



DECISIÓN DEL GRUPO ADMINISTRATIVO DE EXPERTOS

Colegio Oficial de Agentes de La Propiedad Inmobiliaria de Barcelona v. Antonio Gavin Velazco / Associació Experts Immobiliaris
Case N.º D2015-0643

1. Las Partes

El Demandante es el Colegio Oficial de Agentes de La Propiedad Inmobiliaria de Barcelona, de Barcelona, España, representado por Sugraries, S.L., España (en adelante, el “Demandante”).

El Demandado es Antonio Gavin Velazco / Associació Experts Immobiliaris, de Barcelona, España, quien se representa a sí mismo (en adelante, el “Demandado”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio objeto de controversia <api.info> (en adelante, el “Nombre de Dominio”) está registrado en OVH (en adelante, el “Registrador”).

3. Historial de tramitación

La Demanda fue presentada en inglés ante el Centro de Arbitraje y Medicación de la OMPI (el “Centro”) el 10 de abril de 2015. El 10 de abril de 2015, el Centro transmitió por correo electrónico al Registrador una petición de verificación por parte del registrador en relación con el Nombre de Dominio. El 10 de abril de 2015, el Registrador transmitió por correo electrónico al Centro su respuesta de verificación en la que confirmaba que el Demandado figura como titular del registro y proporcionaba los datos de contacto.

De acuerdo con la información recibida del Registrador, el idioma del acuerdo de registro para el Nombre de Dominio es el español. Por consiguiente, se pidió al Demandante que aportara al menos uno de lo siguiente: 1) prueba satisfactoria de un acuerdo entre el Demandante y el Demandado en el sentido de que el procedimiento habría de llevarse a cabo en inglés; o 2) la remisión de la Demanda traducida al español; o 3) la remisión de una petición para que el inglés sea el idioma del procedimiento administrativo. Tal petición deberá incluir argumentos y material de apoyo (en la medida en que no se haya incluido ya en la Demanda) en cuanto a la pertinencia de que el procedimiento se lleve a cabo en inglés. El Demandante remitió una petición de que el inglés fuera el idioma de procedimiento, a la cual el Demandado no respondió.

El Centro verificó que la Demanda satisfacía los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o la “UDRP”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”) y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio “Reglamento Adicional”).

De acuerdo con el Reglamento, apartados 2(a) y 4(a), el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado en inglés y español, y el procedimiento se inició el 28 de abril de 2015. De acuerdo con el Reglamento, apartado 5(a), la fecha límite para la presentación del escrito de contestación era el 18 de mayo de 2015. El escrito de contestación fue presentado en inglés y español ante el Centro el 27 de mayo de 2015, tras haberse concedido una prórroga para la presentación del escrito de contestación.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (el “Grupo de expertos”) como miembro único del Grupo de expertos en este asunto el 11 de junio de 2015. El Grupo de expertos considera que fue debidamente constituido. El Grupo de expertos ha remitido la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, a petición del Centro para garantizar el cumplimiento del Reglamento, apartado 7.

El 8 de junio de 2015, el Demandante remitió un escrito adicional al Centro. El Demandado contestó al escrito adicional del Demandante el 22 de junio de 2015, y remitió otro escrito adicional el 2 de julio 2015.

4. Antecedentes de hecho

A. El Demandante

El Demandante es un organismo público regulado que integra y representa a los agentes inmobiliarios y asociaciones afiliadas de este tipo de profesionales de la región de Barcelona, España. Este tipo de organismos están regulados en España por el Real Decreto N.º 1294/2007, de 28 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y de su Consejo General (en adelante, el “Real Decreto N.º 1294/2007”). Este reglamento establece requisitos específicos para estos organismos y, por lo tanto, para poder ser identificado como agente inmobiliario oficial en España (“agente de la propiedad inmobiliaria” [*en español en el original*] o mediante el acrónimo “API”).

