
DECISIÓN DEL EXPERTO
HDN DEVELOPMENT CORPORATION, KRISPY KREME DOUGHNUT
CORPORATION V. G.F.
CASO NO. DES2013-0014

1. Las Partes

Las Demandantes son HDN Development Corporation y Krispy Kreme Doughnut Corporation, con domicilio en Wilmington, Delaware, Estados Unidos de América y Winston-Salem, Carolina del Norte, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representadas por Kilpatrick Townsend & Stockton LLP, Estados Unidos.

El Demandado es G.F., con domicilio en Bebensee, Alemania.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador es 1API.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 9 de abril de 2013. El 9 de abril de 2013, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 9 de abril de 2013, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante.

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 el procedimiento el 18 de abril de 2013. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de mayo de 2013. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 14 de mayo de 2013.

El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 23 de mayo de 2013, 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

HDN Development Corporation es una entidad subsidiaria de Krispy Kreme Doughnut Corporation, que a su vez es subsidiaria de Krispy Kreme Doughnut, Inc., todas ellas incorporadas en Estados Unidos.

Las Demandantes son titulares de varios registros marcarios KRISPY KREME desde el año 1939.

En particular, las Demandantes son titulares de las siguientes marcas nacionales y comunitarias:

- Marca nacional No. 2391651 KRISPY KREAM, desde el 5 de octubre de 2012;
- marca comunitaria No. 1298660 KRISPY KREME, desde el 6 de septiembre de 1999;
- marca comunitaria No. 2475101, desde el 18 de agosto de 2004;
- marca comunitaria No. 2760106, desde el 30 de octubre de 2003;
- marca comunitaria No. 6179808, desde el 28 de mayo de 2008;
- marca comunitaria No. 6179931, desde el 13 de junio de 2008; marca comunitaria No. 6180004, desde el 28 de mayo de 2008;
- y marca comunitaria No. 9079815, desde el 19 de octubre de 2010.

Asimismo, las Demandantes son titulares de un largo listado de marcas que incluyen el término “krispy kreme”, registradas a lo largo de toda la geografía mundial.

Las Demandantes utilizan, desde su constitución, como nombre comercial, el de “krispy kreme”, circunstancia que acreditan mediante la aportación de abundante documentación comercial.

Las Demandantes son igualmente titulares registrales del nombre de dominio <krispykreme.com> desde el 26 de octubre de 1998, así como de una serie de dominios de segundo y tercer nivel que incluyen el término “krispy kreme”, tales como <krispykreme.com> <krispykreme.co.uk>, <krispykreme.co.kr>, etc., anteriores igualmente al registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa.

El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado en fecha 15 de agosto de 2012.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandantes

Las Demandantes consideran que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto que:

- Las Demandantes son una multinacional, con sede principal en Estados Unidos, que se dedica a la distribución internacional de, entre otros productos, donuts, los cuales han adquirido fama mundial bajo la marca KRISPY KREME. No en vano, en la actualidad las Demandantes cuentan con más de 690 establecimientos abiertos al público en un total de 21 países, habiendo recibido sus productos y servicios una promoción significativa desde su lanzamiento en los años 30, gozando en la actualidad aquéllos de reconocimiento internacional.
- Las Demandantes poseen derechos sobre la marca KRISPY KREME tanto en España como en la Unión Europea como en una serie de países a nivel global en los que han registrado el término “krispy kreme” como marca.

