

DECISIÓN DE LA EXPERTA

BLOCKCHAIN CAPITAL LLC c. F.L.E.

Caso No. DES2023-0003

1. Las Partes

La Demandante es BLOCKCHAIN CAPITAL LLC, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por IBIDEM IP SLU, España.

El Demandado es F.L.E., España, representado por Ipitec, Consultora en Propiedad Industrial, España.

2. Los Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <blockchaincapital.es> y <blockchaincapital.com.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Registrador de los nombres de dominio en disputa es SCIP.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de enero de 2023. El 25 de enero de 2023, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 26 de enero de 2023, 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 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 27 de enero de 2023. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de febrero de 2023. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 16 de febrero de 2023.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experta el día 22 de febrero de 2023, 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

La Demandante es una empresa estadounidense que opera en el sector de la inversión y capital riesgo, y, en especial, en el sector de las tecnologías emergentes de criptografía, tecnologías blockchain y criptomonedas. La Demandante opera desde mayo de 2013 a nivel internacional (incluyendo la Unión Europea), bajo la marca coincidente con su denominación social BLOCKCHAIN CAPITAL y es titular de un fondo de inversión con el mismo nombre.

La Demandante ha protegido su marca BLOCKCHAIN CAPITAL mediante registros marcarios en varias jurisdicciones incluyendo la Unión Europea,¹ siendo titular, entre otras, de la Marca de la Unión Europea No. 017893748, BLOCKCHAIN CAPITAL, figurativa, registrada el 11 de septiembre de 2018, en la clase 36.

La Demandante es también titular del nombre de dominio <blockchain.capital> (registrado el 1 de octubre de 2014) que alberga su página web corporativa, en la cual promociona y ofrece sus servicios y productos de inversión.

El nombre de dominio en disputa <blockchaincapital.es> (“Primer Nombre de Dominio en Diputa”) fue registrado el 22 de septiembre de 2021, y el nombre de dominio en disputa <blockchaincapital.com.es> (“Segundo Nombre de Dominio en Disputa”) fue registrado el 1 de febrero de 2022. Ambos nombres de dominio en disputa se encuentran redireccionados a la página web “www.sedeblockchain.com”, en la que se ofrecen diversos servicios, productos o soluciones en el ámbito de la tecnología blockchain y las criptomonedas (incluyendo consultoría, redes y soluciones blockchain, custodia y tokenización de criptoactivos). Esta página web pertenece, conforme a los avisos legales incluidos en la propia página, a la empresa Blockchain Capital S.L., de la que el Demandado es, conforme al contenido de la página, cofundador y CEO (acrónimo de la expresión “Chief Operating Officer”, equivalente a director). No se incluye en esta página web ninguna indicación relativa a la ausencia de relación existente entre el titular de la misma y/o el titular de los nombres de dominio en disputa, y la Demandante.

La sociedad Blockchain Capital S.L. (en adelante “sociedad del Demandado”) fue constituida mediante escritura pública otorgada el 5 de octubre de 2021, inscrita en el Registro Mercantil español el 14 de diciembre de 2021, y en relación a la misma figura inscrito en el Registro Mercantil, como representante y administrador mancomunado, el Demandado.

El 26 de octubre de 2021, la sociedad del Demandado presentó una solicitud de registro de marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”) relativa a la denominación “Blockchain Capital” con una representación gráfica concreta, a cuyo registro se opuso la Demandante, siendo parcialmente concedido el registro en relación a una de las clases solicitadas (la clase 35) y denegado para todos los servicios de la clase 36 (servicios financieros, monetarios y bancarios; servicios de seguros; y negocios inmobiliarios). Así, la sociedad del Demandado es titular de la Marca Española No. 4143555, BLOCKCHAIN CAPITAL, mixta, registrada el 14 de julio de 2022, en la clase 35.

El 27 de diciembre de 2021, la Demandante, antes de presentar oposición al registro de la Marca Española No. 4143555, remitió un requerimiento a la sociedad del Demandado, mediante burofax entregado el 28 de diciembre de 2021, instando a esta sociedad a retirar su solicitud de marca y transferir el primer nombre de dominio en disputa a la Demandante. El Demandado no contestó a ese requerimiento.