En virtud de la información proporcionada en la Demanda, el Demandante se constituyó hace más de 60 años y ha llegado a ser una referencia para los agentes oficiales en el área de Barcelona para la obtención de información sobre asuntos inmobiliarios. A este respecto, el Demandante ha proporcionado pruebas significativas de sus numerosos registros de marca española para API. A los efectos de este procedimiento cabe mencionar los siguientes registros de marca:

- marca española API N.º 2240146, registrada con validez desde el 10 de junio de 1999 en la clase 16 del Nomenclátor Internacional;

-marca española API N.º 2240147, registrada con validez desde el 10 de junio de 1999 en la clase 35 del Nomenclátor Internacional;

-marca española API N.º 2240148, registrada con validez desde el 10 de junio de 1999 en la clase 36 del Nomenclátor Internacional;

-marca española API N.º 2240149, registrada con validez desde el 10 de junio de 1999 en la clase 42 del Nomenclátor Internacional;

-marca española API N.º 2778591, registrada con validez desde June 20, 2007 en la clase 36 del Nomenclátor Internacional;

-marca española API- AGENT PROPIETAT IMMOBILIÀRIA N.º 2778357, registrada con validez desde June 19, 2007 en las clases 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 y 45 del Nomenclátor Internacional;


CATALINA MORA ESTEVAN
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS
N.º 3506

-marca española API- COL·LEGI D'AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA, N.º 2778364, registrada con validez desde June 19, 2007 en las clases 9, 16, 35, 36, 37, 38, 41 y 45 del Nomenclátor Internacional.

Cabe señalar que el uso del nombre “agente de la propiedad inmobiliaria” o el acrónimo correspondiente, API, está regulado en España. De hecho, en virtud del artículo 2 del Real Decreto N.º 1294/2007, solo los colegiados en situación ejerciente podrán utilizar en su actividad profesional la denominación de agente de la propiedad inmobiliaria. El Demandante ha aportado pruebas suficientes del uso generalizado y recurrente del nombre en cuestión y de su acrónimo “api” por sus miembros en el desarrollo de su actividad profesional.

B. El Demandado

El Demandado parece ser una asociación española compuesta por entidades e individuos dedicados a actividades de intermediación inmobiliaria. Sin embargo, el Demandado se ha descrito a sí mismo, a sus actividades y a la función de sus miembros de una manera bastante confusa (tal como se resume este apartado) por lo que el Grupo de expertos sigue teniendo dudas acerca de la estructura interna del Demandado así como su relación con sus miembros.

De acuerdo con la información proporcionada en el escrito de contestación, el Demandado cuenta con más de 840 miembros de diferentes regiones de España y aparentemente lleva en existencia desde hace más de 25 años. Esta última afirmación parece contradecir la información contenida en la página web vinculada al Nombre de Dominio – en concreto en “<http://www.api.info/quienes-somos-gestores-inmobiliarios.asp>” –, donde el Demandado se define a sí mismo como una “asociación joven”. De hecho, el Demandante ha aportado pruebas del Registro de Asociaciones – gestionado por el Ministerio del Interior – en las que se indica que el Demandado fue registrado en realidad como asociación española el 5 de diciembre de 2011.

A diferencia del Demandante – que es un organismo público regulado en España – el Demandado es una asociación privada que agrupa personas dedicadas al mercado inmobiliario. De manera similar, y a diferencia del Demandante, cuyos miembros deben satisfacer unas condiciones establecidas por ley para afiliarse, el Demandado ofrece un régimen de afiliación abierto, por lo que cualquier individuo o empresa dedicada en general a la intermediación inmobiliaria en España es susceptible de convertirse en miembro del Demandado. A este respecto, los miembros el Demandado se denominan agentes profesionales inmobiliarios y no agentes de la propiedad inmobiliaria, ya que ese nombre está reservado por ley en España a miembros de organismos como el Demandante.