- Las Demandantes son igualmente titulares registrales del nombre de dominio <krispykreme.com>, así como de una serie de nombres de dominio de segundo y tercer nivel que incorporan el término “krispy kreme”.
- El nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas registradas de las Demandantes así como a numerosos nombres de dominio titularidad de las Demandantes, lo que evidencia el interés del Demandado de aprovecharse del prestigio y reputación de las Demandantes.
- El Demandado registró el nombre de dominio en disputa en el año 2012, siendo totalmente consciente de la existencia de los Derechos Previos de las Demandantes sobre el término “krispy kreme”.
- El Demandado no es titular de ninguna marca KRISPY KREME. Tampoco es conocido por tal término en el mercado. Las Demandantes no han licenciado o dado autorización alguna al Demandado para el registro o uso del nombre de dominio en disputa <krispykreme.es>.
- El Demandado fue informado de que el nombre de dominio en disputa infringía los derechos marcarios de las Demandantes a través de dos correos electrónicos de fechas 15 y 26 de febrero de 2013, respectivamente, que fueron desatendidos por el Demandado, lo que constituye un indicio, en opinión de las Demandantes, de ausencia de buena fe y de interés legítimo en el nombre de dominio en disputa.
- El Demandado ha registrado al menos otro nombre de dominio de mala fe, habiendo perdido el procedimiento correspondiente al nombre de dominio <baesystems.es> el pasado 4 de marzo de 2013, *Bae Systems Plc V. G.F.*, Caso OMPI No. DES2013-0001, lo cual pone de manifiesto una pauta de conducta que acredita la mala fe del Demandante.

Y así, de todo lo anterior, las Demandantes solicitan la transferencia a favor de HDN Development Corporation del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de las Demandantes.

6. Debate y conclusiones

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que también se toma en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido.

Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y en el propio Reglamento.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que las Demandantes alegan poseer Derechos Previos

La primera de las circunstancias necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, es que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que las Demandantes alegan poseer Derechos Previos.

Se requiere, por tanto, que las Demandantes sean titulares de Derechos Previos, entendidos éstos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, como “1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas

u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.

En el presente procedimiento, las Demandantes han logrado acreditar, a juicio del Experto, que son titulares, con anterioridad a la creación por el Demandado del nombre de dominio en disputa, de una serie de registros marcarios, tanto a nivel nacional, comunitario como internacional que incluyen el término “krispy kreme”. Asimismo, han logrado acreditar las Demandantes que vienen usando desde tiempo atrás el nombre comercial “krispy kreme” en el mercado. Igualmente, han acreditado las Demandantes que son titulares, con anterioridad al registro por el Demandado del nombre de dominio en disputa, de una serie de nombres de dominio de segundo y de tercer nivel idénticos o extraordinariamente similares al término “krispy kreme”. Lo anterior determina, a juicio de este Experto, la existencia de Derechos Previos de las Demandantes sobre el término “krispy kreme”.

Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de las Demandantes, restaría examinar a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con el término sobre el que las Demandantes ostentan Derechos Previos. Y en este caso, dada la identidad absoluta entre los Derechos Previos de las Demandantes y el nombre de dominio en disputa, se determina el cumplimiento de este primer requisito del Reglamento, según reiteradas resoluciones de expertos emitidas en virtud del Reglamento y la Política UDRP (véanse, por ejemplo, *Ingeniería de Software Avanzado S.A. v. Aurora Iglesias Lorenzo*, Caso OMPI No. DES2008-0046 (<insags.es>); *La Caixa D'Estalvis I Pensions de Barcelona v. M.G.*, Caso OMPI No. D2006-1615 (<blacaixa.com>) o, *Institut Gestalt, S.L. v. Joan Cintero S.L.* Caso OMPI No. D2008-1842 (<institutgestalt.com> e <institutgestalt.com>).

En efecto, si sustraemos el dominio de primer nivel “.es” del nombre de dominio en disputa <krispykreme.es> y comparamos la parte restante de dicho nombre de dominio con las marcas de las Demandantes, comprobamos que existe identidad con todos los términos de las marcas denominativas y con todos los términos representados en las marcas figurativas registradas que contienen las palabras “krispy kreme” con una tipografía específica, o junto con un gráfico, titularidad de las Demandantes y en vigor con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa <krispykreme.es>, tal y como sucedía en el caso *HDN Development Corporation y Krispy Kreme Doughnut Corporation v. Naresh Hiro Daryani*, Caso OMPI No. DES2011-0041.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Así las cosas, parece imponer el Reglamento a las Demandantes la acreditación de un hecho negativo, lo cual devendría en sí mismo imposible, cual *probatio diabólica*, como ya ha sido apuntado en anteriores ocasiones por los expertos en el Reglamento y la Política UDRP. Debe por ello considerarse suficiente a los efectos del Reglamento que las Demandantes, con los medios de prueba que tienen a su alcance, aporten indicios que demuestren, *prima facie*, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (véanse, por ejemplo, *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Casino de Mallorca, S.A c. M.X.V.G / (xxxxxxx)*, Caso OMPI No. DES2009-0002, *Pritovisa Marketing e Serviços de Consultadoria Comercial LDA v. LoosKopiersysteme*, Caso OMPI No. DES2009-0038; o *Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna v. Reymomar Sur, S.L.*, Caso OMPI No. DES2010-0006).

