

DECISIÓN DEL EXPERTO

Pernod Ricard S.A. c. A.S.

Caso no. DES2018-0050

1. Las Partes

La Demandante es Pernod Ricard S.A., con domicilio en Paris, Francia, representada por Berenguer & Pomares Abogados, España.

La Demandada es A.S., con domicilio en Obertiefenbach, Alemania.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <drinksandco.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es REGISTRAR.EU.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 27 de diciembre de 2018. El 27 de diciembre de 2018, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 28 de diciembre de 2018, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos 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).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 15 de enero de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de febrero de 2019. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 5 de febrero de 2019.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 7 de febrero de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante ha demostrado ser la impulsora de un proyecto comercial que incluye la divulgación de la cultura de las bebidas espirituosas, de la actualidad de ese sector, tiendas online personalizadas de bebidas espirituosas y asesoramiento en la materia a sus consumidores. Todos los servicios se encuentran relacionados con marcas del sector distribuidos por el grupo empresarial que encabeza la Demandante.

La Demandante es titular de la siguiente marca española: no. 3.634.614(4) DRINKS & CO (mixta) con la siguiente representación:



La marca fue solicitada el 19 de octubre de 2016, con fecha de prioridad aceptada de 6 de julio de 2016, y resultó registrada el 27 de marzo de 2017 para los productos y servicios solicitados, entre los que se encuentran los siguientes: bebidas alcohólicas con excepción de cervezas; preparados para elaborar bebidas alcohólicas (clase 33) y presentación de productos en cualquier medio de comunicación para su venta al por menor (clase 35).

El nombre de dominio en disputa <drinksandco.es> fue registrado el 30 de marzo de 2018. El nombre de dominio en disputa dirigía a una web en la que se vendían online zapatos de marcas prestigiosas. Tras el requerimiento efectuado por la Demandante el 7 de noviembre de 2018 la Demandada dejó el nombre de dominio en disputa como inactivo.

La Demandante ha aportado indicios de la utilización de la cuenta “[...]@gmail.com”. Esta cuenta de correo electrónico es utilizada en la confirmación de alta en el registro de usuarios de la web a la que dirige el nombre de dominio en disputa <drinksandco.es>. Igualmente ha quedado probado que dicha cuenta ha sido utilizada en anteriores supuestos fraudulentos en tiendas online.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Considera la Demandante que la marca DRINKS & CO es virtualmente idéntica al nombre de dominio en disputa. Es decir, defiende que desde el punto de vista fonético y conceptual la marca titularidad de la Demandante y el nombre de dominio en disputa son idénticos, en tanto DRINKS & CO se pronuncia “drinks and co”.

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos niega que la Demandada haya utilizado el nombre de dominio en disputa antes del requerimiento de cese y desistimiento, el 7 de noviembre de 2018, en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Niega que la Demandada haya sido conocida corrientemente por tal nombre de dominio en disputa y tampoco es titular de signo distintivo alguno que contenga la expresión “drinks and co”. Por lo demás, considera que existe un intento ilegítimo en la medida que existe una clara intención de desviar a los consumidores de forma equívoca. De hecho, significa la Demandante, el hecho de haber dejado inactivo el nombre de dominio en disputa tras recibir su

requerimiento y su falta de contestación. En definitiva, considera la Demandante que la Demandada carece derechos o intereses legítimos.

Finalmente, y por lo que se refiere al tercero de los requisitos alega la Demandante que el registro del nombre de dominio en disputa por la Demandada se encuentra vinculado a su proyecto comercial denominado Drinks&Co. Este proyecto tuvo una gran difusión en Internet y por lo tanto fue conocido por el público en general. Para su promoción la Demandante se registraron los nombres de dominio en relación a “drinksandco” así como hasta cuarenta variedades del mismo. En la actualidad la Demandante es titular de más de 120 nombres de dominio vinculados a dicho proyecto.

En estas circunstancias considera la Demandante que es inverosímil que el registro se realizara de forma casual habida cuenta del florecimiento de sitios webs con nombres de dominio idénticos o similares promovidos por la Demandante. Por otra parte, entiende que la Demandada registró <drinksandco.es> para atraer hacia su propia página web el tráfico de usuarios que de normal estarían indagando acerca del proyecto “Drinks&Co” o directamente el sitio web de dicho proyecto en España.

Apunta la Demandante que la página de la Demandada no cumple con las obligaciones que corresponden a los prestadores de servicios de la sociedad de la información conforme a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico además de existir una clara vulneración del marco legal en protección de datos.

Por otra parte, hace notar la Demandante, como la cuenta de correo “[...]@gmail.com” de la página web a la que dirige el nombre de dominio en disputa se encuentra vinculada a operaciones fraudulentas. Que para identificar dicha web los representantes de la Demandante se dieron de alta en la web. Y que un estudio posterior permitió comprobar tanto de la web “www.signal-arnaques.com” como del estudio de la Universidad de Ámsterdam titulado “Content-based Classification of Fraudulent Webshops” la utilización de la cuenta en operaciones de fraude. Adicionalmente aporta certificado de uno de los fabricantes de zapato que se comercializan en la web que manifiesta que los productos no son originales y que se está produciendo una vulneración de sus derechos en propiedad industrial. Siendo así la Demandante considera ilustrativo el sección 3.1.4 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”) conforme a la cual la venta de productos falsificados no puede hacer valer como legítima y por tanto también debe considerarse como una prueba del uso de mala fe.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumple con los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda no libera al Demandante de la carga de la prueba, pues el Reglamento dispone en su artículo 21(a) que: “El Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes”, en su artículo 20(a) que: “El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento”, y en su artículo 20(b) que: “El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.