Un miembro del Demandado, una asociación llamada “Asociación de Agentes Profesionales Inmobiliarios”, es el titular de la marca española “AGENTES PROFESIONALES INMOBILIARIOS API” N.º 3038667, registrada con validez desde el 12 de julio de 2012 en la clase 36 del Nomenclátor Internacional para las actividades de seguros, operaciones financieras y negocios inmobiliarios. En la actualidad, esta marca (que tiene como base una combinación gráfica entre dicho nombre y un logotipo) se encuentra en vigor, a pesar de haber sido impugnada ante los tribunales españoles por el Demandante.

C. El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado originalmente el 20 de noviembre de 2003, pero fue adquirido por el Demandado el 14 de julio de 2014.

Desde que el Demandado se hizo con el control del Nombre de Dominio, ha estado relacionado con un sitio web que alberga un gran número de oportunidades inmobiliarias en España, para compraventa y alquiler. Además, este sitio web también proporciona información sobre el

Demandado y los servicios que ofrece a sus miembros. Realizando una sencilla búsqueda en Internet, el Grupo de expertos ha podido descubrir que el Nombre de Dominio está siendo actualmente ofrecido a la venta públicamente a través del sitio web “www.sedo.com” (dicha oferta está disponible en el siguiente URL: <https://sedo.com/search/details.php4?language=us&domain=api.info&partnerid=55490&origin=partner>).

D. Comunicaciones previas entre las Partes antes de la presentación de la Demanda

Tanto el Demandante como el Demandado han confirmado que en 2014 estuvieron negociando una posible fusión entre ambas entidades. No obstante, las conversaciones para llevar a cabo la transacción no tuvieron éxito y finalmente las partes abandonaron el proyecto.

Además, el 31 de marzo de 2015, el Demandante envió una carta de cese y desistimiento al Demandado, informándole expresamente acerca de la existencia de sus marcas API y de la infracción que el registro y uso del Nombre de Dominio suponían en su opinión. A este respecto, el Demandante solicitó al Demandado la transferencia del Nombre de Dominio a su favor para poner fin a la dispute. El Demandado no respondió a esa carta.

5. Demandas de las Partes

A. Demandante

El Demandante afirma:

- Que es una entidad pública con numerosas marcas basadas en la denominación API, que lleva usando desde hace años para sus actividades en el área de Barcelona;
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a muchos de sus registros de marca basados en el nombre API, dado que la palabra que compone dicho nombre de dominio es exactamente la misma que la incluida en todas sus marcas y nombres de dominio registrados previamente;
- Que como consecuencia de la similitud existente entre el Nombre de Dominio y sus marcas API existe riesgo de confusión entre el Demandado (como registrador del Nombre de Dominio) y el Demandante. Según el Demandante, tal riesgo de confusión fue reconocido de hecho por el Demandado en una comunicación de este último, realizada a través del sitio web relacionado con el Nombre de Dominio. En esa comunicación estaba incluido el siguiente texto: “Somos conscientes de que también potenciamos a otros colectivos que utilizan una marca que se asemeja a nuestro NOMBRE (Pero este tema lo desarrollaremos en otro momento)”;
- Que el Demandado no posee derecho alguno ni interés legítimo con respecto al Nombre de Dominio, ya que este último incluye el mismo componente de nombre de dominio (el acrónimo “API”) que cualquier usuario medio de Internet consideraría relacionado con el Demandante, dado el extenso uso que éste hace de las marcas API para sus actividades. Asimismo, el Demandante indica que el Demandado no posee ninguna marca basada en la denominación “api”. Al contrario, según el Demandante, al menos cuatro solicitudes de marca presentadas por el Demandado (o terceros relacionados) basadas en la denominación “api” han sido rechazadas por la Oficina española de patentes y marcas debido a la oposición por parte del Demandante;
- Que el Demandado registró y usa el Nombre de Dominio de mala fe ya que los servicios promovidos a través del sitio web del Demandado son exactamente los mismos que los promovidos a través de los sitios web del Demandante, quien tiene derechos legítimos sobre la denominación “API”. Por tanto, según el Demandante, los consumidores y usuarios de Internet pensarán con toda probabilidad que los servicios promovidos a través del Nombre de Dominio pertenecen al Demandante, dando lugar una confusión probable, en cuanto al origen, respaldo, afiliación o aprobación del sitio web del Demandado, con el Demandante; y
- Que, en virtud de todo lo anterior, el Nombre de Dominio debería ser transferido al Demandante.

