 4 (a)(iii) de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <cabify.taxi> sea transferido a la Demandante.

/Manuel Moreno-Torres/

Manuel Moreno-Torres

Experto Único

Fecha: 1 de marzo de 2023