

DECISIÓN DEL EXPERTO

J. J. V. B. c. A. R. P.

Caso No. DES2022-0032

1. Las Partes

El Demandante es J. J. V. B., España.¹

El Demandado es A. R. P., España.²

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de noviembre de 2022. El 14 de noviembre de 2022, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 15 de noviembre 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 financiero.

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 21 de noviembre de 2022. De conformidad con el artículo

¹ De conformidad con la Demanda, “el demandante en el presente procedimiento es [J. J. V. B.], [...] administrador único de ACORN STUDIO SLU”.

² La Demanda incluye como Demandado también al socio del registrante. Sin embargo, el Reglamento determina en su artículo 2 que se considera Demandado “al beneficiario del registro de un nombre de dominio, contra el cual se ha iniciado una demanda conforme al Reglamento”. De forma que a los efectos del presente procedimiento la Experta considera como Demandado únicamente a la persona que figura como registrante.

16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de diciembre de 2022. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 9 de diciembre de 2022.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experta el día 16 de diciembre de 2022, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

El Demandante opera en el ámbito de la producción y realización cinematográfica y de audiovisuales desde el año 2016. Conforme a la Demanda, el Demandante inició su actividad en China y se trasladó posteriormente, en 2018, a Barcelona, España, fundando, en 2020, una sociedad limitada con la denominación Acorn Studio, S.L., a través de la cual opera en el mercado nacional. El Demandante y su empresa han realizado películas cinematográficas y diversos audiovisuales que han sido presentados a certámenes cinematográficos internacionales.

El Demandante opera en el mercado bajo una marca mixta que incluye la denominación “acorn studio” así como varias letras chinas cuyo significado es desconocido para la Experta, encerrado todo el conjunto en un rectángulo. El Demandante es titular de un registro de marca en España relativo a esta marca mixta, en concreto, la Marca Española No. 3582456, ACORN STUDIO, mixta, solicitada el 19 de octubre de 2015 y registrada el 7 de marzo de 2016, en la clase 41, (en adelante la “marca ACORN STUDIO”), cuya reproducción se incluye a continuación:



El Demandante y su empresa alojan su página web corporativa en el nombre de dominio <acornstudiospain.com>. La Experta, haciendo uso de los poderes generales que le otorga el Reglamento, ha consultado la página web corporativa de la empresa del Demandante “www.acornstudiospain.com”, en donde el Demandante promociona sus servicios y sus diversas producciones cinematográficas y audiovisuales.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 5 de agosto de 2013 y aloja la página web corporativa de una agencia de publicidad y marketing digital, con oficinas en Barcelona, España. Conforme indica en su sección “Sobre Nosotros”, se trata de una “Agencia digital situada en Barcelona especializada en diseño, desarrollo e ilustración”. Esta página contiene información sobre los diversos servicios que se proporcionan, relacionados con la publicidad digital, diseño, desarrollo y posicionamiento de páginas web, diseño de papelería, redes sociales, social media, etc. En esta página se incluye la dirección de una oficina en Barcelona, varios teléfonos, una dirección de correo electrónico, así como un formulario de contacto. En el “Aviso Legal” y “Política de Privacidad” de esta página se indica que la misma pertenece a la sociedad Acorn Digital Agency S.C.P., proporcionando sus datos de contacto, domicilio y número de identificación fiscal CIF. Esta página incluye así mismo una nota de copyright del año 2019, así como enlaces a las paginas relativas a la empresa en varias redes sociales.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante sostiene en la Demandada:

El Demandante posee derechos sobre la denominación en que consiste el nombre de dominio en disputa, ya que es titular de una marca registrada en España para los términos “acorn studio”. El nombre de dominio en disputa es idéntico a esta marca.

El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. No constan derechos de propiedad industrial u otros derechos (nombres personales, mote identificativo o una empresa) con la denominación “acorn studio”, y el Demandado no goza de ningún tipo de notoriedad o reputación que le identifique con la marca ACORN STUDIO o el nombre de dominio en disputa.