B. Demandado

El Demandado afirma en el escrito de contestación a la Demanda:

- Que su nombre correcto no es “Associació Experts Immobiliaris”, sino “Associació Professional d’Experts Immobiliaris de Catalunya”. Según el Demandado, pertenece a otra entidad llamada “Federación de Asociaciones de Profesionales de Inmobiliarios” (sic), constituida por el Demandado y otras tres entidades – “Asociación de Agentes Profesionales Inmobiliarios- API”, “Asociación de Peritos Judiciales Inmobiliarios” y “Asociación de Agentes Gestores Inmobiliarios”. La entidad que posee el Nombre de Dominio – supuestamente denominado “Asociación de Agentes Profesionales Inmobiliarios – API”- abarca todo el territorio español y dispone en la actualidad de 1002 cuentas de correo electrónico que usan la terminación del Nombre de Dominio “api.info”. Según el Demandado, esas cuentas de correo electrónico han sido entregadas a sus miembros;
- Que el acrónimo “api” fue registrado por el Demandante como marca para las mismas actividades que las llevadas a cabo por el Demandado. De hecho, el Demandado considera que dicho acrónimo difícilmente puede considerarse una marca genuina, dada su ausencia de carácter distintivo. En cambio, según el Demandado, las letras “api” en sí mismas no pueden constituir una marca salvo si van acompañadas de otras letras o signos que las diferencien de otras marcas API. En otras palabras, el Demandado considera que el acrónimo “api” es simplemente un nombre común y genérico que, con el paso del tiempo, ha llegado a servir como identificación del colectivo de agentes inmobiliarios. A este respecto, el Demandado considera que el Demandante no tiene derecho al monopolio de la denominación “api”. El Demandado indica que dicha denominación también tiene otros significados tales como, por ejemplo, “Application Programming Interface”;
- Que el Demandante no posee los nombres de dominios más difundidos o importantes basados en la denominación “api”, sino que en realidad solo posee un nombre de dominio (<api.cat>) que es preferentemente de uso local. Teniendo esto en cuenta, el Demandado considera que la intención real del Demandante es obtener injustamente acceso a un Nombre de Dominio mucho más amplio que el que usa en la actualidad;
- Que, en virtud de la legislación española aplicable, sus miembros no son agentes inmobiliarios (los denominados “agentes de la propiedad inmobiliaria”) sino más bien agentes profesionales inmobiliarios. A este respecto, el Demandado subraya que actualmente en España ser miembro de un colegio oficial de agentes inmobiliarios (“colegio oficial de agentes de la propiedad inmobiliaria”) requiere satisfacer unas condiciones que el 99% de sus miembros no cumplen. Según el Demandado, el motivo por el cual se constituyeron como asociación española fue precisamente permitir a profesionales inmobiliarios que no podían cumplir con las condiciones establecidas por la normativa aplicable pudieran identificarse como miembros de una asociación de denominados “agentes profesionales inmobiliarios. A este respecto, el Demandado indica que han llegado a ser una asociación con una larga historia, con existencia desde hace más de 25 años como entidad que agrupa a profesionales de la intermediación inmobiliaria. Como consecuencia de ello, el Demandado considera que no existe riesgo de confusión entre el Demandante y ellos mismos;
- Que uno de sus miembros, la denominada “Asociación de Agentes Profesionales Inmobiliarios - API”, es titular de una marca española basada en la denominación AGENTES PROFESIONALES INMOBILIARIOS - API desde 12 de julio de 2012. Esta marca se encuentra actualmente en vigor, a pesar de la oposición y las acciones emprendidas en su contra por el Demandante. El Demandado alega también que es titular de la marca española ASOCIACIÓN DE AGENTES PROFESIONALES INMOBILIARIOS - API N.º 3525235, a pesar de haber sido impugnada por el Demandante;
- Que la denominada “Associació Professional d’Experts Immobiliaris de Catalunya”, el verdadero registrador del Nombre de Dominio, forma parte de la “Asociación de Agentes Profesionales Inmobiliarios - API”. A este respecto, el Demandado indica que este hecho permite considerar que esta última posee un derecho legítimo en el Nombre de Dominio. Además, el Demandado indica que obtuvo el Nombre de Dominio de un tercero que lo había

