

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Mantisa, S.L. c. Jan Everno, The Management Group II
Caso No. D2022-0788

1. Las Partes

La Demandante es Mantisa, S.L., España, representada por ECIJA, España.

La Demandada es Jan Everno, The Management Group II, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <canalbienestar.com> (el “nombre de dominio en disputa”).

El Registrador del nombre de dominio en disputa es SNAPNAMES 10, LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 7 de marzo de 2022. El 7 de marzo de 2022 el Centro envió a SNAPNAMES 10, LLC por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 9 de marzo de 2022, el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos del contacto administrativo, técnico y de facturación.

El 10 de marzo de 2022, el Centro envió, en inglés y en español, un correo electrónico indicando que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. El 17 de marzo de 2022, la Demandante confirmó su solicitud que el idioma del procedimiento fuera el español. El Demandado no aportó comentarios respecto al idioma del procedimiento.

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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 21 de marzo de 2022. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de abril de 2022. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 11 de abril de 2022.

El Centro nombró a Matthew Kennedy como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 19 de abril de 2022. 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 como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es la sociedad unipersonal Mantis S.L. cuyo administrador único es Don Ignacio José Fagalde Mateos. La Demandante pretende ofrecer contenido sobre estilos de vida saludable a través de diferentes redes sociales como el canal de YouTube “CanalBienestar”, así como las cuentas de Twitter y de Facebook “Canal Bienestar”. Estos perfiles en las redes sociales se establecieron en 2009. El canal de YouTube cuenta con 70 videos cortos y 380.000 suscriptores. Su último video se subió en 2016. El último tuit de la cuenta de Twitter se envió en 2017. El último contenido en la cuenta de Facebook se publicó en 2017.

El nombre de dominio <canalbienestar.com> fue creado en 2009 y se utilizaba con un sitio web para una tienda en línea de productos y servicios para estilos de vida saludable. La Demandante adquirió el nombre de dominio y el sitio web asociado de Wellness Channel S.L. (en liquidación) mediante un contrato de compraventa con fecha de 15 de junio de 2014. Según las capturas de pantalla archivadas presentadas por la Demandante, en junio de 2017 el sitio web ya no mostraba productos y luego el nombre de dominio quedó inactivo.

La marca CANAL BIENESTAR fue registrada por un tercero en la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”) con el número M-2663378 el 16 de febrero de 2006, designando servicios en las clases 38 y 41. Una solicitud de inscripción de cesión de esta marca a Wellness Channel S.L. fue denegada por la OEPM el 27 de septiembre de 2016. Una cesión ulterior de la marca a Producciones Bienestar S.L. fue inscrita por la OEPM el 10 de marzo de 2017. El registro de la marca sigue en vigor. Una solicitud de inscripción de cesión de la marca a la Demandante está en trámite en la OEPM (véase abajo).

El nombre de dominio en disputa fue registrado por la Demandada el 7 de abril de 2018. La Demandada está identificada por un nombre de particular y un nombre comercial. Según la información proporcionada por la Demandante, el correo electrónico de contacto de la Demandada está asociado con más de 40 mil nombres de dominio, mientras grupos de expertos en 12 procedimientos previos en el marco de la Política han decidido que la Demandada registró y utilizaba otros nombres de dominio de mala fe. Después de su registro por la Demandada, el nombre de dominio en disputa quedó inactivo durante un periodo prolongado.

La Demandante era la accionista mayoritaria en Producciones Bienestar S.L. hasta que el Sr. Fagalde Mateos compró todas las participaciones sociales de esta empresa también, mediante una escritura de compraventa de fecha 14 de noviembre de 2019.

Un intermediario de Producciones Bienestar S.L. envió un correo electrónico a la Demandada el 13 de abril de 2020 en un intento de comprar el nombre de dominio en disputa.

Producciones Bienestar S.L. emitió una factura privada a la Demandante con fecha 14 de diciembre de 2020 por la venta de la titularidad de la marca española M-2663378 CANAL BIENESTAR y de “videoteca contenido youtube”.

Según publica el Boletín Oficial del Registro Mercantil español, el Sr. Rodríguez Jiménez Carlos fue nombrado como liquidador a la sociedad Producciones Bienestar S.L. el 12 de enero de 2021.¹ La Demanda no lo menciona.

