

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Jaume Lahoz Bonaventura, Carlos Santa Engracia González c. Alexandru Onea, Mangudai S.R.L
Caso No. D2024-4556

1. Las Partes

Los Demandantes son Jaume Lahoz Bonaventura, España (“Primer Demandante”) y Carlos Santa Engracia González (“Segundo Demandante”), España, representados por Barceló Abogados, España.

El Demandado es Alexandru Onea, Mangudai S.R.L, Rumania, representado internamente.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <topesdegama.com>. El nombre de dominio en disputa está registrado con Soluciones Corporativas IP, LLC (el “Registrador”).

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de noviembre de 2024. El mismo día, el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo día, el Registrador envió al Centro por correo electrónico su respuesta revelando la información del registrante y datos de contacto del nombre de dominio en disputa que difieren del Demandado nombrado (Desconocido) e información de contacto identificados en la Demanda. El Centro envió una comunicación por correo electrónico al Demandante el 7 de noviembre de 2024, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador e invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El Demandante presentó una Demanda Enmendada el 8 de noviembre de 2024.

El Centro verificó que la Demanda, junto con la Demanda modificada, cumplía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o “Política Uniforme”), el Reglamento para 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 12 de noviembre de 2024. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 2 de diciembre de 2024. Un escrito fue presentado por un tercero el 14 de noviembre de 2024. El Escrito de contestación a la Demanda fue presentado por el Demandado ante el Centro el 2 de diciembre de 2024.

El Centro nombró a Matthew Kennedy como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 6 de diciembre de 2024. 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

Los Demandantes constituyeron una empresa española bajo la denominación Tope de Gama S.L. el 3 de febrero de 2016 con el objeto de realizar actividades de producción cinematográfica y de video. Desde su constitución, la sociedad presta servicios de creación de contenido digital y promoción de productos tecnológicos. Los Demandantes son titulares de las marcas siguientes:

- marca verbal española N° M3624296(9) TOPEDEGAMA, registrada el 31 de enero de 2017 (solicitada el 18 de julio de 2016); y
- marca verbal española N° M3635993(9) TOPESDEGAMA, registrada el 10 de abril de 2017 (solicitada el 21 de octubre de 2016).

Ambas marcas están registradas para uso con servicios en la clase 38 y están en vigor. El Primer Demandante registró el nombre de dominio en disputa el 28 de septiembre de 2016. Los Demandantes operan también cuentas en redes sociales con los nombres “Topes de Gama” y “topesdegama” que ahora tienen más de 3 millones de suscriptores en YouTube, más de 1 millón de seguidores en TikTok y más de medio millón de seguidores en Instagram.

El 2 de diciembre de 2016, Tope de Gama S.L. y otra empresa (“la empresa socia”) constituyeron la sociedad Topezona S.L. y, en la misma fecha, suscribieron un pacto de socios acordando que el objeto de la nueva sociedad era el desarrollo y explotación del negocio de una página web asociada al nombre de dominio en disputa. Esta página publicaba las ofertas y análisis de los mejores productos tecnológicos, con publicidad y enlaces a los sitios de terceros donde los productos analizados se pueden comprar. El Segundo Demandante renovó el registro del nombre de dominio en disputa el 19 de agosto de 2020 por cinco años.

Según las pruebas, la empresa socia informó al Primer Demandante el 12 de enero de 2021 que había cambiado al Registrador del nombre de dominio en disputa y le propuso al Primer Demandante que aceptara un correo para confirmar los datos de titularidad (que supuestamente no habían cambiado). El nombre de dominio en disputa fue transferido al CEO de la empresa socia el mismo día. Los Demandantes pretenden que no prestaron su consentimiento para realizar el cambio de titularidad.

Surgió un desacuerdo entre los socios de Topezona S.L. respecto al contenido de la página web asociada al nombre de dominio en disputa. En septiembre de 2022, mantuvieron conversaciones acerca de la disolución de la sociedad, durante las cuales el Segundo Demandante pidió que se le devolviera la titularidad del nombre de dominio en disputa.