registrado ya en 2003 (habiendo pagado una suma de 5029,25 €). Desde ese momento, el Demandado alega que ha usado el Nombre de Dominio para informar acerca de sus actividades así como para proporcionar servicios de correo electrónico (a través de direcciones de correo personalizadas relacionadas con el Nombre de Dominio) a sus miembros; aparte de los usos mencionados, el Demandado ha usado el Nombre de Dominio en relación con anuncios en radio y televisión. El Demandado indica a este respecto que, a pesar de los esfuerzos por parte del Demandante de bloquear la difusión de esos anuncios, fueron aprobados por Autocontrol – organismo de autorregulación en España para cuestiones publicitarias – y pudieron difundirse con normalidad ya que – según el Demandado – se consideró que no daban lugar a ningún tipo de confusión con el Demandante y sus actividades;

- Que ha hecho un uso legítimo y justo o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de inducir a error a los consumidores. Al contrario, el Demandado afirma que cualquier usuario del sitio web relacionado con el Nombre de Dominio es consciente inmediatamente y de manera obvia de que es el Demandado el que lo posee y gestiona, evitando cualquier posible confusión con el Demandante. El Demandado insiste en este punto, indicando que cuando ambas partes estuvieron negociando su fusión, el Demandante aceptó la identificación del Demandado como “api” y que tal referencia se incluyó de hecho en el borrador de acuerdo que ambas partes prepararon en el contexto de las correspondientes negociaciones;

- Que no compite contra el Demandado, ya que este último es una entidad sujeta a derecho público mientras que el Demandado es una asociación privada de profesionales en el sector inmobiliario. Otro elemento que, según el Demandado, claramente diferencia a cada una de las partes es que sus respectivos miembros están sujetos a requisitos diferentes (mucho más estrictos en el caso del Demandante) y a regímenes jurídicos diferentes; y

- Que, en virtud de todo lo anterior, la Demanda ha de desestimarse.

6. Argumentación y conclusiones

De acuerdo con el apartado 4(a) de la Política, el Demandante debe demostrarle al Grupo de expertos las siguientes tres circunstancias para obtener la transferencia del Nombre de Dominio:

(i) que el Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a marcas sobre la que el Demandante tiene derechos; y

(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al Nombre de Dominio; y

(iii) que el Nombre de Dominio ha sido registrado y se utiliza por el Demandado de mala fe.

A. Cuestión preliminar: Idioma del procedimiento

De acuerdo con el apartado 11 del Reglamento, el idioma del procedimiento es el idioma del acuerdo de registro, a menos que ambas partes acuerden lo contrario, o el grupo de expertos determine otra cosa.

Según la información que el Centro recibió del registrador en cuestión, el idioma del acuerdo de registro para el Nombre de Dominio es el español. El Grupo de expertos hace constar que el Demandante remitió una petición de que el inglés fuera el idioma del procedimiento, a la que el Demandado no respondió y, por lo tanto, no se opuso a la petición del Demandante. El escrito de contestación fue presentado en inglés y español.

Tras considerar las circunstancias del presente caso, el Grupo de expertos considera que el silencio del Demandado hacia la petición del Demandante de que el inglés fuera el idioma del procedimiento puede interpretarse como una aceptación indirecta de que el idioma del procedimiento sea el inglés. Por lo tanto, el Grupo de expertos decide que el idioma del procedimiento será el inglés.

B. Escritos adicionales no solicitados

Como ya se mencionó en la el apartado 3 de esta Decisión, el Centro recibió escritos adicionales no solicitados del Demandante el 18 de junio de 2015 y del Demandado el 22 de junio 2015 y el 2 de julio de 2015.