En noviembre de 2021, un representante de Producciones Bienestar S.L. envió cartas de infracción al Registrador, a un proveedor de servicios de alojamiento de dominios, y a la Demandada con respecto al nombre de dominio en disputa, haciendo valer sus derechos como propietario del registro de la marca CANAL BIENESTAR M-2663378.

Según las capturas de pantalla presentadas por la Demandante, el nombre de dominio en disputa ahora conduce a una página web que muestra enlaces de pago por clic ("PPC" por sus siglas en inglés). En la fecha 3 de febrero de 2022, los enlaces se referían a diplomas empresariales y televisión gratis vía Internet.

El 9 de febrero de 2022, la Demandante presentó a la OEPM una solicitud de inscripción de cesión a ella misma de la marca CANAL BIENESTAR. La solicitud está firmada por la Demandante como cesionaria y se acompaña una factura de venta. Se supone que se trata de la factura privada con fecha 14 de diciembre de 2020 emitida por Producciones Bienestar S.L. En el día de la redacción de esta Decisión, la solicitud sigue en trámite ante la OEPM.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca CANAL BIENESTAR de la Demandante y a sus signos distintivos. La Demandante ha sucedido a las sociedades The Wellness Channel, S.L. y Producciones Bienestar, S.L., subrogándose en todos sus derechos y obligaciones, incluyendo todos los relativos a sus derechos de propiedad intelectual, entre ellos la marca española CANAL BIENESTAR. La marca es titularidad de Producciones Bienestar S.L., entidad a la que sucede la Demandante, transfiriendo la titularidad sobre la marca y el canal de YouTube. A mayor abundamiento, la Demandante ha llevado a cabo las acciones pertinentes para que en el registro de marcas aparezca que la marca es titularidad de la Demandante. En apoyo a la pretensión de la Demandante sobre el nombre de dominio en disputa, se encuentra el hecho de que la Demandante es propietaria y operadora del canal de YouTube, el cual ha venido operando desde hace más de 12 años. Y es que el nombre de dominio en disputa fue registrado originariamente por la Demandante a través de las sociedades precedentes a la Demandante, utilizándose de forma pacífica hasta que fue ocupado por la Demandada.

La Demandada no tiene derechos ni intereses legítimos respecto del nombre de dominio. No hay marcas, nombres comerciales o denominaciones sociales de la titularidad de la Demandada anteriores al registro de la marca por la Demandante. La Demandante no ha concedido licencia o autorización de ningún tipo a la Demandada para utilizar las marcas CANAL BIENESTAR. La Demandada no es un distribuidor autorizado de los productos y servicios de la Demandante y nunca ha tenido una relación comercial con la misma. La página web alojada con el nombre de dominio en disputa ha permanecido vacía durante los últimos cuatro años en los que la Demandada ha sido titular del nombre de dominio en disputa. De hecho, en la actualidad continúa sin albergar contenido alguno.

El nombre de dominio fue registrado y está siendo utilizado de mala fe. La Demandada, en el momento de creación del nombre de dominio en disputa, no podía desconocer la existencia de la marca CANAL BIENESTAR, así como tampoco la existencia de redes sociales, canales o perfiles en plataformas o

¹ Véase BORME-A-2021-11-28, pág. 2290. El Experto toma nota de sus poderes generales articulados, entre otros, en los párrafos 10 y 12 del Reglamento y ha buscado este aviso en el Boletín Oficial respecto al titular registral de la marca, que está disponible libremente en "<https://www.boe.es/borme/dias/2021/01/19/>". El Experto considera que este proceso es útil para evaluar el reclamo de la Demandante de haber sucedido a los derechos de esta parte. Véase 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](#)"), sección 4.8.

