

DECISIÓN DEL EXPERTO

The Coca-Cola Company c. J.P.S.R.
Caso No. DES2017-0057

1. Las Partes

La Demandante es The Coca-Cola Company con domicilio en Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Bates & Bates LLC, Estados Unidos.

El Demandado es J.P.S.R. con domicilio en Alicante, España, por si mismo representado.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del Nombre de Dominio es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Soluciones Corporativas IP S.L. (SCIP).

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 1 de diciembre de 2017. El 4 de diciembre de 2017, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 11 de diciembre de 2017, 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 de los contactos 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).

El Centro envió una comunicación a las Partes 18 de diciembre de 2017 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en inglés. La Demandante no presentó alegaciones. El Demandado presentó una solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 18 de diciembre de 2017.

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda y la Demanda modificada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de diciembre de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de enero de 2018. El 3 de enero de 2018 el Demandado remitió una comunicación al Centro indicando no

comprender la Demanda. El 14 de enero de 2018, el Demandado remitió una nueva comunicación al Centro indicando no comprender la Demanda, si bien argumentaba en favor de su registro del nombre de dominio en disputa dentro del plazo señalado para contestar a la Demanda. El Demandado presentó comunicaciones adicionales al Centro el 1 y el 9 de febrero de 2018, solicitando nuevamente que el idioma de procedimiento fuera el español y la Demandante presentara traducción de la Demanda.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experta el día 9 de febrero de 2018, 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.

El 16 de febrero de 2018, la Experta emitió una Orden de Procedimiento señalando que, con arreglo a lo preceptuado en el artículo 8 del Reglamento y atendiendo a las circunstancias del caso, dado que las partes no habían acordado un idioma diferente, el idioma de procedimiento es el castellano, solicitando a la Demandante que presentara traducción de la Demanda, fijando para ello un plazo hasta el 26 de febrero 2018 (de forma incluyente), y requiriendo al Demandado para que contestara a la Demanda traducida, fijando para ello un plazo hasta el 18 de marzo de 2018 (de forma incluyente).

El 26 de febrero de 2018 la Demandante presentó traducción de la Demanda originariamente presentada y el Demandado presentó su Contestación a la Demanda el 12 de marzo de 2018.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa estadounidense líder en el sector de las bebidas gaseosas y refrescos no alcohólicos, que opera a nivel mundial, en más de 200 países. Posee más de 500 marcas, incluyendo cuatro de las marcas de bebidas gaseosas no alcohólicas más importantes del sector. Entre ellas, la marca SPRITE identifica una línea de refrescos de sabor lima-limón, que se comercializa en más de 190 países, entre ellos España, alcanzando una cuota elevada de mercado y siendo una de las marcas líderes de refrescos a nivel mundial.

La Demandante es titular, entre otras, de varias marcas registradas para bebidas no alcohólicas y otros productos o servicios relacionados, que consisten en el término SPRITE, en forma denominativa o con una representación gráfica concreta. En concreto, es titular, entre otras, de la Marca española No. 0472703 SPRITE, registrada el 5 de marzo de 1966 en las clases 29 y 32, de la Marca de la Unión Europea No. 002091288 SPRITE, registrada el 23 de julio de 2002 en – entre otras – las clases 32 y 42, de la Marca de la Unión Europea No. 002108587 SPRITE (figurativa), registrada el 16 de abril de 2003 en – entre otras – las clases 32 y 42, de la Marca de la Unión Europea No. 008711971 SPRITE, registrada el 15 de junio de 2010 en – entre otras – las clases 28, 32, 41 y 43, de la Marca de la Unión Europea No. 009497116 SPRITE, registrada el 17 de marzo de 2011 en clase 3, de la Marca de la Unión Europea No. 010535078 SPRITE (figurativa), registrada el 10 de mayo de 2012 en las clases 25, 28 y 32, de la Marca de la Unión Europea No. 010535045 SPRITE (figurativa), registrada el 10 de mayo de 2012 en las clases 28 y 32, de la Marca de la Unión Europea No. 012450763 SPRITE (figurativa), registrada el 1 de mayo de 2014 en la clase 32.