El 11 de diciembre de 2022, el CEO de la empresa socia solicitó la marca figurativa de la Unión Europea N° 018808439 TG TOPES DE GAMA, que fue registrada el 4 de mayo de 2023, para uso con servicios en las clases 35 y 38. Este registro está en vigor. Una acción de nulidad iniciada por los Demandantes el 4 de septiembre de 2024 está pendiente.

El 27 de abril de 2023, la empresa socia inició un procedimiento arbitral contra Tope de Gama S.L. y el Segundo Demandante ante la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. La Árbitro emitió su Laudo final el 21 de marzo de 2024. No se pronunció sobre la titularidad del nombre de dominio en disputa, pero consideró que, según las pruebas practicadas, más allá de una expresión utilizada comúnmente en el sector, “topesdegama” y “topedegama” eran expresiones asociadas a los Demandantes entre el público seguidor de medios digitales que publicitaban tecnología vinculada a la

telefonía móvil, con una intensidad de uso que permitiría llegar a calificarlas como marca renombrada. Por otros motivos, declaró que Tope de Gama S.L. había infringido su deber de lealtad y de evitar situaciones de conflicto de interés por la puesta en marcha de actividades concurrentes con la de Topezone S.L., condenando a Tope de Gama S.L. y al Segundo Demandante a indemnizar a Topezone S.L. El Laudo devino firme el 21 de mayo de 2024.

El 20 de mayo de 2024, el CEO de la empresa socia (en adelante “el Vendedor”) vendió el nombre de dominio en disputa al Demandado, una empresa rumana que se dedica a actividades relacionadas con la tecnología informática y la elaboración de software. El Vendedor conocía personalmente al administrador del Demandado. El Demandado pagó un precio conforme con una tasación realizada por un tercero, asumiendo asimismo la obligación de utilizar el nombre de dominio en disputa durante diez años a actividades única y exclusivamente relacionadas con el marketing digital, el marketing de afiliación o la publicación de noticias relacionadas con cualquier tipo de novedad tecnológica, telefonía móvil o electrodomésticos. En la misma fecha se formalizó un contrato de arrendamiento del nombre de dominio en disputa entre el Demandado y Topezone S.L. por un plazo de 15 años a cambio de una renta mensual sin actualizaciones, asumiendo Topezone S.L. la obligación de destinar la página web a la difusión de contenidos sobre nuevas tecnologías, electrodomésticos, telefonía móvil y otros productos, así como al marketing de afiliación y a cualquier otra forma de publicidad a través de Internet. Se acordó que los derechos de propiedad intelectual son siempre de Topezone S.L.

Actualmente, el nombre de dominio en disputa redirige a una página web operada por Topezone S.L. la cual publica ofertas y análisis de los mejores productos tecnológicos. El Vendedor es el director del equipo de redacción.

El 11 de junio de 2024, la junta general de Topezone S.L. aprobó la exclusión como socio de Tope de Gama S.L. El 23 de julio de 2024, la representante de los Demandantes envió al operador de la página web una carta de requerimiento de cese de conducta. El 25 de septiembre de 2024, los Demandantes enviaron una denuncia al Registrador respecto al nombre de dominio en disputa.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandantes

Los Demandantes sostienen que han satisfecho cada uno de los elementos requeridos por la Política para la transferencia del nombre de dominio en disputa.

En particular, los Demandantes sostienen que son cotitulares reales y legítimos del nombre de dominio en disputa, no solo por proceder a su registro sin haber dado su consentimiento para su cesión, sino también por ser ambos cotitulares de las marcas españolas TOPEDEGAMA y TOPESEDEGAMA. Los Demandantes son los creadores de la marca en sus distintas versiones y los titulares originarios del nombre de dominio en disputa. La marca es calificable de marca notaria.