El nombre de dominio en disputa ha sido utilizado de mala fe en perjuicio del Demandante. En 2017 el Demandante remitió un requerimiento al Demandado advirtiéndole sobre sus derechos, que llevó al Demandado a cambiar su logotipo y suprimir la palabra “studio” dentro del mismo, pero continuó en el uso del nombre de dominio en disputa. En ese momento, el Demandante residía y operaba en China, por lo que no emprendió más acciones. Tras regresar a España en 2018, el Demandante participó en certámenes de difusión internacional con sus películas, adquiriendo su marca reputación dentro del ámbito audiovisual, y pudo constatar que se producían confusiones en varios clientes y solicitantes de empleo del Demandado, que, por error, se dirigían al Demandante, así como la oferta en la página web ligada al nombre de dominio en disputa de servicios de producción de vídeo, publicidad y *streaming*, que colisionan con los ofrecidos por el Demandante y su empresa. En 2021, el Demandante contactó nuevamente con el socio del Demandado y las Partes han mantenido, desde entonces, una negociación, con intercambio de diversos correos electrónicos y conversaciones a través de WhatsApp. En esta negociación, el socio del Demandado admitió haber recibido también llamadas preguntando por el Demandante y su empresa, y señaló que no están interesados en producir videos ni cine, por lo que su intención era cambiar de marca y de nombre de dominio, cesando en el uso del nombre de dominio en disputa. El Demandante ofreció al Demandado el abono de EUR 1,400 por la transferencia del nombre de dominio en disputa. Sin embargo, en octubre de 2022, el Demandado y su socio rechazaron esta oferta y señalaron que estaban “abiertos a cualquier propuesta ventajosa para su negocio”, concluyendo el Demandante que no tenían intención de dejar de utilizar el nombre de dominio en disputa, querían obtener un mayor importe por la transferencia del nombre de dominio en disputa y estaban alargando innecesariamente este asunto. Se aporta copia del intercambio de correos electrónicos entre las Partes. El Demandante ha comprobado, además, que ni el Demandado ni su socio han presentado ninguna solicitud de marca ante la Oficina de Patentes y Marcas Española (“OEPM”) en relación a la marca que éstos indicaron que utilizarían tras dejar de usar el nombre de dominio en disputa.

El Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado sostiene en la Contestación de la Demanda:

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 5 de agosto de 2013 y es utilizado desde entonces por el Demandado y su agencia de publicidad y marketing digital, varios años antes de que el Demandante registrara su marca e iniciara su actividad en España, que difiere de la actividad principal del Demandado y su empresa. El Demandado tiene derecho a la posesión y uso del nombre de dominio en disputa mientras no exista conflicto entre los servicios que ofrecen las Partes. El Demandante registró su marca de mala fe sabiendo que el Demandado ya tenía actividad y operaba en el mercado bajo el nombre de dominio en disputa, para intentar apropiarse del nombre de dominio en disputa. El haber registrado una marca, no le da derecho a hacerse con la propiedad de todos los nombres de dominio existentes y activos online con anterioridad.

El Demandando ostenta derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El registro y uso del nombre de dominio en disputa se inició antes de la actividad en España del Demandante y del registro de su marca.

El nombre de dominio en disputa fue registrado y se utiliza de buena fe. El nombre de dominio en disputa fue registrado de buena fe para identificar el negocio del Demandado en el mercado, antes del registro y uso del Demandante, sin intención de negociar sobre el mismo, ni transferirlo al Demandante o a un competidor. Las Partes no compiten entre sí y el nombre de dominio en disputa no ha sido registrado para perturbar la actividad comercial del Demandante o su empresa. El Demandado siempre ha actuado de buena fe, tratando de ayudar al Demandante y enviándole posibles clientes para realizar servicios con su empresa, ya que las Partes no realizan el mismo tipo de actividad. El Demandado no ha buscado generar confusión con la marca que, posteriormente al registro del nombre de dominio en disputa, registró y empezó a utilizar el Demandante.