De acuerdo con el apartado 10(d) del Reglamento, los grupos de expertos tienen discreción en cuanto a la aceptación de escritos adicionales no solicitados de cualquiera de las partes, teniendo en cuenta la necesidad de eficiencia procesal, y la obligación de tratar a cada una de las partes de manera equitativa y garantizar que cada una de las partes ha tenido la oportunidad de presentar sus argumentos de manera justa. (Véase WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Second Edition (“WIPO Overview 2.0”), apartado 4.2).

En este caso, este Grupo de expertos ha decidido no aceptar los escritos adicionales de las partes ya que no proporcionaban nuevas pruebas y no cambiaban la esencia del caso. En cualquier caso, de haberse aceptado, no habrían cambiado el resultado de esta Decisión.

C. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión

Según la Política, el primer elemento que debe demostrar el Demandante es que el Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a las marcas del Demandante.

La comparación debe realizarse entre las marcas API del Demandante y el Nombre de Dominio. Tal comparación sólo muestra una diferencia: el Nombre de Dominio incluye el sufijo “.info”. Tal diferencia se debe a especificidades técnicas del Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Por lo tanto, no ha de tenerse en cuenta a la hora de evaluar la identidad o similitud entre el Nombre de Dominio y las marcas del Demandante (a este respecto, véase, por ejemplo, *New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth*, Caso OMPI N.º D2000-0812 o *A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Stores, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Inc.*, Caso OMPI N.º D2003-0172).

Por consiguiente, el Grupo de expertos determina que el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas del Demandante.

D. Derechos o intereses legítimos

El apartado 4(a)(ii) de la Política exige al Demandante que demuestre que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al Nombre de Dominio. A este respecto, el apartado 4(c) de la Política establece una serie de circunstancias en las que el Demandado podría tener derechos o intereses legítimos. Entre estas circunstancias se encuentran:

- haber utilizado el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización, antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, en relación con una oferta de buena fe de productos y/o servicios; o
- haber sido conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- hacer un uso legítimo o leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

En este caso, el Demandado se basa en dos elementos principales para considerar que posee un interés legítimo apropiado sobre el Nombre de Dominio:


CATALINA MORA ESTEVAN
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS
N.º 3506

-Por un lado, el Demandado indica que la denominación “api” – que supuestamente sirve como acrónimo para la denominación española “agentes profesionales inmobiliarios” – le identifica, así como a sus miembros, en el contexto de sus actividades profesionales inmobiliarias. A este respecto, el Demandado considera que el nombre “api” no se refiere necesaria y exclusivamente al Demandante, sino que ha de entenderse como una denominación genérica que también podría aplicarse al propio Demandado así como a sus miembros.

-Por otro lado, el Demandado subraya que, sin perjuicio de lo anterior, también posee directa e indirectamente derechos sobre marcas registradas españolas basadas en la denominación “api”.

En el primer argumento, el Grupo de expertos parte de la situación normativa particular de la denominación “api” en España. Tal como se ha indicado en los Antecedentes de hecho, según el Real Decreto N.º 1294/2007 solo los colegiados en situación ejerciente podrán utilizar en su actividad profesional la denominación de agente de la propiedad inmobiliaria, un nombre oficial que suele usarse en España con el correspondiente acrónimo – es decir, API.

En vista de lo anterior, la primera conclusión que a la que puede llegarse en este asunto es que la denominación “api” en España corresponde a una denominación legalmente protegida directamente relacionada con la misma. Por lo tanto, el argumento del Demandado de que también habría de considerarse que “api” corresponde a la denominación “agentes profesionales inmobiliarios” es cuestionable. Obsérvese a este respecto que ambas denominaciones desarrolladas se referirían a actividades muy similares (intermediación inmobiliaria), para las que una de estas denominaciones (la utilizada por el Demandante) sería una protección legal expresa.

