

DECISIÓN DEL EXPERTO

Schweppes International Limited c. Your Whois Privacy Ltd. / Traffic
66 Services Inc.

Caso No. DES2015-0029

1. Las Partes

La Demandante es Schweppes International Limited con domicilio en XXXXXXXXXXX, representada por Jacobacci & Partners, España.

Las Demandadas son Your Whois Privacy Ltd. con domicilio en XXXXXXXXXXX / Traffic 66 Services Inc. con domicilio en XXXXXXXXXXX.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <trina.es>.

El Registrador del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador es SAFENAMES.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 28 de julio de 2015. El 28 de julio de 2015, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 31 de julio de 2015, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que Your Whois Privacy Ltd. es la entidad 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 Your Whois Privacy Ltd., dando comienzo al procedimiento el 7 de agosto de 2015. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de agosto de 2015. La mercantil Traffic 66 Services Inc. presentó Escrito de Contestación a la Demanda ante el Centro el 25 de agosto de 2015.

El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 3 de septiembre de 2015, 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 es la mercantil Schweppes International Limited, titular de, entre otras, las siguientes marcas con efectos en España:

- Marca española 827.542 TRINA, registrada el 10 de septiembre de 1976;
- Marca española 827.548 TRINA, registrada el 10 de septiembre de 1976;
- Marca española 1.965.464 TRINA, registrada el 16 de mayo de 1995; y
- Marca española 2.358.440 TRINA, registrada el 17 de noviembre de 2000.

La Demandante es adicionalmente titular registral de, entre otros, los siguientes nombres de dominio:

- <trina.com>, registrado el 11 de junio de 1996;
- <trina.com.es>, registrado el 12 de agosto de 2004.

El nombre de dominio en disputa fue registrado en fecha 3 de diciembre de 2005.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante solicita en el presente procedimiento que se dicte una resolución por la que el nombre de dominio en disputa <trina.es> le sea transferido. Y ello sobre la base de los siguientes argumentos fácticos y jurídicos:

- La Demandante es titular de una serie de marcas, muy anteriores al registro por las Demandadas del nombre de dominio en disputa, las cuales forman parte de una extensa familia de registros consistentes o basados en la denominación “trina”.
- La marca TRINA tiene una indudable consideración de notoria en España. Pocas marcas tan populares y tradicionales se pueden encontrar en el mercado español de la alimentación.
- Los productos de la Demandante se comercializan en los más importantes supermercados de España.
- Existe absoluta identidad denominativa entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos de la Demandante.
- El vocablo “trina” no goza de un significado claro ni es un término usual del comercio, lo que, unido a la notoriedad del término en España supone que cualquier consumidor lo relacione inmediatamente con la Demandante.
- Las Demandadas, en el momento de registro del nombre de dominio en disputa, tenían que conocer forzosamente que TRINA era el signo distintivo de unas famosas bebidas refrescantes.
- Las Demandadas no están usando el nombre de dominio en disputa para ofrecer contenidos propios, sino que lo tienen vacío de contenido y a la venta.
- La Demandante no ha concedido licencia, ni autorización alguna a las Demandadas para el uso de sus marcas como identificación del nombre de dominio en disputa.
- Las Demandadas han escogido el nombre de dominio en disputa, no en el uso de una comprensible y lícita

opción de atraer la atención sobre contenidos propios, sino, por el contrario, en un ejercicio de ciberocupación, con un interés meramente especulativo.

B. Demandadas

La Demandada Your Whois Privacy Ltd. no contestó a la Demanda.

Por su parte, la mercantil "Traffic 66 Services Inc." respondió a las declaraciones y alegaciones vertidas en la Demanda por medio de correo electrónico remitido al Centro en el que adjuntaba el escrito modelo de contestación a la demanda facilitado por el propio Centro, sin cumplimentar en lo que a la parte de declaraciones y alegaciones se refiere, limitándose a adjuntar dos anexos al mismo, el primero de ellos un listado de nombres de dominio ("Otros dominios del Demandado") y el segundo, una serie de capturas de pantalla, aparentemente resultado de introducir el término "trina" en distintos buscadores y sitios Web. Sobre la base de lo anterior, la Demandada solicita al Experto que rechace las pretensiones solicitadas por la Demandante.