El Demandado no tiene intención de hacer negocio ni usar el nombre de dominio en disputa de mala fe, por lo que ofreció soluciones, dentro de la negociación mantenida con el Demandante, incluso no ofrecer servicios audiovisuales dentro de la página web ligada al nombre de dominio en disputa. Sin embargo, el Demandante rechazó las soluciones amistosas propuestas por el Demandando. En ningún momento, el Demandado ni su socio ha comunicado que quisieran un precio mayor por el nombre de dominio en disputa, ya que no tienen intención de hacer negocio con la venta del mismo, si no, utilizarlo temporalmente para poder hacer una transición hacia una nueva marca que están creando, con la intención de que esta situación acabe cuanto antes y de la mejor manera posible para ambas partes.

El Demandante pretende adquirir el nombre de dominio en disputa, que ostenta posicionamiento, gracias a la inversión y uso realizados por el Demandado (desde 2013), a un precio fuera de mercado. El único objetivo de la Demanda es la extorsión para hacerse con el nombre de dominio en disputa.

El Demandado solicita que se rechace la pretensión solicitada por el Demandante.

6. Debate y conclusiones

La resolución del presente caso se lleva a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las Partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación.

La Experta quiere hacer notar, además, las similitudes entre el Reglamento y la Política UDRP. Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación para el análisis de este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política, 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 el Demandante alega poseer Derechos Previos

En primer lugar, debe examinarse si el Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.

La Experta nota que la marca alegada por el Demandante fue registrada el 7 de marzo de 2016, casi tres años después del registro del nombre de dominio en disputa. A este respecto, la Experta desea precisar que esta circunstancia no impide, por sí misma, que el Demandante pueda presentar la Demanda bajo el Reglamento, ni afecta al examen del primer elemento del Reglamento, ya que el Reglamento, al igual que la Política UDRP, a pesar de utilizar el término "previos" en la expresión "Derechos Previos", no hace referencia específica a la fecha en que el Demandante, titular de la marca comercial u otro derecho de

propiedad industrial protegido en España, adquirió tales derechos, sino solamente a la existencia de tales derechos en la fecha de presentación de la Demanda. La circunstancia de haberse registrado el nombre de dominio en disputa antes de que el reclamante adquiriera su derecho de marca, se valorará, sin embargo, en relación a los demás elementos del Reglamento. Véase en este sentido la sección 1.1.3 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

El Demandante ha demostrado ser titular de una marca española que incluye, entre otros elementos gráficos y denominativos en idioma chino, que no resultan comprensibles para la Experta, los términos “acorn studio”. En consecuencia, la Experta considera que la Demandante ostenta Derechos Previos a efectos del Reglamento sobre la marca ACORN STUDIO, cuyos términos principales y únicos legibles en caracteres occidentales, se reproducen en el nombre de dominio en disputa, añadiendo el dominio de nivel superior correspondiente a un código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es”, que, por su carácter técnico, carece típicamente de relevancia en el análisis del primer presupuesto del Reglamento. Véase en este sentido la sección 1.11 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Se estima, por tanto, cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El análisis de si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo el Demandante quien ostenta la carga de probar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política UDRP y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

El estándar de prueba aplicable tanto en los casos de la Política UDRP como del Reglamento es el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando la Experta preparada para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véase, en este sentido, la sección 4.2 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La Experta nota, como se ha indicado, que el nombre de dominio en disputa fue registrado varios años antes del registro de la marca del Demandante y de su uso en España. En este sentido, la Experta nota que el propio Demandante ha alegado y acreditado que se trasladó e inició su actividad en España en 2018, y su marca fue presentada ante la OEPM en 2015, siendo registrada en marzo de 2016. Por su parte, el Demandado ha alegado y acreditado que el nombre de dominio en disputa fue registrado en 2013, y, desde entonces, ha sido utilizado por el mismo en relación a su negocio de agencia de publicidad y marketing digital.