La sociedad del Demandado es también titular de la Marca de la Unión Europea No. 018742070, SEDE BLOCKCHAIN, figurativa, registrada el 19 de noviembre de 2022, en las clases 35, 36 y 42.

¹ En la Demanda se citan, además de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, República de Corea y Hong Kong, China.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demandada:

Los nombres de dominio en disputa son idénticos y crean confusión con la marca BLOCKCHAIN CAPITAL de la Demandante; además, se utilizan para ofrecer los mismos servicios prestados por la Demandante, para los que la marca de la sociedad del Demandado fue denegada.

El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. Ni el Demandado ni la sociedad del Demandado tienen relación alguna con la Demandante, y no se encuentran autorizados para utilizar sus marcas. El nombre del Demandado no guarda relación alguna con la expresión "Blockchain Capital", en cambio cualquier búsqueda en Internet en relación a esta expresión arroja resultados relacionados con la Demandante. Los nombres de dominio en disputa no son utilizados en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, ya que son utilizados para crear confusión con la Demandante y sus marcas, para incrementar el tráfico de la página web de la sociedad del Demandado, en la que se ofertan los mismos servicios prestados por la Demandante, sin ningún derecho legítimo para ello, ya que la OEPM denegó la solicitud de marca de la sociedad del Demandado para dichos servicios.

Los nombres de dominio en disputa han sido registrados o se utilizan de mala fe. El Demandado conocía la existencia de la Demandante y de sus derechos previos cuando procedió al registro de los nombres de dominio en disputa, ya que la Demandante viene utilizando de forma intensiva su marca BLOCKCHAIN CAPITAL (desde 2013) y su existencia se revela en cualquier búsqueda en Internet. Además, el Demandado fue advertido de los derechos de la Demandante mediante requerimiento previo y mediante el procedimiento de oposición entablado contra la solicitud de marca presentada por la sociedad del Demandado. Los nombres de dominio en disputa son utilizados de mala fe, creando confusión con la marca anterior de la Demandante e infringiendo esta marca, con ánimo de lucro e impidiendo a la Demandante reflejar su marca en el correspondiente nombre de dominio. El hecho de que se utilicen para ofrecer servicios para los que la marca de la sociedad del Demandado ha sido denegada, acredita la mala fe del Demandado.

La Demandante solicita la transferencia de los nombres de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado sostiene en la Contestación a la Demanda:

Las alegaciones de la Demandante carecen de base, ya que los nombres de dominio en disputa y la marca de la sociedad del Demandado se fundamentan en la preexistencia de la sociedad del Demandado, de la que éste es representante y administrador mancomunado, cuya denominación social coincide con los nombres de dominio en disputa y con la referida marca.

El Demandado no conocía la existencia de la Demandante ni de su marca hasta que recibió su burofax y, para entonces, ya había inscrito su sociedad, solicitado su marca y registrado el primer nombre de dominio en disputa. La Demandante no presenta prueba alguna de lo contrario, y realizar una búsqueda en Internet antes de solicitar un registro no es obligatorio. Cuando el Demandado recibió el burofax de la Demandante no contestó al mismo y decidió registrar el segundo nombre de dominio en disputa para "reforzar la protección de su sociedad", ya que entendía y sigue entendiendo que, apoyado en la denominación social de su sociedad y en la concesión de su marca española, tiene derecho a la utilización de los nombres de dominio en disputa.