El Demandado no tiene derechos ni intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa. El administrador del Demandado está vinculado directamente con el Vendedor y sigue éste manteniendo el control y gestión indirecta del nombre de dominio en disputa con la finalidad de perjudicar los intereses de los Demandantes.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. El proyecto Topesdegama, la marca que lo identifica y el nombre de dominio en disputa de idéntica denominación son titularidad y pertenecen a los Demandantes. La sociedad Topezone S.L., de la que Tope de Gama S.L. ya no es socio, sigue explotando la página web sin el consentimiento de su legítimo titular (los Demandantes). Ni la marca ni el nombre de dominio en disputa son activos de Topezone S.L. En consecuencia, no existe ninguna autorización para el uso y explotación del nombre de dominio en disputa. Los hechos permiten afirmar la concurrencia de los factores para sostener la mala fe del administrador del Demandado y de la ausencia de

sus derechos e intereses legítimos en la explotación del nombre de dominio en disputa, que secunda la gestión y control indirecto del nombre de dominio en disputa por parte del Vendedor con la única finalidad de infringir los derechos de exclusiva de los Demandantes, así como obstaculizar la explotación comercial del nombre de dominio en disputa por sus legítimos titulares.

B. Demandado

El Demandado solicita la íntegra desestimación de la Demanda.

Según el Demandado, la Demanda deja clara la existencia de un conflicto al que el Demandado es totalmente ajena. En realidad, es una disputa entre los Demandantes y un tercero. Además, viendo que la Demanda se presenta después de que se haya dictado un laudo arbitral que les haya hecho pagar las responsabilidades en que incurrieron, después de que ya no sean socios de la compañía Topezzone S.L., lo que pretenden los Demandantes en realidad es seguir extendiendo el conflicto derivado de la división o de la salida que hayan tenido de esa empresa, a la que el Demandado es también por supuesto ajeno. De querer estirar el conflicto, los Demandantes deberían haberlo hecho dirigiéndose a la persona o empresa con quien lo tengan abierto, evitando involucrar a terceros que nada tienen que ver con sus disputas.

La compra y gestión de nombres de dominio, para su posterior explotación por distintas vías, forma parte del objeto social del Demandado. De ahí que, en su momento, estuviera interesada en adquirir el nombre de dominio en disputa, porque conocía de su actividad e impacto y porque el administrador del Demandado conocía personalmente al Vendedor. El Demandado se convirtió en el propietario del nombre de dominio en disputa porque lo compró, mediante adquisición a quien era su titular registral, y pagó por ello el precio convenido que se ajustaba al valor de mercado. El Demandado, en ejercicio de su autonomía de la voluntad y de la libertad de empresa, ha encontrado como fórmula para financiar la adquisición y obtener incluso un rendimiento para ello, el establecimiento de una relación de arrendamiento con la compañía Topezzone S.L., que es por tanto quien está utilizando el nombre de dominio en disputa y quien paga por ello una renta al Demandado. Cuando acabe el arrendamiento, la voluntad final del Demandado es explotar directamente la página web para la misma finalidad o venderla a un tercero.

Quien adquiere, consultando el registro, tiene la presunción jurídica de ser un tercero de buena fe, a quien no resulta exigible conocer eventuales disputas soterradas y que no tengan carácter de información pública. La exigencia de autotutela para el comprador se limita a verificar que aquél que le vende un bien (en este caso un nombre de dominio) tiene la condición de titular legítimo del mismo, existiendo como es lógico una presunción de exactitud de los datos registrales. Así pues, en la medida en que el Demandado adquiere el nombre de dominio en disputa a quien es su propietario inscrito en el registro correspondiente, está cumpliendo con todo aquello que le resulta exigible. Es por ello un comprador de buena fe.

Ya hay un procedimiento abierto entre los Demandantes y el Vendedor respecto a una cuestión de marcas. En nada afecta a este proceso, que no versa sobre marcas sino sobre un nombre de dominio. TOPESDEGAMA no es una marca notoria.