La Experta, haciendo uso de los poderes generales que le otorga el Reglamento, ha consultado el archivo público de Internet WayBackMachine en relación al nombre de dominio en disputa, para corroborar las alegaciones del Demandado en cuanto al uso del nombre de dominio en disputa, comprobando que efectivamente el Demandado inició el uso del nombre de dominio en disputa para albergar la página web corporativa de su agencia publicitaria y de marketing digital desde, al menos, el 21 de septiembre de 2013, fecha de la primera captura de esta página almacenada en el archivo público de Internet consultado. Este archivo corrobora asimismo el uso continuado del nombre de dominio en disputa en relación a la página web corporativa del Demandado, desde el 2013 hasta la fecha de esta decisión.

La Experta nota también que el uso del nombre de dominio en disputa para albergar la página web corporativa de la agencia de publicidad y marketing digital del Demandado, resulta igualmente acreditado por las evidencias aportadas por el propio Demandante, que incluyen pantallazos de esta página anteriores a la presentación de la Demanda.

La Experta ha consultado, asimismo, haciendo uso de los poderes generales que le otorga el Reglamento, tanto la página web corporativa del Demandado, ligada al nombre de dominio en disputa, como la propia del Demandante en “www.acornstudiospain.com”, de las que se puede extraer, a juicio de la Experta, que: (i) la página web del Demandado presenta un diseño y composición que no se asemejan al *look and feel* de la página del Demandante, con distinta composición, distintas secciones y combinación de colores; (ii) la página del Demandado muestra en su encabezamiento la marca ACORN, en letras mayúsculas de color amarillo, no reproduce ninguna letra china, no se encuentra encerrada en un rectángulo, ni incluye otros elementos figurativos contenidos en la marca ACORN STUDIO mixta del Demandante, presente en el encabezamiento de su página web corporativa “www.acornstudiospain.com”; y (iii) la página del Demandado muestra sus datos de contacto, dirección de su oficina, teléfonos y formulario de contacto, enlaces a redes sociales, así como su número de identificación fiscal en los avisos legales preceptivos de la misma. Estas circunstancias no permiten, a juicio de la Experta, concluir que el Demandado haya efectuado actos encaminados a buscar la confusión con el Demandante y su marca.

Adicionalmente, con arreglo a lo alegado por el propio Demandante, éste remitió un requerimiento al Demandado en 2017, y, a resultas del referido requerimiento, el Demandado modificó su logo y suprimió del mismo la palabra “studio”. La Experta ha podido corroborar, a través del uso las distintas capturas de la página web del Demandado almacenadas en el archivo público de Internet WayBackMachine, que, con anterioridad a 2017, la página web del Demandado mostraba en su encabezamiento los términos “acorn studio” escritos en letras mayúsculas acompañados de una representación de una bellota. Es de destacar que el término inglés “acorn” significa bellota en español. Esta circunstancia indica, a juicio de la Experta, la intención por parte del Demandado no de buscar la confusión con el Demandante y su marca, sino, al contrario, de tratar de evitar dicha confusión.

La Experta nota asimismo que la página web del Demandado ofrece diversos servicios relacionados con la publicidad y el marketing digital, que se han mantenido esencialmente iguales desde 2013, según la página web ligada al nombre de dominio en disputa.

La Experta considera que las actividades de las Partes no son esencialmente coincidentes, ya que el Demandante ha acreditado realizar como actividad principal la producción y realización de obras cinematográficas y audiovisuales, mientras que la actividad del Demandado se centra en los servicios propios de una agencia de publicidad y marketing digital, que, como el propio Demandado alega, ofrece, solo de forma residual, la realización de videos publicitarios.

