

DECISIÓN DEL EXPERTO

The GB Foods c. Domain Admin
Caso No. DES2021-0024

1. Las Partes

La Demandante es The GB Foods, España, representada por UBILIBET, España.

El Demandado es Domain Admin, Panamá.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es INTERNETX GMBH

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 6 de junio de 2021. El 17 de junio de 2021, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 18 de junio de 2021, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante en fecha 18 de junio de 2021, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda.

En respuesta a una notificación del Centro respecto de la información de contacto del Demandado, la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 18 de junio de 2021. El Centro verificó que la Demanda y la Demanda modificada cumplían 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 y la Demanda modificada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 23 de junio de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de julio de 2021. 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 15 de julio de 2021.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 21 de julio de 2021, 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 una empresa con una facturación anual de unos EUR 1.200 millones y una plantilla compuesta por 3.000 trabajadores aproximadamente. Su actividad se desarrolla en más de cincuenta países.

La Demandante es titular, entre otras de las siguientes marcas.

GALLINA BLANCA registrada ante la Oficina Española de Protección de Datos (OEPM) con número M0110049 y con fecha de presentación el 17 de septiembre de 1937.

GALLINA BLANCA registrada ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) con número 000419507 y con fecha de presentación el 3 de diciembre de 1996.

La marca GALLINA BLANCA goza del valor de marca renombrada a los efectos del Reglamento.

El nombre de dominio <www.gallinablanca.es> fue registrado el 2 de abril de 2018. El mismo redirige a una página de aparcamiento o *parking page* con enlaces aleatorios a otras empresas competidoras.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega en su escrito que el dominio <www.gallinablanca.es> es idéntico o confusamente similar al reproducir íntegramente su marca registrada GALLINA BLANCA. Considera que el nombre de dominio en disputa constituye un claro ejemplo de *misspelling* al añadir a su marca las tres letras “w”. Sin embargo y a pesar de dicho prefijo añadido a la marca considera que no consigue el Demandado dotar de valor distintivo alguno al nombre de dominio en disputa. En estas circunstancias, mantiene la Demandante, se provoca un claro riesgo de confusión o asociación en la percepción de los usuarios que cuando acceden al sitio al que dirige el dominio en disputa se encuentran ante unos enlaces de la competencia tales como Nestlé o Asturiana.

Por lo demás, manifiesta la Demandante que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. A tal efecto sostiene que no existe evidencia por la que el Demandado haya utilizado el nombre de dominio en conexión con una oferta de bienes o servicios de buena fe. Tampoco, dice, el Demandado ha sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, considera la Demandante que el uso actual del nombre de dominio consistente en su redireccionamiento a un sitio con *pay-per-click* con enlaces a empresas competidoras. Tal uso no puede considerarse una oferta de bienes y servicios de buena fe y tampoco se encuentra haciendo un uso legítimo y sin ánimo de lucro.

Significa la Demandante la falta de autorización o licencia de uso de la marca como nombre de dominio así como los intentos infructuosos de contactar con el Demandado a través del formulario de contacto de “nic.es”.

En cuanto al tercer requisito la Demandante se refiere a la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”) para argumentar que “el mero registro de un nombre de dominio que es idéntico o confusamente similar al de una famosa marca ampliamente conocida por alguien o por alguna entidad que no guarda relación con la marca, puede considerarse en si mismo como una presunción de mala fe”.

Insiste la Demandante que habida cuenta del carácter renombrado de GALLINA BLANCA, se hace difícil creer que el Demandado no fuera consciente de la marca al momento de registro o, que la web a la que dirige el nombre de dominio en disputa hace referencia al sector de la actividad propia de la Demandante.

Mantiene además la Demandante que existe un intento de venta del nombre de dominio en disputa toda vez se encuentra a la venta en GoDaddy.

Y, adicionalmente, entiende la Demandante que conforme a decisiones anteriores y siguiendo la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 cuando el demandado en distintas ocasiones ha registrado nombres de dominio en claro abuso de derecho marcario, incluso cuando estén dirigidos contra un mismo titular de marca, existe un patrón de conducta. Y continúa manifestando que “también se ha constatado una pauta de abuso cuando el demandado registra, simultáneamente o no, múltiples nombres de dominio abusivos de marca correspondientes a marcas distintas de propietarios de marcas diferentes”. Con todo ello, la Demandante, utilizando la dirección de correo del Demandado aporta un “reverse whois” del que dice permite comprobar como el Demandado tiene una gran lista de nombres de dominio en su haber así como que potencialmente podrían colisionar alguno de ellos con los derechos marcarios de alguna marca registrada.

