

DECISIÓN DEL EXPERTO

SERVIENTREGA S.A. V. L. F. M. M.

CASO NO. DES2024-0050

1. Las Partes

La Demandante es SERVIENTREGA S.A., Colombia.

El Demandado es L. F. M. M., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

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

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 2 de diciembre de 2024. El 5 de diciembre 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 diciembre de 2024, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante en fecha 24 de diciembre de 2024, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registro, e invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante remitió una Demanda enmendada en fecha 26 de diciembre de 2024.

El Centro verificó que la Demanda y la Demanda enmendada cumplían 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 y la Demanda enmendada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 2 de enero de 2025. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 22 de enero de 2025. 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 23 de enero de 2025.

El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 29 de enero de 2025, 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 es una multinacional de origen colombiano, que opera en el sector de mensajería bajo la marca SERVIENTREGA.

La Demandante es titular, con anterioridad a la creación por el Demandado del nombre de dominio en disputa, de una serie de registros marcarios contenedores del término SERVIENTREGA. Entre ellos, el registro número 018613844 de la marca SERVIENTREGA CENTRO DE SOLUCIONES emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, concedido el 25 de marzo de 2022 y el registro número 399928 de la marca SERVIENTREGA emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, concedido el 5 de mayo de 2020.

El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado en fecha 20 de febrero de 2019.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado con carácter abusivo, todo ello por cuanto que:

-La Demandante es titular -con anterioridad al registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa- de diferentes marcas, tanto en Colombia como en el mundo, contenedoras del término “servientrega” en las clases 1, 9, 35, 36, 37, 38, 39, 41 y 42 del Nomenclátor de Niza, las cuales han sido declaradas como notoriamente conocidas por la Oficina de Marcas de Colombia.

-La Demandante es igualmente titular de determinados nombres de dominio que recogen la marca SERVIENTREGA, a saber, <servientrega.com>, <servientrega.us>, <servientregainternacional.com>, <servientregabox.com> y <servientrega.com.ec>.

-El Demandado carece de interés legítimo en relación con el nombre de dominio en disputa, en tanto que lo utiliza únicamente con el fin de redirigir a los consumidores a un sitio web que ofrece servicios de mensajería bajo el nombre de dominio <servienviaexpress.com>, creando en el consumidor medio la falsa percepción de acceder al canal de venta online de la Demandante o incluso que existe alguna clase de licencia, alianza o convenio entre la Demandante y el Demandado.

-La Demandante nunca ha licenciado o permitido al Demandado el uso de la marca SERVIENTREGA. El Demandado no es conocido comúnmente bajo el nombre de dominio en disputa y no es titular de ningún derecho marcario correspondiente al nombre de dominio en disputa.

-El Demandado usa el nombre de dominio en disputa de mala fe, con el único propósito de redirigir a los usuarios que buscan acceder al sitio web de la marca notoriamente conocida de la Demandante SERVIENTREGA al sitio web de otra compañía que oferta productos y servicios competidores, aprovechándose del posicionamiento de la marca SERVIENTREGA.

-El Demandado conoce o debía conocer las operaciones de la Demandante bajo la marca SERVIENTREGA y ha pretendido aprovecharse de su reputación para desviar tráfico a su propia página web y obtener un lucro con ello.

Y así, de todo lo anterior, la Demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

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 también se toma en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido.

Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y en el propio Reglamento.

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

La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, es que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos.

En el presente procedimiento, la Demandante ha logrado acreditar sin margen de dudas que es titular, con anterioridad al registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa, de la marca SERVIENTREGA CENTRO DE SOLUCIONES de la Unión Europea nº 18613844. El elemento dominante “servientrega” es reconocible en el nombre de dominio en disputa. Lo anterior determina, en opinión del Experto, la existencia de Derechos Previos de la Demandante sobre el término “servientrega”.

Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, restaría examinar a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con el término “servientrega” sobre el que la Demandante ostenta Derechos Previos.

