

DECISIÓN DEL EXPERTO

FORMAGRID, INC. V. Z K

CASO NO. DES2024-0001

1. Las Partes

La Demandante es Formagrid, Inc., Estados Unidos de América, representada por TMI Abogados, S.C., México.

El Demandado es Z. K., China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es es Red.es. El Agente Registrador es KEY-SYSTEMS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 7 de enero de 2024. El 8 de enero de 2024, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 9 de enero de 2024, Red.es envió al Centro vía 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 17 de enero de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de febrero de 2024. 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 12 de febrero de 2024.

El Centro nombró a Luis Miguel Beneyto García-Reyes como Experto el día 20 de febrero de 2024, 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 acreditado su titularidad, entre otros, del registro de marca internacional protegido en la Unión Europea no. 1381941 para AIRTABLE, concedido el 5 de junio de 2018 en clases 9 y 42

La Demandante es una empresa con sede en Estados Unidos de América, y presta sus servicios en el ámbito de las soluciones colaborativas en la nube, relacionadas con la intersección entre bases de datos y hojas de cálculo, siendo AIRTABLE la marca por la que el público consumidor asocia a la Demandante.

AIRTABLE puede ser considerada una marca notoriamente conocida en su sector de actividad.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 10 de julio de 2023, en fecha muy posterior a la del registro de las marcas invocadas por la Demandante y el inicio de sus actividades.

El nombre de dominio en disputa actualmente dirige a un sitio web en el que no se ofrece ningún contenido relevante y puede considerarse inactivo, sin embargo, la Demandante ha presentado evidencias de que el nombre de dominio en disputa dirigía a una página web de anuncios de pago por clic ("PPC").

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante es una empresa constituida en 2012 en los Estados Unidos de América que creó y comercializa "Airtable", un producto y servicio que ofrece soluciones de colaboración en la nube, particularmente relacionadas con la interacción entre bases de datos y hojas de cálculo. Tiene oficinas en San Francisco, Austin, Londres, Los Ángeles, Mountain View y Nueva York y cuenta con más de 700 empleados

La plataforma de la Demandante es utilizada por diversas compañías alrededor del mundo con el objetivo de mejorar procesos y de empoderar a sus colaboradores para que tengan un mejor desempeño, trabajando en equipo. La herramienta de la Demandante es usada por más de 450,000 empresas mundialmente.

La Demandante es titular de diversas marcas registradas incluyendo en la Unión Europea, que tienen plenos efectos en España, así como del nombre de dominio <airtable.com>.

El nombre de dominio en disputa reproduce en su totalidad la marca AIRTABLE de la Demandante, produciéndose una evidente identidad entre ambos, por lo que debe entenderse como acreditado el primer elemento del Reglamento

El Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, porque no existe relación alguna con la Demandante quien nunca ha otorgado autorización, consentimiento o licencia algunos al Demandado para que ésta use sus marcas o registre algún nombre de dominio que las reproduzca, no existiendo indicio alguno de que el Demandado posea Derecho Previo alguno sobre la marca AIRTABLE ni que el público la conozca por la misma, por lo que debe entenderse acreditado el segundo elemento del Reglamento.

El Demandado sabía sobre la existencia de la Demandante, su marca AIRTABLE, su negocio, sus productos y sus servicios cuando registró el nombre de dominio en disputa por lo que, siendo consciente de la notoriedad de la marca AIRTABLE, el registro se produjo con fines parasitarios, de manera oportunista y de mala fe.

El Demandado tiene un historial de casos de registros de nombres de dominio que incorporan marcas de terceros, y en más de treinta casos los Expertos nombrados conforme a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés) y el Reglamento han establecido que el Demandado ha incurrido en un patrón de conducta de ciberocupación.

Por todo ello, la Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa a su favor.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de 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”.

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

La Demandante ha acreditado su titularidad sobre diversos registros, incluyendo el internacional protegido en la Unión Europea no. 1381941 para AIRTABLE, concedido el 5 de junio de 2018 en clases 9 y 42.

A juicio de este Experto, y comparando las marcas invocadas por la Demandante con el nombre de dominio en disputa, se produce una identidad al quedar la denominación “Airtable” reproducida en su totalidad dentro del nombre de dominio en disputa sin que la acompañe ningún otro término.