Y, concluye, la Demandante que existe un intento de perjudicar la actividad de un competidor. Para ello y apoyándose en decisiones anteriores sostiene que por competidor debe entenderse a “una persona que actúa en contra u oposición a otra”. Por ello, cuando el Demandado redirige el tráfico de usuarios a las distintas webs de la competencia se trata de un acto de mala fe.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos

El Reglamento exige a la Demandante que aporte prueba suficiente de sus Derechos Previos. Se entienden como tales y, entre otros, los derechos marcarios tal y como ha demostrado en antecedentes la Demandante. Consecuentemente, debe procederse al examen y comparación entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos de la Demandante. Como acertadamente sugiere la Demandante la valoración de este requisito puede apoyarse en las directrices recogidas en la Sinopsis OMPI 3.0 en su

sección 1.7 cuando dice que: “En los casos en que un nombre de dominio incorpore la totalidad de una marca comercial, o cuando al menos una característica dominante de la marca relevante sea reconocible en el nombre de dominio, el nombre de dominio normalmente se considerará confusamente similar a esa marca”. Por tanto, es evidente la reproducción de la marca GALLINA BLANCA en el nombre de dominio en disputa, constituyendo la marca GALLINA BLANCA (tal y como se identifica en los Antecedentes de Hecho) los Derechos Previos de la Demandante.

El Experto nota que la adición del prefijo “www” se trata de una forma común de error tipográfico cuya adición no consigue impedir una conclusión de similitud hasta el punto de causar confusión con la marca GALLINA BLANCA. Véase, *Fenix International Limited v. Jayson Many, media friend / WhoisGuard, Inc.*, Caso OMPI No. D2021-0880 o, *JCB Co., Ltd. v. Wen Tao, 111*, Caso OMPI No. D2020-3212.

En todo caso en esta comparación entre el nombre de dominio en disputa y la marca no se tiene en cuenta, normalmente, el dominio de primer nivel. Ver la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, sección 1.11.1.

Por tanto, el Experto declara cumplido el primer requisito de los fijados por el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

De conformidad con el Reglamento corresponde al demandante demostrar que el demandado carece de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Se trata de una demostración *prima facie* que en el presente caso se ha cumplido adecuadamente por la Demandante. Efectivamente, la ausencia de evidencias por las que pudiera concluirse que el Demandado ha utilizado el nombre de dominio en disputa en conexión con una oferta de bienes o servicios de buena fe o, la falta de evidencias que demuestren que el Demandado haya sido comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa. Asimismo, el redireccionamiento del nombre de dominio en disputa a una *parking page* o sitio de aparcamiento que incorpora enlaces alternativos a empresas competidoras no puede reputarse como de buena fe. No consta en el Expediente autorización o licencia de uso de la marca GALLINA BLANCA por la Demandante a favor del Demandado en el nombre de dominio en disputa. Y, finalmente, existe un potencial riesgo de confusión del nombre de dominio en disputa con la Demandante al añadir en su integridad la marca GALLINA BLANCA con las letras “www” al nombre de dominio en disputa.

Lo cierto es que el Centro ha notificado debidamente el procedimiento al Demandado y éste ha decidido no presentar alegaciones. Por tanto, no ha sido posible valorar sus alegaciones y evidencias.

El Experto ha estudiado el expediente en su conjunto sin haber podido encontrar evidencias que apoyen un posible derecho o interés legítimo del Demandado en el nombre de dominio en disputa y, en particular, nota que la mera tenencia del nombre de dominio en disputa no es suficiente para otorgar derechos o intereses legítimos al Demandado a los efectos del Reglamento.

Por ello, se considera probado este segundo requisito a los efectos del Reglamento.

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

De manera consistente decisiones anteriores han acordado que el registro de un nombre de dominio idéntico o confusamente similar (como en los supuestos de errores tipográficos) a una marca notoria o renombrada por quien no tiene vínculo o, relación con su titular marcario, genera una presunción de mala fe. Al respecto téngase en cuenta lo examinado en los requisitos anteriores y muy especialmente el carácter de marca renombrada de GALLINA BLANCA. Asimismo, véase *Booking.com BV v. Chen Guo Long*, Caso OMPI No. D2017-0311.

Adicionalmente tiene en cuenta el Experto que existe un uso posterior del nombre de dominio en disputa consistente en una *parking page* o página de aparcamiento que incorpora aleatoriamente enlaces a empresas competidoras de la Demandante por lo que el conocimiento previo de su marca por el Demandado resulta reforzado de ese uso posterior y confirma la mala fe del Demandado.

En definitiva, el Experto concluye que el Demandado conocía o debía conocer los Derechos Previos de la Demandante y por ello procedió al registro del nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, queda probado el uso del nombre de dominio en disputa consistente en dirigir a los usuarios a una página de aparcamiento. Este tipo de sitios generan generalmente ingresos por clickear o *pay-per-click*. Es decir, se trata de un tipo de sitios webs que presuntamente aportan ingresos a su titular (o del que se podría beneficiar un tercero). Pues bien, esta práctica constituye evidencia de uso de mala fe en la medida que el Demandado ha atraído intencionalmente a usuarios de Internet a su sitio web para obtener presuntas ganancias comerciales a través de la confusión en cuanto a la fuente o afiliación del sitio web. Véase *FXCM Global Services, LLC v. Zhao Ke*, Caso OMPI No. DES2020-0048.

Por tanto, con los antecedentes expuestos, el Experto concluye que el registro y uso del nombre de dominio en disputa fue de mala fe y, por tanto queda cumplido el tercer requisito del Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <www.gallinablanca.es> sea transferido a la Demandante.

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 5 de agosto de 2021