



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Compagnie Gervais Danone SA , Danone S.A. v. Customer Service, Whois Protect

Caso No. DES2008-0030

1. Las Partes

Los Demandantes son Compagnie Gervais Danone SA con domicilio en París, Francia y Danone S.A. con domicilio en Barcelona, España, representadas por Cabinet Dreyfus & Associés.

La Demandada es Customer Service, Whois Protect, con domicilio en Wellington, Nueva Zelanda.

2. El Nombre de dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <familiadanone.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 9 de septiembre de 2008. El 12 de septiembre de 2008 el Centro envió a ESNIC via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El ESNIC envió al Centro, via correo electrónico, el 15 de septiembre de 2008 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 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 19 de septiembre de 2008. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de octubre de 2008. 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 10 de octubre de 2008.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres Experto el día 15 de octubre de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los Demandantes son titulares de derechos marcarios sobre el término “Danone”:

Por una parte, Danone S.A. es titular de las siguientes marcas españolas:

- marca mixta DANONE N° 41.247 solicitado el 17 de enero de 1921 y concedido el 17 de enero de 1922 para productos de la clase 29.
- marca mixta YOGHURT NATURAL DANONE N° 42.204 solicitado el 22 de abril de 1921 y concedido el 26 de agosto de 1922 para productos de la clase 29.
- marca mixta YOGHURT NATURAL DANONE N° 48.587 solicitado el 2 de enero de 1923 y concedido el 22 de abril de 1925 para productos de la clase 29.
- marca mixta PASTILLAS YOGHOURT DANONE N° 63.272 solicitado el 8 de abril de 1926 y concedido el 30 de marzo de 1927 para productos de la clase 29.
- marca mixta DANONE N° 283.680 solicitado el 3 de julio de 1954 y concedido el 23 de marzo de 1956 para productos de la clase 29.
- marca mixta DANONE N° 283.681 solicitado el 3 de julio de 1954 y concedido el 23 de marzo de 1956 para productos de la clase 29.
- marca mixta DANONE N° 406.157 solicitado el 23 de julio de 1962 y concedido el 20 de noviembre de 1962 para productos de las clases 5, 29, 30, 31.
- marca PASTILLA YOGHOURT DANONE N° 0.063.272 renovado el 10 de diciembre de 2007 hasta el 8 de abril de para productos de la clase 29.

La Compagnie Gervais Danone es, entre otras, titular de las marcas internacionales siguientes

- Registro internacional de la marca mixta DANONE N° 849.889 concedido el 29 octubre de 2004 para productos y servicios de las clases 5, 29, 30, 32, 35, 38, 43.
- Registro internacional de la marca DANONE N° 639.073 concedido el 6 de enero de 1995 para productos y servicios de las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.
- Registro internacional de la marca DANONE N° 750.755 concedido el 29 de enero de 2001 para servicios la clase 38.
- Registro internacional de la marca DANONE + logo N° 767.954 concedido el 10 de agosto de 2001 para productos de la clase 29.

También es el titular de las siguientes marcas neozelandesas, país del domicilio del demandado (Anexo 8):

- Registro neozelandés de la marca DANONE N° 79880 concedido el 9 de noviembre de 1965 renovado hasta 9 de noviembre 2014 para productos

- de la clase 29.
- Registro neozelandés de la marca DANONE + logo N° 720.475 concedido el 30 de abril de 2004 para productos de las clases 5, 29, 30, 32.

Por otra parte, la marca DANONE ha sido reconocida como notoria en varias decisiones bajo la Política UDRP (*Compagnie Gervais Danone v. DomainPark Limited*, Caso OMPI N° D2008-0587; *Compagnie Gervais Danone, The Dannon Company Inc. v. Greatplex Media*, Caso OMPI N° D2007-1630; *Compagnie Gervais Danone contre SARL BIU*, Caso OMPI N° D2007-1824, *Compagnie Gervais Danone v. Bruce Roarson*, Caso OMPI N° D2007-1719).

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Los Demandantes fundamentan su escrito de Demanda en lo siguiente:

El nombre de dominio en cuestión <familiadanone.es> reproduce de manera estrictamente idéntica la marca DANONE. La adición del elemento “familia” no puede ser atribuida al fruto del azar en estas condiciones y tampoco sería suficiente para distinguir este nombre de dominio de las marcas DANONE de los Demandantes. En efecto, el término “familia” es una palabra banal que describe la destinación de los productos de los Demandantes. En efecto, los productos de los Demandantes, yogures, comida para bebé, bebidas son típicamente productos que se destinan a las familias. (véase en este sentido *Accor SA v. Springflex*, Caso OMPI N° D2008-0615).

Por otra parte, y respecto de la falta de interés o derechos legítimos del Demandado declara que éste no está vinculado a los Demandantes.

Igualmente, pone de manifiesto que los Demandantes nunca han autorizado al Demandado a registrar o utilizar un nombre de dominio que reproduzca sus marcas y denominaciones sociales.