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 la Demandante alega 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 la Demandante alega poseer Derechos Previos.

En el presente procedimiento, la Demandante ha logrado acreditar, a juicio del Experto, que es titular, con sobrada anterioridad a la creación por las Demandadas del nombre de dominio en disputa, de una serie de registros marcarios en España que incluyen el término "trina". Asimismo, ha logrado acreditar la Demandante que viene usando dicha marca desde los años setenta, de lo cual dan buena cuenta las diferentes publicaciones y campañas comerciales aportadas por la Demandante en su Demanda. Igualmente, ha acreditado la Demandante ser titular, con anterioridad al registro por las Demandadas del nombre de dominio en disputa, de los nombres de dominio <trina.com> y <trina.com.es>, idénticos al que es objeto de procedimiento. Lo anterior determina, a juicio de este Experto, la existencia de Derechos Previos de la Demandante sobre el término "trina".

Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, debe examinarse 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 la Demandante ostenta Derechos Previos. En este sentido, la comparación visual, fonética y conceptual de la marca registrada de la Demandante, TRINA, y el nombre de dominio en disputa <trina.es>, no alberga duda, en criterio de este Experto, acerca de que existe una similitud absoluta entre las dos.

Así, en este caso, dada la identidad absoluta entre los Derechos Previos de la Demandante 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. c. A.I.L., Caso OMPI No. DES2008-0046; *La Caixa D'Estalvis I Pensions de Barcelona c. M. G.*, Caso OMPI No. D2006-1615 o, *Institut Gestalt, S.L. c. J. C. S.L.* Caso OMPI No. D2008-1842.

En efecto, si sustraemos el dominio de primer nivel “.es” del nombre de dominio en disputa <trina.es> y comparamos la parte restante de dicho nombre de dominio con los Derechos Previos de la Demandante, comprobamos que existe identidad absoluta entre ellos, tal y como sucedía en el caso *HDN Development Corporation, Krispy Kreme Doughnut Corporation c. G. F.*, Caso OMPI No. DES2013-0014 o en el caso *HDN Development Corporation y Krispy Kreme Doughnut Corporation c. N. H. D.i*, 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 abusivo es que las Demandadas no tengan derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

A los anteriores efectos, ha sido entendimiento constante de los expertos nombrados por el Centro que debe considerarse suficiente a los efectos del Reglamento que la demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que la demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa (véanse, por ejemplo, *Citigroup Inc., Citibank, N.A. c. R.G. G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001, *Casino de Mallorca, S.A v. M. X. V. G./43061800*), Caso OMPI No. DES2009-0002, *Pritovisa Marketing e Serviços de Consultadoria Comercial LDA c. LoosKopiersysteme*, Caso OMPI No. DES2009-0038, o *Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna c. 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 de la Demandada, le corresponde a ésta, en la contestación a la demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos. En el presente supuesto, la Demandante realiza una serie de alegaciones argumentando que las Demandadas carecen de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa <trina.es>. En particular alega la Demandante los siguientes extremos a su alcance:

- Las Demandadas no pueden ostentar derechos o intereses legítimos sobre el término “trina”, al no existir marcas o nombres comerciales, indicaciones o denominaciones de origen ni denominaciones sociales en España anteriores a la vigencia de las marcas de la Demandante.

- La Demandante no ha concedido licencia ni autorización alguna a las Demandadas para el uso de sus marcas como identificación en un nombre de dominio.

- La página Web alojada en el nombre de dominio en disputa carece de contenido alguno a pesar de haber sido registrado en 2005, lo que hace imposible encontrar en aquélla justificación de sus titulares para haber elegido como identificador del nombre de dominio en disputa el nombre de una marca registrada y notoria como TRINA. Esa ausencia de contenido revela asimismo que el interés en su registro por las Demandadas es meramente especulativo y no el disfrute de un derecho propio.