Asimismo, la Demandante es titular de numerosos nombres de dominio en conexión con la marca SPRITE, incluyendo <sprite.com>, registrado el 20 de mayo de 1997, <sprite.info>, <sprite.biz> y otros relativos a diversos códigos de países como <sprite.be>, <sprite.bg>, <sprite.dk>, <sprite.de>, <sprite.ee>, <sprite.it>, <sprite.lv>, <sprite.pl>, <sprite.ro>, <sprite.si>. La Demandante alberga la página Web de la marca SPRITE para España en “www.sprite.cocacola.es”, en un subdominio de <cocacola.es>.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 24 de enero de 2007 por el Demandado, que en los datos públicos disponibles aparece, igualmente, como contacto administrativo y técnico del mismo. Alberga una página Web donde se anuncia la próxima creación de una página Web de juegos de duendes.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es la única titular de la marca SPRITE, en la que ha invertido fuertes sumas para su promoción internacional, incluyendo en España, habiendo así alcanzado carácter de renombrada, como reconoció la decisión correspondiente al caso *The Coca-Cola Company v. Metro Media*, Caso OMPI No. DME2008-0005.
- Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a su marca, excepto por la inclusión del código de país “.es”, siendo por ello confundible con sus marcas y por asociación con su empresa.
- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que no es conocido por el nombre “sprite”, no está afiliado o conectado en forma alguna con la Demandante, ni tampoco opera un negocio u otra organización conocida comúnmente por esta denominación, no habiendo registrado ninguna marca que contenga esta palabra. Tampoco es licenciatario ni se encuentra autorizado de cualquier otra forma para usar la marca SPRITE ni para registrarla como nombre de dominio, ni está haciendo un uso legítimo no comercial o de buena fe del nombre de dominio en disputa, pues el mismo alberga una página que anuncia un juego de duendes, sino que está utilizando el nombre de dominio en disputa para atraer por confusión a usuarios de Internet.
- Que antes de presentar la Demanda, requirió al Demandado para que le transfiriera el nombre de dominio en disputa, obteniendo respuesta negativa, señalando que había sido registrado para desarrollar una página Web de juegos de duendes. Sin embargo, la verdadera pretensión del Demandado es impedir que la Demandante utilice su marca en el nombre de dominio y desviar, mediante confusión, a los consumidores de su marca, atrayendo intencionadamente, con una ganancia comercial, a usuarios de Internet, haciendo difícil que sus clientes localicen sus páginas Web y, por tanto, perjudicando su negocio. De esta forma el Demandado se ha enriquecido injustamente con la apropiación indebida de su prestigio, con evidente mala fe.
- Que si, además, el Demandado vendiera el nombre de dominio en disputa a un competidor de la Demandante podría ocasionar un grave perjuicio a su negocio.
- Que evidencia la mala fe del Demandado, el hecho de que ya haya llevado a cabo una conducta muy similar, al registrar, al menos, otro nombre de dominio idéntico a una marca renombrada de terceros, <puma.com.es>, sobre el que también se inició un procedimiento ante el Centro (ver *Puma AG Rudolf Dassler Sport V. J.P.S.R.*, Caso OMPI No. DES2011-0019), que se resolvió ordenando la cancelación del nombre de dominio. Las circunstancias de este caso son virtualmente idénticas a las del presente procedimiento, en ambos el Demandado, conociendo la existencia de las marcas notorias, trata de ocuparlas cibernética e ilegalmente, argumentando que va a iniciar un uso relacionado con sus significados genéricos.
- Que también evidencia la mala fe del Demandado el hecho de que éste nunca haya utilizado el nombre de dominio en disputa en conexión con la bebida SPRITE, por ejemplo, como una página de fans. Además, el nombre de dominio en disputa fue listado entre 2008-2010 y 2012-2014 para su venta.

