



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Kraft Foods Global Brands LLC c. D.P.

Caso No. DES2010-0001

1. Las Partes

La Demandante es Kraft Foods Global Brands LLC, con domicilio en Illinois, Estados Unidos de América, representada por González-Bueno & Illescas, Madrid, España.

El Demandado es D.P., con domicilio en XXXXXX, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <philadelphia.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

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 (en adelante, el “Centro”) el 13 de enero de 2010. El mismo día el Centro envió a ESNIC por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en disputa. El 17 de enero de 2010 ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante del Nombre de Dominio.

En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 22 de enero de 2010. El Centro verificó que la Demanda, junto con la enmienda de la Demanda cumplía con 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”) (en adelante, 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 27 de enero de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de febrero de 2010. El Demandado no contestó a la Demanda, por lo que el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 18 de febrero de 2010.

El Centro nombró a Albert Agustino y Guilayn (en adelante, el “Experto”) como experto el día 2 de marzo de 2010, recibiendo la correspondiente 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

A. La Demandante

La Demandante es una compañía estadounidense integrada dentro del grupo multinacional Kraft, especializado en la fabricación y distribución de productos alimenticios en múltiples países.

La Demandante empezó a distribuir en España el queso “Philadelphia” en los años setenta del siglo pasado, habiéndose convertido con el tiempo en un producto altamente reconocido entre los consumidores españoles como consecuencia de sus cualidades así como de las numerosas campañas promocionales llevadas a cabo por la Demandante en España.

Tal y como se ha indicado con anterioridad, la Demandante es titular de numerosos registros de marca con efectos en España y basados en la denominación “Philadelphia”, cabiendo destacar -entre otros- los siguientes:

- Marca española denominativa PHILADELPHIA (nº 534178), registrada con efectos desde el 13 de mayo de 1967 en la clase 29 del Nomenclátor Internacional;
- Marca comunitaria mixta PHILADELPHIA (nº 164715), registrada con efectos desde el 1 de abril de 1996 en la clase 29 del Nomenclátor Internacional; o
- Marca comunitaria denominativa PHILADELPHIA (nº 148734), registrada con efectos desde el 1 de abril de 1996 en la clase 29 del Nomenclátor Internacional

La Demandante ha realizado numerosas campañas publicitarias así como otras acciones promocionales de sus marcas PHILADELPHIA en España, habiendo aportado a este procedimiento documentación acreditando el carácter notorio de tales marcas en España así como pruebas de la percepción en dicho territorio del carácter obviamente conexo entre tales marcas y la propia Demandante.

B. El Demandado

El Demandado parece ser un ciudadano británico, con residencia en XXXXX, Reino Unido. El Experto no ha podido obtener más información del Demandado ni sobre sus circunstancias con respecto del Nombre de Dominio, ya que aquél no se ha personado en modo alguno en el presente procedimiento.

C. El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado el 11 de noviembre de 2005 y se encuentra desactivado, sin que -a conocimiento del Experto- haya ofrecido contenido alguno desde su registro.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es una empresa norteamericana que pertenece a un grupo alimentario que, debido a su larga trayectoria y prestigio, ha convertido a numerosas de sus marcas en un referente internacional en el sector alimentario. En el caso particular de las marcas PHILADELPHIA de su titularidad, éstas han adquirido una significativa notoriedad en España como consecuencia del amplio reconocimiento del queso distribuido bajo dicha denominación en España;
- Que el Nombre de Dominio es idéntico respecto a las marcas de las que la Demandante es titular;
- Que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas registradas ni de denominación registralmente inscrita que pueda justificar la solicitud del Nombre de Dominio. Indica igualmente la Demandante que tampoco consta que el Demandado esté desarrollando una actividad legítima bajo el nombre “Philadelphia” que justifique una intromisión en la esfera de los derechos marcarios de la Demandante. Entiende, por el contrario, la Demandante que el Demandado al registrar y utilizar el Nombre de Dominio ha pretendido aprovecharse injustamente de la notoriedad de las marcas de las que es titular la Demandante;
- Que el Demandado ha registrado y utilizado el Nombre de Dominio de mala fe puesto que, aparte de no ostentar derecho o interés legítimo sobre el mismo, habiendo registrado un nombre de dominio prácticamente idéntico a las marcas titularidad de la Demandante, las cuales son notoriamente conocidas en el sector alimentario de España. Todo ello, a juicio de la Demandante, pone de manifiesto la evidente voluntad del Demandado de aprovecharse injustamente de la reputación de la Demandante; y
- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (i) Acreditar el carácter idéntico o similar hasta el punto de crear confusión del Nombre de Dominio con respecto a un signo distintivo sobre el que la Demandante ostente derechos previos;
- (ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y
- (iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho análisis este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las siguientes decisiones *Citigroup, Inc. y Citibank N.A. c. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Ladbrokes Internacional Limited c. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0002; *Ferrero S.p.A. y Ferrero Ibérica, S.A. c. Maxtersolutions C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con una denominación sobre la cual la Demandante ostente “derechos previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España.