Las anteriores alegaciones, en consonancia con lo dispuesto en la Política UDRP, son compartidas por este Experto y le permiten concluir que la Demandante ha aportado atisbos razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de las Demandadas.

Lo que es más, habiendo podido las Demandadas contestar a la Demanda y exhibir lo que a su derecho conviniese, optaron por no aportar ningún argumento que pudiese significar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, desaprovechando, de este modo, su

oportunidad para exponer los hechos o elementos que pudieran justificar que tuvieran derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa o rebatir las alegaciones manifestadas por la Demandante.

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 de las Demandadas 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 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 la Demandante, que puede alegar para ello cuanto estime 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 de un nombre de dominio ajeno es el conocimiento previo, por parte del demandado, de los Derechos Previos de la demandante (véanse, por ejemplo, *Soria Natural, SA c. V. R. R.*, Caso OMPI No. D2004-0803; *Iberdrola S.A. c. A. G., F. J.*, Caso OMPI No. D2003-0675). En el presente procedimiento no ha quedado constatado que las Demandadas tuviesen conocimiento de las marcas de la Demandante en el momento en que procedieron al registro del nombre de dominio en disputa <trina.es>, pues éstas no han aportado explicación alguna sobre el motivo por el cual eligieron el término “trina” para registrar el nombre de dominio en disputa.

Como ha sido advertido de manera constante por otros expertos, del solo hecho de la falta de contestación (o de la presentación, como en el presente caso, de una contestación tan *sui generis* como la aportada por la Demandada Traffic 66 Services Inc.) no puede inferirse sin más la mala fe de las Demandadas, sin embargo es evidente que de la falta de cualquier alegación razonable tampoco puede servir para otorgar consecuencias favorables a favor de las Demandadas, más bien todo lo contrario. (Ver *Cortefiel, S.A. c. M. G. Q.*, Caso OMPI No. D2000-0140; *Cortefiel, S.A. c. The Gallery Group*, Caso OMPI No. D2000-0162).

A la vista de las circunstancias, este Experto entiende que el registro del nombre de dominio en disputa <trina.es> se produjo por razón de la notoriedad y prestigio de la marca TRINA. Por ello, este Experto concluye que el registro del nombre de dominio en disputa <trina.es> se produjo de mala fe por las Demandadas.

Apreciada la mala fe en el registro del nombre de dominio, no sería necesario entrar a valorar si el uso que las Demandadas hacen del nombre de dominio en disputa es o no un uso de mala fe. No obstante, a título ilustrativo, obsérvese que las Demandadas no utilizan el nombre de dominio en disputa. En la actualidad, el nombre de dominio en disputa conduce a una página Web de “parking”, que contiene enlaces publicitarios de terceros. No puede pues considerarse, por este motivo, que las Demandadas hayan utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta propia de buena fe de productos o servicios (véanse, por ejemplo, *Deutsche Telekom AG v. A. D. L.*, Caso OMPI No. DES2008-0039; *Adam Opel AG, General Motors España, S.L. c. Tecnozar Informática*, Caso OMPI No. DES2009-0041; o *Germanwings GmbH c. C. D. H.*, Caso OMPI No. DES2010-0045).

A esto hay que añadir que el nombre de dominio en disputa <trina.es> se encuentra a la venta, lo que pone de manifiesto que el registro del nombre de dominio en disputa ha tenido como principal (si no única) finalidad obstaculizar su registro por parte de la empresa titular de la marca y obtener un beneficio con su venta. En este sentido ver, por ejemplo *Cartonajes International, S.L., Sociedad Unipersonal c. F. M.*, Caso OMPI No. DES2010-0047 o , *Profida c. Y. X. X.*, Caso OMPI No. DES2011-0016.

Por todo lo anterior, 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 en disputa <trina.es> sea transferido a la Demandante.

Alejandro Touriño

Experto

Fecha: 8 de septiembre de 2015