De este modo, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa, le corresponde a éste, en el Escrito de Contestación, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos.

Tal es así, que el artículo 16 del Reglamento dispone que el Escrito de Contestación deberá incluir "cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestación, en especial aquéllas que acrediten que no se ha producido el registro del nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el demandante".

En el presente supuesto, las Demandantes realizan una serie de alegaciones argumentando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa <krispykreme.es>, alegaciones que permiten a este Experto concluir, aun de manera indiciaria, que aquéllas han aportado atisbos razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.

En este sentido, se hace preciso indicar que en el marco de la Política UDRP se han venido identificando tres supuestos en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio en disputa o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de las Demandantes.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa. Y es que difícilmente podría considerarse que el Demandado ha hecho un uso legítimo u ostenta un derecho o interés legítimo en general sobre el nombre de dominio en disputa dado que el mismo se refiere de forma obvia a los Derechos Previos de las Demandantes, sin que cupiera razonablemente un uso de buena fe por parte del Demandado dentro del marco del Reglamento.

En efecto, el Experto ha podido verificar que el Demandado no utiliza el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios propios, que podría de alguna manera justificar la existencia de algún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, las Demandantes han demostrado que el Demandado no es conocido en el tráfico mercantil o económico o en el propio de Internet, bajo la denominación "krispy kreme". Igualmente, han demostrado las Demandantes que el Demandado no es titular de Derecho Previo alguno sobre dicha denominación, ni tampoco que haya sido autorizado en el uso o explotación de dicha marca por parte de las Demandantes. Lo que es más, ante la intimación de cese en el uso y explotación del nombre de dominio en disputa por parte de las Demandantes, el hoy Demandado guardó absoluto silencio, sabedor de su carencia de interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. A los anteriores indicios, se suma la notable circunstancia de que el Demandado no ha contestado a la Demanda.

Por ello, y habiendo sido analizadas las anteriores circunstancias, en el presente caso no parece concurrir circunstancia alguna que permita, a juicio del Experto, considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al nombre de dominio en disputa.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

A tenor de lo preceptuado por el Reglamento, la mala fe en el uso o registro del nombre de dominio en disputa ha de ser probada por las Demandantes, que pueden alegar para ello cuanto estimen oportuno. En este sentido, uno de los factores que es tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso del nombre de dominio en disputa es el conocimiento previo, por parte del Demandado, de los Derechos Previos de las Demandantes (véanse, por ejemplo, *Soria Natural, SA y V.R.R.*, Caso OMPI No. D2004-0803, *Iberdrola SA v A.G*, FJ, Caso OMPI No. D2003-0675).

En el presente procedimiento no ha quedado indubitablemente constatado que el Demandado tuviese conocimiento de las marcas de las Demandantes en el momento en que procedió al registro del nombre de dominio en disputa <krispykreme.es>, pero el Demandado, optando por no contestar a los requerimientos previos de las Demandantes y a la propia Demanda, no ha aportado explicación alguna sobre el motivo por el cual ha elegido el término “krispy kreme” para registrar el nombre de dominio en disputa.

En este sentido, este Experto no puede más que hacer suyas las palabras expuestas por el experto encargado de pronunciar decisión en el caso *HDN Development Corporation y Krispy Kreme Doughnut Corporation v. N.H.D.*, Caso OMPI No. DES2011-0041, a saber, “[...] las Demandantes aportan diversos y profusos medios de prueba que avalan el carácter notoriamente conocido de las ya citadas marcas KRISPY KREME, confiriéndoles a aquéllas Derechos Previos en España, en los veintisiete países de la Unión Europea, y en otros países del mundo. Las declaraciones y documentos de prueba sobre la difusión en medios de comunicación de dichas marcas en el mercado, la total coincidencia del nombre de dominio en disputa con las marcas, y su carácter de fantasía bajo el prisma de los idiomas propios del territorio español (el de mayor relevancia en relación con los dominios “.es”), nos conducen a valorar que el Demandado razonablemente no habría podido desconocer la marca KRISPY KREME en la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, quedando abonada la mala fe del Demandado cuando procedió con el registro del nombre de dominio en disputa (véanse también los casos: *Petroleo Brasileiro S/A – Petrobras v. M.O.E.*, Caso OMPI No. DES2006-0022; *Hard Rock Holdings Limited v. J.G.C.*, Caso OMPI No. DES2011-0027; o *Lycos España Internet Services, S.L. v. Mediaweb, S.L.*, Caso OMPI No. D2004-0434).”