B. Demandado

El Demandado sostiene en su Contestación a la Demanda:

- Que el nombre de dominio en disputa no es idéntico ni similar a la marca SPRITE, ya que el código de país “.es”, al igual que otras extensiones, puede aportar un significado totalmente diferente, siendo suficiente para diferenciar al nombre de dominio en disputa de la marca SPRITE. Además, no existe ninguna marca registrada en favor de la Demandante para la denominación “sprite.es” y, por tanto, carece de Derechos Previos sobre la misma, que pertenecen al Demandado desde 2007, por haber registrado el

nombre de dominio en disputa.

- Que existen numerosos nombres de dominio que contienen o consisten en la denominación "sprite", sola o unida a otras palabras, con diversas extensiones, que albergan páginas Web de terceras empresas que no se encuentran relacionadas con la Demandante y desarrollan diversas actividades ajenas al sector de los refrescos, no siendo considerados como idénticos a la marca SPRITE y, si bien son similares a la misma por contener todos ellos esta denominación, tampoco originan confusión, citando varios ejemplos.

- Que el término "sprite" no fue inventado por la Demandante, siendo una palabra de origen anglosajón que significa "duende" entre otros significados, con los que su marca podría originar confusión. Otro de sus significados se encuentra relacionado con los mapas de bits en dos dimensiones que se utilizan, por ejemplo, en algunos videojuegos. Por ello al escribir la palabra "sprite" en buscadores de Internet como Google aparece como opción "sprite videojuegos", de lo que se desprende que para Google tal denominación no alude exclusivamente a la marca de la Demandante ni se confunde con la misma, ya que tiene otros significados.

- Que cabe preguntarse si no será, en realidad la marca SPRITE la que se aprovecha de la notoriedad ya existente de la palabra "sprite", creando confusión con los verdaderos significados de la misma. Como, según parece y han destacado diversos artículos publicados en los medios de comunicación, la Demandante ya copió su marca y la fórmula de su bebida principal de la bebida creada por una pequeña destilería valenciana que habían llamado "Nuez de Kola-Coca".

- Que, dado que la marca SPRITE es una palabra que tiene un significado genérico y no fue creada por la Demandante, es cuestionable que se pueda impedir su uso a terceros para desarrollar otros proyectos con la misma denominación, a diferencia de las marcas inventadas por sus titulares, que, si legitiman a los mismos para impedir su uso a terceros, pues tal uso ilegítimo si se estaría aprovechando de su notoriedad y crearía confusión, ya que el único significado de las mismas es el otorgado por sus titulares, no existiendo otros posibles significados.

- Que tiene derechos legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y sobre su marca no registrada SPRITE.ES desde el momento en que registro el primero en 2007. Dado que la Demandante no registró el nombre de dominio en disputa, éste se encontraba libre y no existe ninguna marca incluida en el mismo, ya que no existe ninguna marca registrada para la denominación "sprite.es".

- Que el nombre de dominio en disputa no fue registrado ni se utiliza de mala fe, ya que durante los doce años que se encuentra registrado, nunca ha contactado con la Demandante para ofrecer su venta, ni tampoco intentó negociar con ella cuando recibió su requerimiento, contestando que no se encontraba a la venta y su intención era desarrollarlo.

- Que evidencia su buena fe la circunstancia de que el nombre de dominio en disputa albergue una pantalla que avisa sobre su situación en construcción y que en breve se desarrollará una página de juegos de duendes. Nunca ha redirigido a ninguna marca de refrescos, ya sea de la Demandante o de sus competidores, por lo que no se ha utilizado el nombre de dominio en disputa con la intención de presionar ni coaccionar. Tampoco existe ningún aprovechamiento mediante la publicidad de ninguna marca de refrescos, ni existen ningún tipo de publicidad en la Web, por lo que no se está aprovechando de la notoriedad de SPRITE.