La principal diferencia existente entre las marcas titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio es que éste incluye el sufijo “.es”. No obstante, dicha diferencia no debe ser considerada como una relevante a los efectos del presente procedimiento, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en *New York Insurance Company c. A.C.P.*, Caso OMPI No. D2000-0812; *A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night*, Caso OMPI No. D2003-0172; *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón c. O.E.C.*, Caso OMPI No. D2005-1029.

De este modo, el Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos – de carácter meramente enunciativo – en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un

derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utilizado de forma legítima. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio 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, aún 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, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio. Por el contrario, el Experto considera que:

- El Demandado no ha utilizado el Nombre de Dominio ni ha aportado argumento alguno que permitiera considerar la vinculación del mismo a una oferta de buena fe de productos o servicios. En este sentido, debe recordarse que el Nombre de Dominio se ha encontrado desde su registro (hace más de cuatro años) desactivado. Dicha circunstancia, sumada al silencio del Demandado respecto al uso proyectado del Nombre de Dominio, impide considerar la posibilidad de la existencia (incluso potencial) de una oferta de productos o servicios de buena fe por parte del Demandado por medio del Nombre de Dominio;
- La conclusión adelantada en el párrafo anterior se ve confirmada si se tiene en cuenta el carácter inequívocamente referido a las marcas titularidad de la Demandante del Nombre de Dominio, marcas que deben considerarse como mínimo notorias en España. En este sentido cabe recordar que en castellano (lengua a utilizar en este procedimiento, atendiendo a las disposiciones del artículo 8 del Reglamento) las marcas “Philadelphia” no tienen por qué confundirse con el nombre geográfico “Filadelfia”, siendo la especial grafía de las mencionadas marcas (siguiendo su formulación original en inglés) precisamente uno de sus principales elementos distintivos;
- Habida cuenta de las circunstancias descritas hasta este punto, parecería igualmente obvio que el Demandado en ningún momento ha sido conocido bajo la denominación “Philadelphia”, cuyo uso por su parte tampoco había sido autorizada por parte de la Demandante;
- Difícilmente podría considerarse que el Demandado ha hecho un uso legítimo u ostenta un interés legítimo en general sobre el Nombre de Dominio dado que el mismo se refiere a la marca de la Demandante, sin que cupiera razonablemente un uso de buena fe por parte del Demandado dentro del marco del Reglamento. En este sentido, cabe recordar además que las marcas de la Demandante han adquirido una significativa notoriedad en el mercado español, de modo que parece difícil imaginar que el Demandado no conocía la marca de la Demandante en el momento del registro del Nombre de Dominio; y
- En ningún momento el Demandado se ha personado en este procedimiento para

rebatir las alegaciones presentadas en su contra por parte de la Demandante, de modo que el Experto ha debido decidir atendiendo tanto a dichas alegaciones como a las circunstancias probadas en el marco de este procedimiento.

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

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

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que el Demandado ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente Decisión, el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que el Demandado tenía de la existencia y marca de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta del carácter notorio de las marcas de la Demandante.

Por otra parte, cabe señalar que la correspondencia existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace difícil imaginar un uso del mismo que no supusiera contravenir lo dispuesto por el Reglamento, por lo que el Experto solamente puede presumir como conducta conocida y asumida por el Demandado al momento del registro y en el posterior uso del Nombre de Dominio.

Atendiendo a lo indicado y a los criterios establecidos en anteriores decisiones (ver, por ejemplo, *Union des Associations Européennes de Football (UEFA) c. A.F.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0012; *Gas Gas Motos, S.A. c. L.N.M.*, Caso OMPI No. DES2006-0013; *Caja de Ahorros Municipal de Burgos c. K.J.T./Dogs.info*, Caso OMPI No. DES2007-0005), el Experto considera que el Demandado ha registrado y utilizado el Nombre de Dominio de mala fe. De este modo, en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

Por último este Experto, reitera que el Demandado no se ha personado en el presente procedimiento ni ha presentado argumentación alguna, lo que conlleva a decidir atendiendo tanto a las alegaciones como a las circunstancias probadas en el marco de este procedimiento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <philadelphia.es> sea transferido a la Demandante.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto

Fecha: 16 de marzo de 2010