Los Demandantes han competido contra el nombre de dominio en disputa cuya titularidad ahora pretenden obtener. El pacto de socios entre los accionistas de Topezzone S.L. no importa a los efectos del presente proceso. Si el cambio de titularidad del nombre de dominio en disputa entre el Primer Demandante y el Vendedor fue o no fraudulento es algo que deberán resolver entre ellos. El Demandado carece de información al respecto. Respecto al posterior cambio de titularidad operado entre el Vendedor y el Demandado, la Demanda no contiene motivo alguno por el que se pueda considerar fraudulenta o efectuada de mala fe; el Demandado ni siquiera conoce a los Demandantes. La compraventa del nombre de dominio en disputa se sujetó a la legislación española, resultando que en el ordenamiento español se concede gran importancia del denominado “tercero de buena fe”, para proteger a quienes se encuentren en una situación como la del Demandado. Los Demandantes aseguran estar sufriendo un grave daño, pero le conceden escasa importancia.

6. Debate y conclusiones

6.1 Cuestiones preliminares

A. Consolidación: Demandantes múltiples

La Demanda y la Demanda enmendada fueron presentadas por dos Demandantes. Los Demandantes son ambos titulares de registros de marcas pertinentes. El Experto determina que los Demandantes tienen un agravio común contra el registrante del nombre de dominio en disputa y que es eficiente permitir la consolidación de sus reclamos. El Experto no ve ninguna circunstancia por la cual la consolidación de los reclamos resultaría injusta o inequitativa para cualquiera de las Partes. Por lo tanto, los Demandantes se denominan colectivamente a continuación como “el Demandante”, salvo que se indique lo contrario.

B. Escrito recibido del Vendedor

El Vendedor del nombre de dominio en disputa envió un escrito al Centro, manifestando que él no tiene nada que ver con la presente disputa porque él no es el titular actual. Confirma que él era el titular del nombre de dominio en disputa en su momento, pero lo transmitió a un tercero de manera correcta y siguiendo los trámites oportunos. Su actuación nunca ha sido de mala fe.

El Vendedor solicita (1) que no se remitan más comunicaciones relativas a este proceso a su empresa; y (2) que se conmine a las Partes a dirimir cualquier disputa que tengan entre ellos sin involucrarlo a él, en particular, absteniéndose de efectuar manifestaciones injuriosas acerca de su persona.

El Experto observa que (1) nada en el Reglamento obliga al Centro a remitir más comunicaciones a la empresa del Vendedor como tercero si ésta no quiere recibir las; y (2) cabe reflejar en los antecedentes de hecho las circunstancias de transmisión del nombre de dominio en disputa al Demandado. Sin embargo, al no ser parte en este proceso, el Experto no ve ninguna razón contundente para registrar el nombre del Vendedor en esta Decisión.

C. Costos del procedimiento

El Demandado solicita que se imponga a los Demandantes el pago de todos los costos del presente procedimiento, incluyendo aquellos en los que el Demandado ha tenido que incurrir para la defensa de sus legítimos intereses, por cuanto está ante una pretensión totalmente artificiosa que trata de involucrar al Demandado en un conflicto que enfrenta a los Demandantes con un tercero, siendo ése un conflicto al que el Demandado es totalmente ajeno.

Cabe recordar que la Política no habilita al Experto a ordenar el pago de costos. Sin embargo, después de considerar las presentaciones, el Experto sí está habilitado a considerar a los efectos de la Política si la Demanda se presentó de mala fe. Véase Sección 6.2C *infra*.

6.2. Cuestiones de fondo

Conforme al apartado (a) del párrafo 4 de la Política, el Demandante debe acreditar la concurrencia 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.

Se analizará a continuación la eventual concurrencia de cada uno de los mencionados requisitos establecidos por la Política en relación con el presente caso. La carga de la prueba de cada requisito corresponde al Demandante.

A. Identidad o similitud confusa

El primer elemento funciona principalmente como un requisito de legitimación. La prueba de legitimación (o umbral) para la similitud confusa implica una comparación razonada pero relativamente sencilla entre la marca del demandante y el nombre de dominio en disputa. 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 1.7.

El Demandante ha demostrado derechos con respecto a la marca TOPESDEGAMA a los efectos de la Política. Véase la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.2.1.