En opinión del Experto el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de causar confusión con la marca SERVIENTREGA sobre la cual la Demandante ostenta Derechos Previos, en tanto que el uso del dominio de primer nivel correspondiente al código de país “.es” no debe ser considerado a efectos comparativos, al tratarse de un requisito técnico propio del sistema de nombres de dominio, tal y como han afirmado de manera reiterada otros expertos.

Por todo lo anterior, es opinión del Experto concluir que el nombre de dominio en disputa se revela similar hasta el punto de causar confusión a los Derechos Previos de la Demandante. El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos; y

La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

A tal efecto, resulta suficiente, de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, prima facie, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

En el presente supuesto, la Demandante realiza una serie de alegaciones argumentando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Dichas alegaciones permiten a este Experto concluir que la Demandante ha aportado atisbos razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado. Y es que, como ha apuntado la Demandante, el Demandado no es titular de ningún registro marcario contenedor del término “servientrega”, no ha sido autorizado por la Demandante para el uso de su marca ni es conocido en el mercado por el nombre de dominio en disputa.

Asimismo, el Demandado no realiza una oferta de buena fe de productos y/o servicios en el sitio web alojado bajo el nombre de dominio en disputa, sino más bien todo lo contrario, redireccionando al consumidor medio a un sitio web que ofrece servicios concurrentes en el mercado con los ofrecidos por la Demandante, lo que demuestra a juicio de este Experto que el Demandado quiere aprovechar la notoriedad de la marca SERVIENTREGA para atraer a usuarios de Internet a su propio sitio web, lo que no puede ser considerado en modo alguno como derecho o interés legítimo.

En definitiva, no concurren en este caso circunstancias que permitan considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa. Y es que difícilmente podría considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo en general sobre el nombre de dominio en disputa, dado que el mismo se refiere de forma obvia a los Derechos Previos de la Demandante, sin que cupiera razonablemente un uso de buena fe por parte del Demandado dentro del marco del Reglamento.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

A tenor de lo preceptuado por el Reglamento, la mala fe en el uso o registro del nombre de dominio en disputa ha de ser probada por la Demandante, que puede alegar para ello cuanto estime oportuno. En este sentido, el artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias, de carácter enunciativo que, en caso de que sean acreditadas, supondrán la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.

En el presente procedimiento concurren circunstancias que invitan claramente a pensar que el Demandado registró de mala fe el nombre de dominio en disputa en tanto que la marca SERVIENTREGA no podía ser desconocida para quien posteriormente decidió usar la misma como nombre de dominio bajo la extensión territorial “.es” y ofrecer en el mercado servicios concurrentes con los de la Demandante.

Por otra parte, 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 aquel no ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.

A la vista de estas circunstancias, cabe entender que el nombre de dominio en disputa se ha registrado de mala fe, por razón del conocimiento por el Demandado de la marca SERVIENTREGA, cumpliéndose de este modo el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo. En efecto, y de cuanto antecede, se desprende que el Demandado conocía los signos distintivos de la Demandante, los cuales posteriormente recrea con el fin de generar la apariencia de que el sitio web alojado en el nombre de dominio en disputa pertenece a la Demandante. Esta circunstancia sirve, de por sí, para acreditar en este caso el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.

Apreciada la mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa, no sería necesario entrar a valorar si el uso que el Demandado concede al nombre de dominio en disputa es o no un uso de mala fe. No obstante, el hecho de que no exista entre la Demandante y el Demandado ningún tipo de relación comercial,

y que el sitio web alojado en el nombre de dominio en disputa ofrezca servicios concurrentes con los de la Demandante son a juicio de este Experto circunstancias que revelan claramente la voluntad del Demandado de aprovecharse del renombre de la Demandante y evidencian, por ende, su mala fe.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.

7. Decisión

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

Alejandro Touriño

Experto

Fecha: 13 de febrero de 2025