cualesquiera otros contenidos asociados a la Demandante con la misma denominación que el que la Demandada registró. Resulta evidente el ánimo de la Demandante de contar con dos palabras genéricas que arrojan un término como el de CANAL BIENESTAR con el fin de obtener un beneficio injusto que en ningún caso le corresponde. El ínfimo contenido que tiene la web se encuentra en inglés con una frase predeterminada. Una mera búsqueda en el registro de marcas o en cualquier motor de búsqueda en Internet habría revelado a la Demandada la identidad de la Demandante y sus derechos. La Demandante no ha podido seguir con su actividad empresarial habitual, ya que no puede acceder al correo asociado al nombre de dominio en disputa ni, por tanto, al canal de YouTube del mismo nombre, canal que supone la principal fuente de ingresos de la actividad empresarial de la Demandante. La Demandada cuenta con un sinnúmero de nombres de dominio vacíos y ha sido varias veces demandada en el marco de la Política, evidenciándose que los registra y utiliza con el objetivo de ciberocuparlos para, posteriormente, vendérselos a sus legítimos titulares de las marcas que los nombres de dominio contienen.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

6.1. Cuestión procesal: Idioma del procedimiento

El párrafo 11(a) del Reglamento dispone que a menos que las Partes acuerden lo contrario, o se especifique lo contrario en el Acuerdo de Registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del Acuerdo de Registro, sujeto a la autoridad del Experto de determinar lo contrario, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo. El Registrador confirmó que el idioma del acuerdo de registro del nombre de dominio en disputa es el inglés.

La Demandante solicita que el idioma del procedimiento sea el español. Su solicitud se fundamenta en su nacionalidad española, el idioma y semántica del nombre de dominio y la nacionalidad española de la marca que consta registrada con la misma dicción.

Los apartados (b) y (c) del párrafo 10 del Reglamento disponen que el Experto garantizará que las Partes sean tratadas con equidad, que cada Parte tenga una oportunidad justa de presentar su caso y que el procedimiento administrativo se lleve a cabo con la debida celeridad. Según decisiones anteriores bajo la Política, la determinación del idioma del procedimiento no debería crear una carga indebida para las partes. Véase, por ejemplo, *Solvay S.A. c. Hyun-Jun Shin*, Caso OMPI No. [D2006-0593](#); *Whirlpool Corporation, Whirlpool Properties, Inc. c. Hui'erpu (HK) electrical appliance co. ltd.*, Caso OMPI No. [D2008-0293](#).

El Experto observa que la Demanda se presentó en español. La entrega de la notificación de la Demanda y de inicio del procedimiento administrativo en inglés y español fue rechazada en la dirección de la Demandada, y ésta no manifestó interés en participar en este procedimiento de forma alguna. Por ende, el Experto considera en función de las circunstancias del procedimiento que exigir a la Demandante que remita la Demanda traducida al inglés crearía una carga indebida y una demora innecesaria.

Tomando en cuenta esas circunstancias, en conformidad con el párrafo 10(a) del Reglamento, el Experto decide que el idioma de este procedimiento es el español. Cabe señalar que el Experto habría aceptado una respuesta en inglés de la Demandada a los argumentos en la Demanda, pero no se presentó ninguna.

6.2. Cuestiones de fondo

Conforme al apartado (a) del párrafo 4 de la Política, la Demandante debe acreditar la concurrencia cumulativa de los tres elementos siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos;
- (ii) el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
- (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

A. Identidad o similitud confusa con respecto a una marca sobre la que la Demandante tiene derechos

El primer elemento del apartado (a) del párrafo 4 de la Política funciona como un requisito de legitimación. Para cumplir con este requisito, la Demandante debe demostrar que tiene derechos sobre una marca. En el presente caso, el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca CANAL BIENESTAR cuyo titular registral es Producciones Bienestar S.L.

La Demandante solicitó hace poco a la OEPM la inscripción de una cesión de la marca CANAL BIENESTAR del titular registral hacia ella misma. La solicitud está firmada por la Demandante como cesionaria. Dado que la solicitud no indica que la cesión era contractual, no se acompaña documento alguno de los enumerados en la página de la OEPM para acreditar una cesión contractual, o sea, un documento público, o un formulario oficial de transferencia firmado tanto por el cedente como por el cesionario.² La Demandante ha mencionado en la solicitud que la cesión fue en cambio por “venta” y se acompaña una factura privada. Esta solicitud aún está en trámite en la OEPM.