Por otra parte, es difícil imaginar que el registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado ha sido de buena fe cuando se ha llegado previamente a la conclusión de que aquél no ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. (Véanse, por ejemplo, *Endebe Catalana, S.L. c. R.O.O.*, Caso OMPI No. DES2006-0028, *Blizzard Entertainment, Inc. c. V.C.*, Caso OMPI No. DES2006-0036, o *Laboratorios Inibsa, S.A. v. P.P.P.*, Caso OMPI No. DES2008-0027).

De igual manera, puede ser considerado como indicio de mala fe la circunstancia de que el Demandado haya registrado al menos otro nombre de dominio de mala fe, habiendo perdido un procedimiento extrajudicial al amparo del Reglamento (véase, por ejemplo, *Sistemas Kalamazoo, S.L. v. Ofistore Internet, S.L.* Caso OMPI No. DES2006-0033). En el presente caso, concurre dicha circunstancia por cuanto que el Demandado se ha visto recientemente privado del nombre de dominio <baesystems.es>, el cual se corresponde con la marca BAE SYSTEMS, en virtud de la decisión en el caso *Bae Systems Plc V. G.F.*, Supra.

A la vista de todas estas circunstancias, cabe entender que el nombre de dominio en disputa se ha registrado de mala fe, cumpliéndose de este modo el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo. En efecto, y de cuanto antecede, se desprende que el Demandado no podía desconocer el carácter notorio de los signos distintivos de las Demandantes. Esta circunstancia, de por sí, sirve para acreditar en este caso el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento, sin necesidad de entrar a valorar o no el uso de mala fe por el Demandado del nombre de

dominio en disputa, el cual, por otra parte, se encuentra inactivo, como se ha apuntado ya. Esta inactividad pone de manifiesto que el registro del nombre de dominio en disputa ha tenido como única finalidad obstaculizar su registro por parte de la empresa titular de la marca (véanse, por ejemplo, *Edintorni Europe, SRL v. New Business Synergies S.L.*, Caso OMPI No. DES2010-0009; *Toyota España, S.L.U. v. A. F. W.*, Caso Autocontrol).

De igual forma, hay que tener en cuenta el hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda, rehusando ofrecer una explicación sobre el registro o uso del nombre de dominio en disputa, nuevo indicio de la mala fe de éste en relación con el uso o registro del nombre de dominio en disputa.

A la vista del expediente, este Experto entiende que el registro del nombre de dominio en disputa <krispykreme.es> se produjo por razón de la notoriedad y prestigio de la marca KRISPY KREME de las Demandantes. En efecto, la originalidad de la denominación “krispy kreme”, el hecho de que las marcas de las Demandantes sean notoriamente conocidas, la inexistencia de derechos o intereses legítimos y la circunstancia de que el Demandado ha registrado al menos otro nombre de dominio de mala fe llevan a este Experto a concluir que la elección de ese término como nombre de dominio de segundo nivel por parte del Demandado no puede obedecer a una mera coincidencia. Además, el carácter claramente vinculado entre la marcas titularidad de las Demandantes y el nombre de dominio en disputa es suficiente para considerar que el Demandado solicitó el nombre de dominio <krispykreme.es> de mala fe (véase, por ejemplo, *Man Se y Jahreswagen Center, S.L.*, Caso OMPI No DES2011-0022).

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <krispykreme.es> sea transferido a una de las Demandantes, HDN Development Corporation.

Alejandro Touriño

Experto

Fecha: 5 de junio de 2013