Por otro lado, debe recordarse que, como es sabido y tal y como se ha establecido en numerosas decisiones emitidas bajo el Reglamento, la partícula “.es” identifica el código de país nivel superior (“ccTLD” por sus siglas en inglés) del nombre de dominio en disputa y no es relevante a efectos del proceso comparativo a efectuar entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos de la Demandante.

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

B. Derechos o intereses legítimos

El Demandado no ha contestado a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Si bien la Demandante debe asumir la carga de probar la inexistencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa, la dificultad de esta prueba ha sido reconocida en numerosas decisiones emitidas bajo el Reglamento, en las que se ha considerado suficiente que la Demandante acredite prima facie la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado en su contestación tendrá la oportunidad de argumentar y en su caso acreditar lo contrario. No obstante, el Demandado no ha contestado a la demanda.

La Demandante alega que el Demandado no posee ningún título o registro de marca previo sobre la denominación “Airtable”, que legitime al Demandado al registro del nombre dominio en disputa, así como que no le ha otorgado ninguna autorización ni consentimiento para proceder a dicho registro. Por tanto, atendiendo a lo anterior y a las averiguaciones realizadas directamente por este Experto, la alegación de la Demandante acredita que no concurre prima facie ninguna circunstancia de las que podría concluirse que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Por todo ello, el Experto entiende que la Demandante ha cumplimentado también el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, al no poderse acreditar o presumir en modo alguno la existencia de ningún derecho o interés legítimo a favor del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa.

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

Considerando los argumentos y circunstancias probadas que obran en el expediente, así como algunas consultas y averiguaciones adicionales realizadas por el Experto, éste considera que el nombre de dominio en disputa se registró de mala fe.

En relación con ello, el Experto ha realizado una búsqueda sobre la denominación “Airtable” a través del buscador “Google”, y la gran mayoría de las referencias que se recuperan se refieren a la Demandante y a los servicios que presta. No resulta plausible, considerando tanto la fecha de registro de los derechos de marca invocados, como la del nombre de dominio en disputa, concluir que el Demandado desconociera la existencia de las marcas de la Demandante ni los servicios que presta ni que la denominación “Airtable” sea fruto de una creación independiente del Demandado, quien además no ha presentado argumentación alguna que justifique dicho registro. En relación con ello puede traerse a colación el criterio aplicado en la decisión del caso *Amorepacific Corporation v. Miguel Angel Grandia Ruiz*, Caso OMPI No. [DES2018-0004](#):

“Con relación a la mala fe en el registro debe tenerse en cuenta que, tal y como ya se ha apuntado en anteriores decisiones en el marco del Reglamento (ver, por ejemplo, la decisión *Endebe Catalana, S.L. c. Ramón Ortiz*, Caso OMPI No. [DES2006-0028](#), o la decisión *Blizzard Entertainment, Inc. c. Víctor Castro*, Caso OMPI No. [DES2006-0036](#)), es difícil imaginar que el registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado ha sido de buena fe cuando se ha llegado previamente a la conclusión de que aquél no ostenta un derecho o interés legítimo sobre tal nombre de dominio. Es decir, cabe cuestionar la buena fe en el registro del nombre de dominio por parte de una persona que no ostenta un derecho o interés legítimo sobre el mismo y que ha sido incapaz de ofrecer una explicación razonablemente convincente sobre dicho registro...”

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento la concurrencia de la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa hace innecesario el examen de la concurrencia de la mala fe respecto al uso del mismo.

No obstante, debe señalarse que el Experto concluye igualmente que el Demandado ha usado el nombre de dominio en disputa de mala fe, ya que, al utilizar el Demandado el nombre de dominio en disputa para albergar una página que incluye diversos enlaces a promocionales o PPC a páginas de terceros, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web aprovechando la posible confusión creada con la marca o identidad de la Demandante.

Adicionalmente, el hecho de que actualmente no existe sitio web con contenido alguno al que el dominio en disputa pueda conducir a cualquier usuario, no impide un fallo de mala fe.

Por último, debe igualmente señalarse que ha sido acreditado que el Demandado ha procedido al registro de nombres de dominio que incluyen marcas de terceros, que en muchos casos pueden considerarse notorias, lo que refuerza la conclusión de que existió mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, este Experto concluye que ha quedado acreditada la concurrencia del tercer requisito exigido por el Artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

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

Luis Miguel Beneyto García-Reyes

Experto

Fecha: 13 de marzo de 2024