La Demandante no explica cómo una venta no constituye una cesión contractual ni cómo una factura privada sería suficiente para respaldar la inscripción de tal cesión en el registro de marcas. En consecuencia, el Experto no puede determinar en base a la solicitud de inscripción de la cesión que la Demandante haya demostrado que tiene derechos sobre la marca registrada a los efectos de este procedimiento. Es más, la Demanda no menciona que se nombró un liquidador al titular registral antes de que se solicitara la inscripción de la cesión y, por lo tanto, no disipa la duda de que esto sea la razón por la cual no se ha proporcionado un documento respaldatorio de los enumerados en la página de la OEPM. Cabe señalar que la decisión del Experto se aplica en el marco de la Política y no se anticipa ni condiciona la decisión que debe tomar la OEPM sobre la solicitud presentada por la Demandante en el marco del derecho nacional español.

La Demandante afirma en este procedimiento que se puede acreditar la transferencia de la titularidad de la marca. No obstante, el contrato de compraventa que presenta en apoyo de esta afirmación fue suscrito por Wellness Channel S.L. (en liquidación) como vendedora y la Demandante como compradora en 2014. Nada indica que Wellness Channel S.L. ha sido alguna vez titular registral de la marca CANAL BIENESTAR; de hecho, la OEPM se negó a inscribir una cesión del registro de la marca a esa empresa en 2016. Además, el contrato de compraventa abarcaba el nombre de dominio <canalbienestar.com> y el sitio web asociado, pero no la titularidad de la marca.

Se ha establecido que la Demandante y el titular registral de la marca son o eran empresas vinculadas. En general, se considera que una empresa afiliada al propietario de una marca, como una subsidiaria, tiene derechos sobre la marca a los efectos de la legitimación para presentar una demanda en el marco de la Política. Véase Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.4. Sin embargo, en el presente caso, se ha nombrado un liquidador al titular registral de la marca. Por tal razón, el Experto no considera que la participación del capital social de estas empresas implique que la Demandante tenga derechos sobre la marca.

² El Experto toma nota una vez más de sus poderes generales articulados, entre otros, en los párrafos 10 y 12 del Reglamento y ha consultado la comunicación a los solicitantes de la OEPM y las preguntas frecuentes en su página web disponibles libremente en “https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqSignos44.html”. El Experto considera que este proceso es útil para ponderar las pruebas presentadas por la Demandante con respecto a su reclamo de titularidad de la marca. Véase la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 4.8.

Si bien la Demandante no alegue la existencia de una licencia sobre la marca en tales términos, reclama derechos sobre la marca con base en la operación del sitio web anteriormente asociado al nombre de dominio <canalbienestar.com> y del canal de YouTube CanalBienestar. El Experto recuerda que el contrato de compraventa de 2014 pone de manifiesto que Wellness Channel S.L. (en liquidación) vendió a la Demandante el nombre de dominio y el sitio web asociado, pero esta empresa no era propietaria de la marca así que no podía conceder una licencia y, además, el sitio web no existe desde al menos cinco años. Por otro lado, la factura privada emitida en 2020 por el actual titular registral de la marca, Producciones Bienestar S.L., se refiere a una “venta” del registro de la marca, no a una licencia. En estas circunstancias, el Experto no considera que las relaciones contractuales de la Demandante con otras empresas demuestren que esta misma tenga una licencia sobre la marca.

A mayor abundamiento, la Demandante argumenta que ha adquirido un elevado grado de distintividad a través de la marca y los signos asociados al término “Canal Bienestar” en vista de la gran repercusión mediática del canal de YouTube. Sin embargo, la Demandante admite que no puede acceder al canal. De hecho, no se ha subido contenido nuevo desde 2016 por lo que los numerosos suscriptores no habrían recibido ninguna notificación del canal durante los últimos seis años.

Por las razones expuestas, el Experto no considera que la Demandante haya demostrado tener derechos sobre la marca CANAL BIENESTAR. En consecuencia, el Experto no puede constatar que el nombre de dominio en disputa sea idéntico ni confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos. Por tanto, el Experto declara no cumplido el primer requisito del apartado (a) del párrafo 4 de la Política.

Dado que la Demandante carece de legitimación para presentar la Demanda, el Experto no evaluará los otros requisitos del apartado (a) del párrafo 4 de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

/Matthew Kennedy/

Matthew Kennedy

Experto Único

Fecha: 2 de mayo de 2022