Con todo y antes de proceder al análisis de los tres requisitos, el Experto quiere hacer notar que el Reglamento se encuentra inspirado en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”). Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP y resumidas en la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos

La Demandante ha demostrado a satisfacción de este Experto ser titular de Derechos Previos en los términos del Reglamento. Dice su artículo 2 que un registro de un nombre de dominio será especulativo o abusivo cuando es “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos”.

Por ello, corresponde realizar la comparación entre el nombre de dominio en disputa <drinksandco.es> y la marca DRINKS & CO. Como acertadamente dice la Demandante existe una identidad virtual que hace perfectamente reconocible la marca. Ésta utiliza el signo “&” que no deja de ser la conjunción “y” en español o “and” en inglés. Habida cuenta de que el signo utiliza los términos en inglés parece evidente que el nombre de dominio en disputa reproduce en palabras el Derecho Previo de la Demandante.

En conclusión, existe una similitud que puede dar lugar a confusión con la marca de la Demandante y por ello, el Experto considera cumplido este primer requisito.

B. Derechos o intereses legítimos

De manera general se entiende que cuando un demandante ha demostrado *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos del demandado, le corresponde al demandado presentar la evidencia relevante que permita demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

La Demandante ha aportado los siguientes indicios: la Demandada carece de signos distintivos que contengan la expresión “drinks and co”. No existen evidencias de que la Demandada sea conocida en el tráfico comercial por dicha expresión. Existe un intento de desviar usuarios a su página web en la medida que con el nombre de dominio en disputa se procura sacar ventaja del lanzamiento del proyecto de la Demandante “Drinks&Co”. Además, existen varios indicios según los cuales los productos comercializados en la web de la Demandada se realizan de forma ilícita en la medida que pueden ser falsificaciones: la declaración de uno de los fabricantes y los indicios sobre la vinculación de la cuenta de correo electrónico utilizada por la Demandada en anteriores operaciones de suplantación o *phishing*.

Finalmente considera la Demandante que la falta de respuesta a su requerimiento y la posterior inhabilitación del sitio web reafirma su convencimiento de que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos.

Por su parte la Demandada ha guardado silencio y por tanto no se han podido valorar sus posibles derechos, intereses legítimos o cuanto menos sus alegaciones. Siendo así debe tenerse en cuenta el artículo 21a) del Reglamento anteriormente aludido.

Por cuanto antecede, debe concluirse que no concurren circunstancias que permitan reconocer la existencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada en relación al nombre de dominio en disputa.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El Reglamento fija este tercer requisito con carácter alternativo, constituyéndose en una singularidad frente a la Política UDRP. Es decir, impone al demandante la prueba de que el demandado haya registrado o utilizado el nombre de dominio en disputa de mala fe.

Por lo que se refiere al registro, parece razonable, en opinión del Experto, la aplicación de la doctrina según la cual la Demandada “conocía o debía conocer” la marca de la Demandante (*Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. Operaciones TerraLycos, TerraLycos Mexico SA de CV*, Caso OMPI No. D2017-0172). En este caso la promoción de las marcas y los sitios webs por la Demandante antes del registro del nombre de dominio en disputa avalarían ese conocimiento previo.

Por lo que se refiere al uso del nombre de dominio en disputa por la Demandada, existen varios indicios que avalarían su calificación como de mala fe. Así el artículo 2 del Reglamento califica como de mala fe el uso del nombre de dominio por el demandado con la finalidad de, intencionadamente, atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a la página web alojada bajo el nombre de dominio, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web.

Todo parece indicar que la Demandada utilizó el Derecho Previo de la Demandante como cebo para atraer posibles usuarios a su web que por lo demás se encuentra vinculada a presuntas operaciones de engaño en el comercio en Internet. En este sentido se ha aportado un informe de la Universidad de Ámsterdam así como las opiniones realizadas por diversos usuarios en una web de denuncia de fraudes que colocan a la cuenta de correo electrónico de contacto de la Demandada como partícipe directo en diversos supuestos de fraude o, el certificado del fabricante y diseñador de zapatos Gianvito Rossi que se refiere a la infracción de sus derechos de propiedad intelectual e industrial en la web de la Demandada.

En estas condiciones y como acertadamente alega la Demandante debemos recurrir a la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 en su sección 3.1.4 dice: “Tal y como se ha indicado en la sección 2.13.1, dado que el uso de un nombre de dominio para una actividad ilícita en sí misma como la venta de productos piratas o *phising* nunca puede conceder derechos o intereses legítimos al demandado, dicha conducta es manifiestamente considerada como prueba de mala fe”¹.

Se hace notar que la falta de contestación de la Demandada al requerimiento así como a la Demanda de este procedimiento y su posterior tenencia pasiva apoyaría la conclusión alcanzada en el párrafo anterior.

En fin, entiende el Experto que se dan las circunstancias para dar por cumplido con el tercero de los requisitos 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 <drinksandco.es> sea transferido a la Demandante.

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 18 de febrero de 2019

¹ Traducción no oficial