



## **Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI**

### **DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

**Perfetti Van Melle S.p.A. c. J.C.G.M.**

**Caso N° DES2006-0042**

#### **1. Las Partes**

La Demandante es Perfetti Van Melle S.p.A., con domicilio en Milan, Italia, representada por Alessandro Biraghi, Italia.

La parte Demandada es J.C.G.M. con domicilio en León, España.

#### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <happydent.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

#### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 20 de diciembre de 2006. El 21 de diciembre de 2006 el Centro envió a ESNIC via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 22 de diciembre de 2006 el ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de enero de 2007. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de enero de 2007. El Demandado contestó a la Demanda con fecha 25 de enero de 2007.

El Centro nombró a D. José Carlos Erdozain como Experto el día 16 de febrero de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el Artículo 7 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

Los hechos que resultan acreditados a la vista de los documentos presentados y alegaciones efectuadas por las Partes, son los siguientes:

La Demandante ostenta el derecho de marca registrada sobre la mención HAPPYDENT NO SE PEGA A LOS DIENTES FRESA ACIDA 5 UNIDADES y HAPPYDENT NO PROVOCA LA CARIES DENTAL PERFETTI con efectos desde el 7 de julio de 1988 (Expediente M 1.263.286, Clase 5).

Asimismo, ostenta el registro sobre la marca HAPPYDENT NO SE PEGA A LOS DIENTES FRESA ACIDA 5 UNIDADES y HAPPYDENT NO PROVOCA LA CARIES DENTAL PERFETTI con efectos desde el 7 de julio de 1988 (Expediente M 1.263.287, Clase 30).

De la documental (documento 3 de la demanda) se observa que la palabra Happydent aparece en letras mayúsculas blancas de trazo grueso.

Igualmente, se demuestra que la Demandante es propietaria del derecho de marca sobre el vocablo Happydent, concedido por la OMPI en fecha 4 de abril de 1989, para clases 5 y 30. Entre los países en los que esta marca tiene efectos se encuentra España.

Asimismo, la Demandante ostenta los derechos exclusivos de marca comunitaria sobre la mención Happydent, concedida bajo número 89938 con fecha de efectos desde el 1 de abril de 1996.

La página web correspondiente al dominio cuestionado se encuentra actualmente vacía, tal y como ha podido comprobar personalmente el Experto.

El dominio objeto de controversia se registró en fecha 23 de noviembre de 2005.

#### **5. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Demandante**

Según el Demandante:

Es propietario de una serie de marcas con extensión territorial a España y a otros países de la Unión Europea, en todas las cuales el término HAPPYDENT aparece como parte fundamental del registro marcario concedido.

El Demandado ha registrado el dominio <happydent.es>, el cual es idéntico a las marcas registradas a nombre del Demandante. Solicita se tenga en cuenta que Happydent es un producto muy conocido en España, siendo las ventas totales de tal producto en 2005 de 12.717.000 euros, mientras que los costes promocionales alcanzaron la cifra de 1.017.000 euros.

El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de controversia. Afirma que el Demandado no ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio objeto de la Demanda, mientras que, por el contrario, HAPPYDENT es una marca famosa en España. El Demandado no ha hecho un ofrecimiento auténtico de productos o servicios usando esta denominación y no utiliza el nombre de dominio. El temor del Demandante es que el Demandado pueda explotar la fama de los productos Happydent.

Por último, alega el Demandante que el nombre de dominio objeto de controversia fue registrado y está siendo utilizado de mala fe. Para probar ello afirma que el Demandado nunca ha tenido conexión, afiliación o relación comercial con el Demandante, y que nunca se ha acercado al Demandante para informarle sobre su intención de registrar el Dominio. El Demandante considera que otra prueba de mala fe viene dada por el hecho de que HAPPYDENT es una denominación que se liga a la actividad comercial de la Demandante, lo que quedaría acreditado por una búsqueda de marcas registradas españolas, y mediante una simple búsqueda en Google.

Por todo ello, el Demandante pide la transferencia del nombre de dominio.

## **B. Demandado**

Aunque el Demandado lo sitúa en último lugar, entiendo que lo correcto es comenzar diciendo que el Demandado se allana a las pretensiones de la entidad Demandante, si bien alega lo siguiente.