Considerar el acrónimo “api” – que, tal como se ha indicado, se percibe generalmente en España como “agentes de propiedad inmobiliaria” – como de uso libre en España por cualquier tipo de profesional de la intermediación inmobiliaria (incluso aquellos que no cumplan con los requisitos legales para ello) sería, en opinión del Grupo de expertos, contrario al espíritu y a la intención de la normativa española. De hecho, tal normativa establece una restricción jurídica específica para el uso de esa denominación precisamente con el fin de garantizar que solo quienes satisfagan una serie de condiciones legales pueden identificarse como tales en el mercado.

Teniendo esto en cuenta, el Grupo de expertos discrepa con el Demandado acerca del valor de la denominación “api” en relación con actividades de intermediación inmobiliaria conforme a la legislación española. En opinión del Grupo de expertos, no es un nombre abstracto que pueda usarse sin restricción para tales actividades, sino que es una denominación cuyo uso no solo está restringido por ley sino que tiene una relación evidente con las actividades profesionales reservadas a profesionales que sean miembros de organismos como el Demandante (lo que implica un riesgo obvio de confusión para los consumidores españoles).

Tras haber analizado lo anterior, el Grupo de expertos debe abordar el segundo argumento principal del Demandado acerca de la posible posesión de intereses legítimos en el Nombre de Dominio. Este segundo argumento se basa en el hecho de que el Demandado posee derechos en dos marcas españolas basadas en la denominación “API”.

A este respecto, el Demandado hace referencia en primer lugar a la marca española “ASOCIACIÓN DE AGENTES PROFESIONALES INMOBILIARIOS - API” N.º 3525235. Tras haber consultado la base de datos online de la Oficina española de patentes y marcas, el Grupo de expertos ha podido determinar que esta marca fue rechazada por las autoridades españolas debido a la oposición presentada por el Demandante. Por lo tanto, lo que el Demandado afirma acerca de esta marca es falso y, por tanto, no puede considerarse válido considerarla como un derecho o interés legítimo en el Nombre de Dominio.

El Demandado también hace referencia a la marca española AGENTES PROFESIONALES INMOBILIARIOS - API N.º 3038667, que en la actualidad es titularidad de una asociación llamada “Asociación de Agentes Profesionales Inmobiliarios” (que aparentemente sería miembro del Demandado).

En relación con esta marca, el Grupo de expertos considera que han de subrayarse dos aspectos:

- El Demandado no ha proporcionado documentos plenamente convincentes acerca de que esa marca haya sido correctamente otorgada en licencia a su favor (o incluso acerca de que su titular sea verdadero miembro del Demandado). Dada la ausencia de pruebas, el Grupo de expertos no está plenamente convencido de que el Demandado disponga debidamente de una licencia por parte de la Asociación de Agentes Profesionales Inmobiliarios para usar esa marca para el registro y uso del Nombre de Dominio. De hecho, por lo que el Grupo de expertos ha podido saber, el correspondiente logotipo de la marca no se exhibe en el sitio web relacionado con el Nombre de Dominio.

-Independientemente de las dudas que el Grupo de expertos tiene acerca de los derechos del Demandado a usar la marca AGENTES PROFESIONALES INMOBILIARIOS - API, también duda acerca de que esta marca – tal y como está registrada ante la Oficina española de patentes y marcas – pudiera considerarse como que otorga un derecho legítimo en el Nombre de Dominio. Ciertamente, en opinión del Grupo de expertos, al comparar esa marca (que es gráfica) con el Nombre de Dominio, tiene una relación bastante limitada con este último. A este respecto, la denominación “api” tal y como está incluida en esa marca tiene un papel secundario en comparación con el correspondiente logotipo gráfico y el texto “agentes profesionales inmobiliarios”. Por lo tanto, el Grupo de expertos considera que el vínculo entre esa marca y el Nombre de Dominio no es lo suficientemente fuerte como para considerar la marca como un “derecho o interés legítimo” en el sentido de la Política. Esta conclusión también se basa en el hecho de que – tal como ya se ha mencionado – la denominación “api” cuando se usa en relación con servicios de intermediación inmobiliaria en España tiene una relación obvia con el nombre oficial que solo pueden usar miembros de organismos como el Demandante.