La marca española de la sociedad del Demandado (Marca Española No. 4143555) fue concedida para servicios de la clase 35 (publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; y trabajos de oficina) y es en relación a estos servicios para lo que se utilizan los nombres de dominio en

disputa, como optimizadores de motores de búsqueda para promoción de ventas o de tráfico, en tanto que redirigen a <sedeblockchain.com>. No existe ninguna página web albergada en los nombres de dominio en disputa en la que se ofrezcan servicios relativos al ámbito en el que opera la Demandante. Cuando el cliente realiza una búsqueda en Internet para los términos “Sede Blockchain” o “Blockchain Capital” puede entrar en una misma página web que no coincide con la denominación de la Demandante ni con su marca, donde se prestan los servicios relativos a la clase 36, la página web “www.sedeblockchain.com”, en la que no se menciona la marca BLOCKCHAIN CAPITAL, sino que se utiliza la marca registrada titularidad de la sociedad del Demandado SEDE BLOCKCHAIN. En esta página web solo se incluye la expresión “Blockchain Capital” generalmente acompañada de las letras “S.L.”, dentro de la política de privacidad de la página, a efectos informativos en alusión a la sociedad del Demandado.

El Demandado solicita que se rechacen las pretensiones solicitadas por la 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, y, asimismo, dadas las similitudes existentes entre el Reglamento y la Política UDRP, 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 la 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 Demandante ha demostrado ser titular de una marca de la Unión Europea consistente en la denominación BLOCKCHAIN CAPITAL unida a una representación gráfica concreta, que es válida en España y se encuentra vigente. En consecuencia, la Experta considera que la Demandante ostenta Derechos Previos a efectos del Reglamento sobre la marca BLOCKCHAIN CAPITAL.

La marca BLOCKCHAIN CAPITAL se incorpora de forma íntegra e idéntica en ambos nombres de dominio en disputa, añadiendo el dominio de nivel superior correspondiente a un código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es” y “.com.es” respectivamente, 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](#).

En consecuencia, la Experta considera que los nombres de dominio en disputa son idénticos a la marca de la Demandante, y estima 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 que el primer nombre de dominio en disputa fue registrado con anterioridad a la fecha de constitución de la sociedad del Demandado (“Blockchain Capital, S.L.”), y que ambos nombres de dominio en disputa fueron registrados con anterioridad al momento en el que la sociedad del Demandado adquirió derechos de marca en relación a la denominación “Blockchain Capital”. En estas circunstancias, la Experta se debe plantear si el Demandado era comúnmente conocido por los nombres de dominio en disputa o por los términos relativos a los mismos (“Blockchain Capital”) cuando se procedió con la presentación de la Demanda.

La Experta considera conveniente precisar, además, que el hecho de que el Demandado o la sociedad del Demandado ostente la titularidad de una marca (o la denominación social) que se corresponde con los nombres de dominio en disputa no genera automáticamente derechos o intereses legítimos en el Demandado dentro del marco del Reglamento o de la Política UDRP. Véase en este sentido la sección 2.12 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La Experta nota también que, como ha reconocido el propio Demandado, los nombres de dominio en disputa no albergan ninguna página web en la que se presten u oferten productos o servicios, sino que los mismos son utilizados para efectuar una redirección de los usuarios de Internet a la página web corporativa de la sociedad del Demandado “www.sedeblockchain.com”, donde esta sociedad presta servicios relacionados con el mismo sector en el que opera la Demandante bajo otra marca registrada por la sociedad del Demandado (la marca SEDE BLOCKCHAIN).

Atendiendo a las circunstancias, y a la evidencia presentada, la Experta considera que el Demandado no ha aportado evidencias suficientes para poder concluir que sea comúnmente conocido por los nombres de dominio en disputa.

La Experta considera que este uso de los nombres de dominio en disputa no puede ser calificado como una oferta de buena fe de productos o servicios en relación al Reglamento, ya que la redirección se efectúa a una página web de la sociedad del Demandado que compete con la Demandante. A través de los nombres de dominio en disputa se capitaliza la notoriedad y la buena imagen adquiridos por la marca de la Demandante a través de su uso continuado en el mercado durante cerca de 10 años. Además, la Experta considera que este uso puede generar errores de confusión y/o de asociación en los usuarios de Internet. En este sentido, la Experta nota la notoriedad de la Demandante, que viene utilizando el nombre de dominio <blockchaincapital.com> (en relación con cuentas de correo electrónico), y el nombre de dominio <blockchain.capital> (en relación con su página web), y las similitudes con los nombres de dominio en disputa, que son susceptibles de crear un riesgo de confusión por asociación con la Demandante.