Niega que pueda haber cualquier tipo de confusión entre la actividad que normalmente desarrolla en la ciudad de León y la actividad comercial del Demandante.

Asimismo, niega el Demandado cualquier pretensión de aprovecharse de la fama de la entidad Demandante, de quien desconocía las cifras de facturación en España alegadas.

Según alega el Demandado éste tampoco ha utilizado el dominio en ningún momento, ni tiene interés en dedicarse al giro mercantil de la confitería.

Por último, el Demandado expone que la transferencia del dominio le ocasionará una pérdida por lucro cesante valorada en 9.000 euros más otros 60 euros por gastos de transferencia y adquisición del dominio ahora objeto de disputa.

## **6. Debate y conclusiones**

A la vista de los argumentos expuestos por las partes y de la normativa aplicable al tipo de controversias existente entre nombres de dominio (".es") y marcas registradas, procede establecer las siguientes conclusiones jurídicas sobre el caso que se me ha expuesto.

### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión**

Es evidente, y el Demandado no lo niega, que el nombre de dominio objeto de controversia es idéntico a la parte denominativa de las marcas registradas a nombre de la entidad Demandante. Aunque éstas incluyen en su parte denominativa otras menciones o expresiones, lo cierto es que la palabra Happydent es suficientemente importante por el gráfico y la fonética empleada en su estampación dentro del signo

distintivo, como para concluir que la misma constituye la parte literal más importante de las marcas concedidas a la entidad Demandante.

Por consiguiente, entiendo que se cumple el primero de los requisitos exigidos por el Reglamento.

## **B. Derechos o intereses legítimos**

Respecto del segundo de los requisitos exigidos por el Reglamento, tampoco se opone el Demandado a su estimación: todo lo contrario. No obstante, respecto de esta cuestión conviene aclarar que la entidad Demandante acredita suficientemente la existencia de derechos previos a aquellos que pudiera oponer el Demandado sobre el nombre de dominio objeto de disputa. La existencia de estos derechos concedidos y la falta de acreditación por el Demandado de otros que pudieran poner en entredicho la virtualidad de aquéllos en lo que al uso del nombre de dominio se refiere, obliga a concluir que el Demandado carece de un derecho o interés legítimo prevalente sobre el que alega la entidad actora.

Conviene también aclarar que en este tipo de procedimientos en los que se está discutiendo la titularidad de derechos sobre un nombre de dominio (.es) no se puede entrar a conocer sobre el derecho que tiene una de las partes, en concreto el Demandado, a que se le resarza por los daños y perjuicios que dice que se le han ocasionado, tal y como parece pretender el Demandado. Esta cuestión excede del estrecho marco de este procedimiento y, en su caso, deberá ser objeto del correspondiente declarativo ante la autoridad judicial competente.

Por consiguiente, entiendo que se da el segundo requisito previsto en el Reglamento.

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

Por último, exige el Reglamento que el nombre de dominio objeto de controversia haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe.

Tal y como ha ocurrido a la hora de analizar los anteriores requisitos, entiende este Experto que el allanamiento del Demandado a las pretensiones de la entidad Demandante es suficiente para considerar acreditada la prueba sobre este especial requisito previsto en el Reglamento.

Quede constancia, no obstante, de que, tal y como acreditadas decisiones del Centro anteriores han puesto de manifiesto, la falta de uso del nombre de dominio objeto de disputa, si no viene amparada o justificada por motivo legítimo, puede ser considerada como un indicio de mala fe en el registro y/o uso del nombre de dominio.

En este sentido, habiendo acreditado la entidad Demandante el uso extensivo que ha hecho de la marca HAPPYDENT en nuestro país, la conclusión no puede ser otra que es bastante probable que el Demandado hubiera tenido conocimiento de la existencia de esta denominación en el mercado español, por lo que, unido a la falta de uso, hay material probatorio suficiente para presumir que el registro y el uso del dominio está siendo de mala fe al impedir que el titular legítimo de la marca HAPPYDENT pueda utilizarlo.

Por consiguiente, entiendo cumplido el tercer requisito previsto en el Reglamento.

## 7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el Artículo 21 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio <happydent.es> sea transferido al Demandante.

---

José Carlos Erdozain  
Experto Único

Fecha: 5 de marzo de 2007