La Experta nota también, con arreglo a la información incluida en la página web del Demandado, que su negocio parece estar constituido con una forma social que incluye en su denominación el término “acorn”, siendo una sociedad civil privada, la sociedad Acorn Digital Agency S.C.P., cuyos datos de contacto y número de identificación fiscal se incluyen en la página web ligada al nombre de dominio en disputa.

La Experta ha comprobado igualmente las evidencias aportadas por el Demandante, en concreto, los intercambios de diversas comunicaciones entre las Partes, durante su negociación, no encontrando ninguna evidencia que acredite, en un balance de probabilidades, que el Demandado o su socio hayan pretendido aprovecharse de mala fe de la similitud entre el nombre de dominio en disputa y la marca del Demandante para obtener un importe de dinero elevado por el nombre de dominio en disputa. Asimismo, la Experta nota que el abono de un importe de dinero por el nombre de dominio en disputa fue ofrecido de forma unilateral por el Demandante, contestando el Demandado y su socio a tal oferta y durante toda la negociación, que lo que requerían era un mayor plazo para realizar la transición a otra nueva marca y nombre de dominio que evitara la confusión entre las Partes, para poder comunicárselo a sus clientes, desarrollar la nueva marca, etc.

Todas estas circunstancias llevan a la Experta a considerar que si bien es cierto que el Demandante ha acreditado que varios clientes del Demandado y buscadores de empleo en su empresa, se han dirigido por error al Demandante y, es posible, que lo propio haya sucedido también a la inversa con ciertos clientes o potenciales clientes del Demandante, la existencia de tal confusión no parece haber sido buscada por el Demandado, que inició el uso del nombre de dominio en disputa (y de la marca ACORN STUDIO,

inicialmente, y, actualmente, ACORN), para identificar su página web y su negocio desde antes de que el Demandante registrara su marca e iniciara el uso de la misma en España. La Experta considera que las evidencias existentes en el expediente acreditan también que el Demandando no se ha beneficiado de tal confusión sino, al contrario, ha podido ser perjudicado por la misma del mismo modo que el Demandante. Por ello, las circunstancias y evidencias aportadas al expediente llevan a la Experta a concluir que el Demandante no ha conseguido establecer de manera suficiente a los efectos del Reglamento la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandando en el nombre de dominio en disputa.

No se estima, por tanto, el segundo requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

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

La ausencia del segundo elemento o requisito exigido por el Reglamento determina que no sea necesario entrar a valorar el tercer elemento del mismo, procediendo la denegación de la Demanda, ya que los tres requisitos del artículo 2 del Reglamento son cumulativos.

No obstante, la Experta desea aclarar que no parece que exista ninguna circunstancia en este caso que pueda determinar, en un balance de probabilidades, con arreglo al Reglamento, que el Demandado obró de mala fe cuando registró y ha utilizado el nombre de dominio en disputa.

La Experta desea aclarar, sin embargo, que el Reglamento tiene un ámbito limitado de aplicación circunscrito a los supuestos de ciberocupación, no siendo su objeto la resolución de todos los conflictos relativos a nombres de dominio. Le es posible, por tanto, al Demandante, iniciar otros procedimientos que puedan resultar más idóneos para valorar la legalidad o no de la conducta del Demandando, en relación a otros aspectos que quedan fuera del ámbito propio del Reglamento, como aspectos regulados por la legislación marcaria o la regulación de la competencia desleal. Igualmente, la Experta nota la naturaleza del conflicto entre las Partes, que no se circunscribe al típico procedimiento de ciberocupación, al respecto, señala que sería posible a las Partes buscar asistencia para poder lograr una solución amistosa de este conflicto, entre otros medios a través de un procedimiento de mediación.

7. Decisión

Por las razones expuestas, la Experta desestima la Demanda.

Reyes Campello Estebaranz

Experto

Fecha: 20 de diciembre de 2022