Asimismo, la Experta nota que si bien puede haber ciertas diferencias entre los servicios que presta la Demandante y el Demandado, ambos operan en el ámbito de la tecnología “blockchain”, operando la Demandante desde 2013, y resultando poco probable que el Demandado desconociera de la existencia de la Demandante y de sus nombres de dominio cuando el Demandado registró el primer nombre de dominio en disputa.

Estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, considerando que el Demandado no ha refutado suficientemente las alegaciones y prueba *prima facie* presentadas por la Demandante.

C. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe

El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El estándar de prueba aplicable es, como se ha indicado, 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.

La Experta considera que las circunstancias del caso indican, en un balance de probabilidades, que el Demandado ha obrado de mala fe en el uso de los nombres de dominio en disputa y también en el registro de los mismos. La Experta considera particularmente relevante en este sentido: (i) la identidad entre los nombres de dominio en disputa y la marca de la Demandante; (ii) la circunstancia de que la Demandante haya utilizado de forma continuada su marca a nivel internacional durante cerca de 10 años, ofertando sus servicios mediante la página web “www.blockchain.capital” al menos desde enero de 2015 hasta nuestros días;² (iii) la circunstancia de que las partes operen dentro del mismo sector (de inversiones, tecnología blockchain y cryptomonedas), siendo éste un sector que de ámbito internacional o global, muy ligado a Internet; y (iv) el hecho de que cualquier búsqueda en Internet revele los Derechos Previos de la Demandante en relación a la marca BLOCKCHAIN CAPITAL y su página web.³

El Demandado ha reconocido, además, en su contestación, que registró el segundo nombre de dominio tras tener constancia de los Derechos Previos de la Demandante mediante el requerimiento previo que le fue remitido por ésta, y que, a pesar de la denegación de la solicitud de marca presentada por la sociedad del Demandado en relación a los servicios (de la clase 36) similares a los prestados por la Demandante, continuó utilizando los nombres de dominio en disputa para redireccionar a los usuarios de Internet a la página web “www.sedeblockchain.com”, en la que la sociedad del Demandado presta este mismo tipo de servicios (relativos a diversas soluciones de tecnología blockchain y cryptomonedas).

La Experta considera también particularmente relevante, que el Demandado y/o su sociedad no hayan introducido en su página web corporativa “www.sedeblockchain.com” ninguna referencia a su falta de relación con la Demandante y su marca, a pesar de haber tenido conocimiento de los Derechos Previos de la Demandante sobre la marca BLOCKCHAIN CAPITAL dentro del mismo ámbito y servicios (inversiones, tecnología blockchain y cryptomonedas).

Estas circunstancias permiten concluir, en un balance de probabilidades, a juicio de la Experta, que el Demandado registró los nombres de dominio en disputa apuntando a la marca de la Demandante, y está utilizando los nombres de dominio en disputa para efectuar una redirección a su página web corporativa, con la intención de incrementar el tráfico de esta página mediante la confusión o asociación generada, dando la impresión de tratarse de una página ligada o afiliada a la marca BLOCKCHAIN CAPITAL de la Demandante. Todo ello con la finalidad por parte del Demandado de aprovecharse o beneficiarse comercialmente de la confusión o asociación generada, potenciando las visitas a una página web ligada a otro nombre de dominio y a otra marca, relacionada con el mismo sector en el que opera la Demandante. Esta actuación constituye mala fe en el sentido del Reglamento.

La Experta considera, por tanto, que concurren en el presente caso circunstancias que permiten concluir, en un balance de probabilidades, la existencia de mala fe en el registro y también en el uso de los nombres de dominio en disputa, estimando cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, la Experta ordena que los nombres de dominio <blockchaincapital.es> y <blockchaincapital.com.es> sean transferidos a la Demandante.

Reyes Campello Estebarez

Experta

Fecha: 6 de marzo de 2023

² En este sentido, la Experta ha consultado el archivo público de Internet WayBackmachine.

³ La Experta, ha comprobado esta última circunstancia mediante una búsqueda en Internet.