Y finalmente, considera que el Demandado no es conocido por el nombre dominio <familiadanone.es>.

Finalmente, y en cuanto al tercero de los requisitos alega que la marca DANONE es particularmente conocida en España al tratarse de una marca creada en 1919 y utilizada desde entonces en forma constante para vender productos alimenticios por lo que no cabe la menor duda del conocimiento por el Demandado de la existencia de derechos de propiedad intelectual del Demandante, lo que supondría una prueba de la mala fe del Demandado al efectuar el registro (véase por ejemplo *Elf Aquitaine S.A. v. Solares Sigmund*, Caso OMPI N° DES2008-0011).

Por otro lado, el Demandado nunca ha respondido a los Demandantes y desmentido tener conocimientos de la existencia de la marca DANONE como tuvo la oportunidad tras el envío por los Demandantes del requerimiento

Por lo que se refiere al uso, el Demandado dirige el nombre de dominio en disputa hacia una página de vínculos comerciales entre los cuales algunos reproducen las marcas de los Demandantes como BLENDINA (filial francesa del Grupo Danone en materia de productos alimenticios infantiles) o Activia de Danone, el yogur más exitoso del Grupo Danone. Sin embargo, igualmente entre estos vínculos hay enlaces a páginas

Web de los competidores de los Demandantes como por ejemplo Nestlé, lo que incrementa el riesgo de confusión por los consumidores y constituye un claro uso de mala fe.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de los Demandantes.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo artículo 2 del Reglamento se procede a continuación analizar si se cumplen con 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 el Demandante alega poseer Derechos Previos; 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.

En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que los Demandantes hayan aportado indicios sobre la falta de interés del Demandado. (*William Hill Organization Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0004; *Sanofi Aventis v. Holger Kirgis*, Caso OMPI No. DES2006-0007; *Crédito y Caución S.A. v. Dulemba Mirosław*, Caso OMPI No. DES2007-0018; *Jagex Limited v. Morgan Mike*, Caso OMPI No. DES2007-0023).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Las Demandantes han demostrado ser titulares de diversos registros sobre el término “Danone” en España y en resto del mundo, además de haber probado un uso extensivo de la misma, lo que ha permitido calificar dicha marca como renombrada.

El nombre de dominio en disputa se encuentra formado por la combinación de dos términos, “familia” y “danone”. Este último coincide plenamente con la marca de los Demandantes mientras que “familia” es un término genérico, carente de valor descriptivo y que permite identificar a un grupo de personas emparentadas entre sí.

Por lo anterior, este Experto entiende que el nombre de dominio <familiadanone.es> es confusamente similar con los derechos previos de los Demandantes por lo que queda probado el primero de los requisitos.

B. Derechos o intereses legítimos

Para que exista un registro de un nombre de dominio especulativo o abusivo es necesario que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en cuestión.

En este caso, existen numerosos indicios que avalan la falta de legitimación del Demandado respecto del nombre de dominio: la falta de correspondencia con el propio nombre del Demandado, el hecho de que el Demandado no sea comúnmente conocido como “Danone”, la enorme difusión internacional y nacional de las compañías Demandantes, el carácter renombrado que se le reconoce a la marca DANONE y finalmente, la falta de contestación del Demandado.

A la vista de cuanto antecede no cabe pues que considerar que con este conjunto de inidicios se puede dar por cumplido el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento para considereara abusivo o especulativo el registro de un nombre de dominio.

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

Los Demandantes han aportado elementos suficientes para concluir que se trata de una marca muy conocida por el sector del público interesado en adquirir sus productos, es decir, ha adquirido renombre o notoriedad entre los potenciales consumidores además de haber sido declarada como tal en diversos procedimientos bajo la Política UDRP.

A este respecto la Doctrina ha establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria o renombrada es constitutivo de mala fe (entre otras decisiones *Sanofi Aventis v. Pierre Lefevre*, Caso OMPI N° DES2006-0008; *Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras c. Miquel Oms Espinosa*, Caso OMPI N° DES2006-0022).

Por lo demás, el uso que efectúa el Demandado del nombre de dominio consiste en ofrecer enlaces varios a diversos sitios web que realizan ofertas de productos o servicios diversos y en ocasiones relativos a productos de la competencia, lo que permite valorar que el uso del nombre de dominio en disputa <familiadanone.es> tiene como único fin el de atraer con fines de lucro consumidores a su propia página web.

Por último, la falta de respuesta al requerimiento realizado por los Demandantes impidió una resolución amistosa entre las partes además de poner de manifiesto la inexistencia de elementos de prueba que pudieran proteger la actuación del Demandado.

De todo lo anterior este Experto concluye que concurre el requisito de la mala fe tanto en el registro como en el uso.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <familiadanone.es> sea transferido al Demandante Danone S.A.

Manuel Moreno-Torres
Experto

Fecha: 17 de octubre de 2008