Considerando todo lo anterior, el Grupo de expertos considera que el Demandado no ha demostrado que posee un derecho o interés legítimo en el Nombre de Dominio.

E. Registro y utilización de mala fe

El último de los elementos establecidos por el apartado 4(a) de la Política es que el Demandante demuestre que el Demandado ha registrado y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe.

A este respecto, la necesidad de demostrar la existencia de un registro y utilización de mala fe del Nombre de Dominio son condiciones acumulativas conforme a la Política (según lo establecido desde el comienzo de la aplicación de la Política, por ejemplo en *World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman*, Caso OMPI N.º D1999-0001, o *Robert Ellenbogen v. Mike Pearson*, caso OMPI N.º D2000-0001).

i. Registro del Nombre de Dominio de mala fe

Con el fin de determinar si se cumple con el apartado 4(a)(iii), el Grupo de expertos debe considerar el hecho de que, en su opinión y conforme a la Política, el Demandado no posee un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio. Esta conclusión se basa en parte en el hecho de que la denominación “api” está jurídicamente vinculada en España con entidades como el Demandante, constituida hace más de 60 años en el contexto de las actividades de intermediación inmobiliaria. Como consecuencia de ello, el Demandado debería haber sido consciente del riesgo de confusión existente por su propia naturaleza y las conexiones con organismos como el Demandante a la hora de registrar el Nombre de Dominio.

Esta conclusión se ve reforzada precisamente debido al hecho de que el acrónimo “api” no puede considerarse razonablemente un término genérico y abstracto en España y conforme a la legislación española cuando se usa en el contexto de la intermediación inmobiliaria o por profesionales dedicados a ese sector (como es el caso del Demandado).

Por consiguiente, el Grupo de expertos considera que el Demandado registró el Nombre de Dominio de mala fe.

ii. Utilización of el Nombre de Dominio de mala fe

Tal como se indicó anteriormente, el Nombre de Dominio se ha estado utilizando para ofrecer servicios de intermediación inmobiliaria, campo al que se dedican el Demandante y sus miembros. Teniendo en cuenta la evidente similitud entre el Nombre de Dominio, las marcas del Demandante y la denominación jurídicamente protegida en España, y la ausencia de existencia de interés legítimo o derecho en el Nombre de Dominio por parte del Demandado, el Grupo de expertos determina que el Nombre de Dominio se ha estado utilizando de mala fe.

Tal planteamiento se ha seguido en decisiones anteriores que dirimían escenarios similares (véase, por ejemplo, TPI Holdings, Inc. v. JB Designs, caso OMPI N.º D2000-0216; Jupiters Limited v. Aaron Hall, caso OMPI N.º D2000-0574; Brown & Williamson Tobacco Corp., et al. v. Dennis Wilkins, caso OMPI N.º D2001-0865; Gaggia S.p.A v. Yokngshen Klingi, caso OMPI N.º D2003-0982; o Mediacorp Radio Singapore PTE. Ltd. v. HL Lim aka Hwee Lee Lim, caso OMPI N.º D2004-0291).

La mala fe en este caso se ve reforzada por el hecho de que el Nombre de Dominio está siendo ofrecido públicamente a la venta a través de un sitio web especializado en este tipo de transacciones.

Por consiguiente, el Grupo de expertos considera que el Demandante ha cumplido con la condición establecida por el apartado 4(a)(iii) de la Política.

7. Decisión

Por los motivos expuestos, de acuerdo con los apartados 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de expertos ordena que el Nombre de Dominio <api.info> sea transferido al Demandante.

[firma ilegible]

Albert Agustinoy Guilayn

Miembro único del Grupo de expertos

Fecha: 15 de julio de 2015

Doña Catalina Mora Estevan, Traductora-Intérprete Jurada de inglés nombrada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al español de un documento redactado en inglés.

En Madrid, a 15 de junio de 2016

CATALINA MORA ESTEVAN
Traductora-Intérprete Jurada de INGLÉS
N.º 3506