La totalidad de la marca se reproduce dentro del nombre de dominio en disputa. Su único elemento adicional es una extensión del dominio de nivel superior (".com") lo cual, siendo un requisito estándar de registro de nombres de dominio, no se debe tomar en cuenta con aras a la evaluación de identidad. En consecuencia, el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca a los efectos de la Política. Véase la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7.

Por ende, el Experto considera que el primer elemento de la Política ha quedado establecido.

B. Derechos o intereses legítimos, mala fe, y el ámbito de la Política

Este no es un caso típico de ciberocupación. Si bien queda claro que los Demandantes no autorizaron el registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, ellos sí habían autorizado anteriormente su uso por parte de Topezone S.L., que ahora es la arrendataria del Demandado.

Cabe desestimar el argumento del Demandado de que la responsabilidad del comprador de un nombre de dominio se limita a verificar que el vendedor es el registrante. La evaluación de mala fe bajo la Política es mucho más amplia, abarcando circunstancias en las que un comprador intenta aprovechar la reputación del titular de una marca, que no es el registrante del nombre de dominio, al momento de adquirirlo de otra parte.

Se desprende del expediente que este caso plantea cuestiones complejas de hecho y derecho en relación (i) al conocimiento del Demandado respecto a los Demandantes y su marca TOPES DE GAMA al momento de adquirir el nombre de dominio en disputa, tomando en cuenta el arreglo por el cual el Demandado facilitó al Vendedor deslindarse de la titularidad del nombre de dominio en disputa mientras este último mantenía control sobre lo mismo, y (ii) con respecto a la gestión de la actual arrendataria que viene explotando el nombre de dominio en disputa desde su creación y los posibles derechos o intereses que dimanarían de la marca registrada TG TOPES DE GAMA.

El Experto no está dotado por la Política con los procedimientos necesarios para resolver una disputa de la complejidad de ésta, ya que no tiene el beneficio del testimonio de testigos, la divulgación general de documentos u otros instrumentos apropiados que normalmente están disponibles para ayudar a un tribunal a resolver tales controversias.

Se debe destacar que la Política circunscribe su alcance a los supuestos de ciberocupación de nombres de dominio. Por ende, el Experto considera que el presente caso queda fuera del ámbito de la Política y que no procede valorar más el fondo. Véase la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 4.14.6.

Conforme al apartado (k) del párrafo 4 de la Política, queda a salvo el derecho que asiste a las Partes para someter la controversia a un tribunal competente (u otra forma de resolución), a fin de obtener una resolución independiente, que no se ve afectado ni se encuentra prejuzgado por esta decisión.

C. Secuestro inverso de nombres de dominio

En el párrafo 15(e) del Reglamento se dispone que, si después de examinar los escritos presentados por las Partes, el Experto considera que la Demanda se presentó de mala fe, por ejemplo, en un intento de secuestro inverso de un nombre de dominio o de hostigamiento al titular del nombre de dominio, el Experto declarará en su decisión que la Demanda se presentó de mala fe y constituye un abuso del procedimiento administrativo. La mera falta de éxito de la Demanda no es, por sí sola, suficiente para constituir un secuestro inverso de un nombre de dominio. Véase la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 4.16.

El Demandado califica la Demanda de pretensión totalmente artificiosa que trata de involucrarlo en un conflicto que enfrenta a los Demandantes con un tercero, siendo ése un conflicto al que el Demandado es totalmente ajeno.

El Experto recuerda que este procedimiento tiene como objeto el nombre de dominio en disputa, cuyo titular actual es el Demandado. En este sentido, se trata de un conflicto que enfrenta a los Demandantes con el Demandado, no con un tercero. Esto no excluye que sean pertinentes las circunstancias en que el Demandado adquirió el nombre de dominio en disputa del Vendedor y lo arrenda al mismo. Por ende, el Experto no considera que la Demanda se haya presentado de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, se desestima la Demanda.

/Matthew Kennedy/

Matthew Kennedy

Experto Único

Fecha: 19 de diciembre de 2024