-Que durante cierto tiempo se ha dedicado al desarrollo de páginas Web, habiendo alertado a muchas empresas para que registrasen los nombres de dominio relativos a sus marcas que quedaban libres, aportando copia de algunos emails de advertencia remitidos a distintas personas o entidades.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la demandante debe acreditar la concurrencia cumulativa de

los siguientes requisitos:

- 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos; y
- 2) Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- 3) Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Antes de proceder al análisis de la concurrencia de estos requisitos, es importante precisar que la resolución del presente caso se llevará 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, así como de la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la Política, que sirvió de base para la elaboración del Reglamento, como reiteradamente han considerado numerosas decisiones adoptadas en aplicación del Reglamento (entre otras, *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003; *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014; *MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group*, Caso OMPI No. DES2015-0006).

A. Cuestión Preliminar: idioma del procedimiento

Respecto del idioma del procedimiento, el artículo 8.a) del Reglamento señala que el idioma del procedimiento será el castellano. No obstante, señala también el artículo 8.a) del Reglamento que “el Experto, de forma motivada, podrá acordar que el procedimiento se tramite en otro idioma si las circunstancias del procedimiento así lo requieren y las Partes están de acuerdo.”

Por su parte, el artículo 8.b) del Reglamento establece que “[e]l Experto podrá exigir que los documentos presentados en idiomas distintos al del idioma del procedimiento vayan acompañados de una traducción total o parcial al idioma del procedimiento”.

En cumplimiento con el artículo 8 del Reglamento el Centro invitó a las Partes a que remitieran sus comentarios respecto de los motivos o circunstancias excepcionales por los que la Demanda se ha presentado en inglés. El Demandado señaló en reiteradas comunicaciones su manifiesta negativa a que el procedimiento fuera cursado en idioma distinto al castellano. En opinión de la Experta, la clara falta de acuerdo entre las Partes respecto de que el idioma del procedimiento fuera distinto al castellano ya hubiera sido suficiente para que el Centro hubiera requerido al Demandante la traducción de la Demanda al castellano. Si bien, dado el tenor literal del artículo 8 del Reglamento, el Centro también puede (tal y como se hizo en este caso) remitir al experto una vez sea nombrado las manifestaciones de las partes para que haga las valoraciones que estime oportunas respecto de la posibilidad de tramitar el procedimiento en un idioma distinto al castellano.

A la vista de las circunstancias del presente procedimiento, la Experta determinó a través de la Orden de Procedimiento No. 1 de fecha 16 de febrero de 2018 que el idioma del presente procedimiento es el castellano, y en consecuencia solicitó la traducción de la Demanda a dicho idioma.

B. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la 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 española y varias europeas que consisten en la denominación “sprite”, algunas de ellas con una representación gráfica concreta, que se encuentran, por tanto, todas ellas, protegidas y son válidas en España. En consecuencia, la Experta considera que a

efectos del Reglamento la Demandante ostenta Derechos Previos.

El distintivo usado como marca por la Demandante para identificarse en el mercado y comercializar sus productos, se reproduce de forma idéntica en el nombre de dominio en disputa, añadiendo únicamente el dominio correspondiente al código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es”, que generalmente carece de relevancia desde el punto de vista identificativo, por su carácter técnico, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la Política (entre otras, *Schweppes International Limited c. Your Whois Privacy Ltd. / Traffic 66 Services Inc.*, Caso OMPI No. DES2015-0029; *MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group*, *supra*; *Michael Kors (Switzerland) International GmbH c. L.Y.*, Caso OMPI No. DES2015-0017). Véase en este sentido la sección 1.11 de 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”).

A juicio de la Experta, el ccTLD “.es” únicamente informa de que se trata de un nombre de dominio bajo el código de país correspondiente a España, careciendo de cualquier otro significado, no aportando ningún elemento distintivo que impida que la marca SPRITE sea fácilmente reconocible en el nombre de dominio en disputa y, por ello, exista una identidad o similitud confusa.

Por tanto, la Experta concluye que el nombre de dominio en disputa resulta confusamente similar a la marca que constituye los Derechos Previos de la Demandante, quedando así cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

C. 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 la 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 y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

En el presente caso, las pruebas presentadas por la Demandante acreditan *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, por cuanto que esta denominación no constituye el nombre del mismo, ni éste es comúnmente conocido u opera un negocio u otra organización conocidas comúnmente por la denominación “sprite”, no constando que sea titular de ninguna marca que consista o contenga esta denominación. Tampoco es licenciatarario ni se encuentra autorizado por la Demandante, de cualquier otra forma, para usar la marca SPRITE, ni para registrarla como nombre de dominio.

El Demandado señala que ostenta derechos legítimos sobre el nombre de dominio en disputa desde su registro en 2007, dado que el mismo se encontraba libre, no habiendo sido registrado por la Demandante, y no incluye ninguna marca, pues no existe ninguna marca registrada con la denominación “sprite.es”. También indica que ostenta, desde ese mismo momento (2007), derechos legítimos sobre su marca no registrada SPRITE.ES.

Sin embargo, aparte del pantallazo de una página en construcción que se aloja en el nombre de dominio en disputa, donde se indica que “próximamente” contendrá una página de juegos con duendes, el Demandado no ha aportado ninguna otra evidencia de haber iniciado preparativos serios para el uso del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios.

Además, llama la atención de la Experta, la circunstancia de que hayan transcurrido más de doce años desde el registro del nombre de dominio en disputa, sin que la referida página Web de duendes haya sido desarrollada todavía, no habiendo justificado el Demandado el porqué de tal demora o las circunstancias

que le hayan impedido llevarla a cabo. Máxime teniendo en cuenta que el propio Demandado afirma haberse dedicado durante cierto tiempo al desarrollo de páginas Web. Tampoco se ha aportado ninguna evidencia sobre si la misma se encuentra, efectivamente, en vías de ser desarrollada en un futuro próximo en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, o de manera legítima, leal o no comercial.

Conviene también recordar que, como han señalado reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la Política, el hecho de que el nombre de dominio en disputa esté compuesto por un determinado término que tenga un significado en el diccionario, no confiere, por sí mismo, derechos o intereses legítimos a su titular. Para considerar que existen derechos o intereses legítimos en un nombre de dominio compuesto por una palabra con significado en el diccionario, es necesario que se haya usado o se haya intentado utilizarlo de forma genuina, en conexión con su significado en el diccionario. Véase en este sentido la sección 2.10 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

En el caso que nos ocupa el Demandado no ha aportado evidencias de haber utilizado efectivamente o haber realizado preparativos para el uso del nombre de dominio en disputa de forma genuina en relación con su significado en el diccionario. En este sentido solo se aporta un pantallazo de una página Web en construcción sin ninguna evidencia adicional, a pesar de encontrarse registrado el nombre de dominio en disputa desde hace más de doce años.

Además, se han aportado por la Demandante evidencias que acreditan que el nombre de dominio en disputa se encontró a la venta durante los periodos 2008-2010 y 2012-2014. También se ha acreditado que el propio Demandado registró otro nombre de dominio que reproducía otra marca notoria compuesta por un término con significado en el diccionario, sin que el mismo fuera objeto de un uso genuino en relación a tal significado, sino que no fue objeto de uso alguno, ordenándose su cancelación (ver *Puma AG Rudolf Dassler Sport V. J.P.S.R.*).

Las restantes alegaciones del Demandado no permiten a la Experta concluir a favor de la existencia de derechos o intereses legítimos del Demandado.

Todas estas circunstancias impiden considerar, a juicio de esta Experta, que el Demandado haya acreditado que el nombre de dominio en disputa fue registrado y/o está siendo utilizado de forma legítima y leal o no comercial, no habiendo desvirtuado la acreditación *prima facie* presentada por la Demandante.

Por tanto, 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 carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

D. Registro o uso del nombre 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.

Al respecto, las decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento, reiteradamente han reconocido como hecho relevante para determinar la existencia de mala fe en el registro, que sea notoria la marca de la Demandante en la fecha en que se registró el nombre de dominio en disputa, así cabe citar, entre otras, *The Gap, Inc. v. D.Y.*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320; *CRUNCHBASE, Inc. c. L.K.*, Caso OMPI No. DES2015-0026; *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG. c. D.E.*, Caso OMPI No. DES2015-0020.

La documentación aportada por la Demandante sobre la presencia, promoción y conocimiento de su marca, así como las investigaciones realizadas por la Experta en diversos buscadores de Internet, permiten inferir que la misma había alcanzado renombre en el mercado español, teniendo una fuerte presencia en Internet, desde fecha anterior a aquella en la que se registró el nombre de dominio en disputa. De forma que, en el balance de probabilidades, sería muy probable, a juicio de la Experta, que el Demandado conociera la existencia de la marca SPRITE cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa, buscando

confusión con la marca notoria, con la intención de obtener un beneficio económico o aprovecharse de su notoriedad, o, simplemente, buscando obstaculizar la actividad comercial de la Demandante.

Refuerza esta conclusión, a juicio de la Experta, la circunstancia de que el nombre de dominio en disputa estuviera a la venta durante varios periodos de tiempo desde su registro, así como la circunstancia de que el mismo no haya sido objeto de un uso efectivo o se haya justificado la realización de preparativos para su uso en forma genuina y leal en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o con un uso no comercial, habiendo transcurrido más de doce años desde su registro sin que el Demandado haya desarrollado la página Web que anuncia sobre juegos de duendes.

Igualmente, confirma esta conclusión el hecho de que el propio Demandado haya registrado otro nombre de dominio, igualmente idéntico a una marca renombrada de terceros (salvo por la extensión relativa al código de país o al dominio de primer nivel), con la alegación de iniciar un uso genuino del mismo, con arreglo al significado de la palabra en que consistía la marca, sin que tampoco en dicho caso, se acreditara por parte del Demandado haber procedido realmente a su uso efectivo o a realizar preparativos serios para su uso en forma genuina y leal, en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios o a otro uso no comercial. Esta circunstancia, a juicio de la Experta, puede implicar un comportamiento del Demandado alejado de los dictados de la buena fe.

Del mismo modo, la Experta considera que el uso que se ha efectuado del nombre de dominio en disputa, es calificable como un uso de mala fe, pues parece impedir al poseedor de los Derechos Previos utilizar su marca en el nombre de dominio que sería más usual para dirigirse al mercado español. Muestra de ello es que la Demandante ha acreditado ser titular de diversos nombres de dominio consistentes en la marca SPRITE y códigos de países en los que se albergan las páginas Web a través de las cuales promociona sus bebidas.

A juicio de la Experta, el nombre de dominio en disputa crea la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante, sus marcas y productos, siendo muy probable que, en el balance de probabilidades, el Demandado haya buscado atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet y consumidores de la marca de la Demandante, a su página todavía en construcción.

Todas estas circunstancias, llevan a esta Experta a concluir que el Demandado, conociendo la existencia de la Demandante y sus marcas, procedió al registro del nombre de dominio en disputa, con la probable intención de obtener un beneficio económico, bien derivado de su venta o cesión o de un uso de mala fe del mismo, aprovechando la reputación alcanzada por la Demandante y su marca SPRITE, para atraer usuarios de Internet a su página Web, creando una falsa asociación y confusión con las marcas y Derechos Previos de la Demandante, perturbando de hecho, además, en definitiva, su actividad comercial, por lo que la Experta considera 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, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <sprite.es> sea transferido a la Demandante.

Reyes Campello Estebanz

Experto

Fecha: 4 de abril de 2018