

DECISIÓN DEL EXPERTO

Philip Morris Products S.A. c. F. C. G.
Caso No. DES2021-0007

1. Las Partes

La Demandante es Philip Morris Products S.A., Suiza, representada por Hoyng Rokh Monegier Spain LLP, España.

El Demandado es F. C. G., España, representado por Aseifer & Asociados S.C.P., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <codigo-descuento-iqos.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es STRATO.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 25 de febrero de 2021. El 25 de febrero de 2021, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 1 de marzo de 2021, Red.es 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 17 de marzo de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de abril de 2021. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 31 de marzo de 2021.

El Centro nombró a R. C. E. como Experto el día 14 de mayo 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 suiza perteneciente al grupo tabacalero Philip Morris, que opera internacionalmente en 180 países, mediante una amplia cartera de marcas y de productos. Entre los productos fabricados y comercializados por la Demandante se encuentra una serie de productos sustitutivos de los cigarrillos combustibles que identifica mediante la marca IQOS, que son dispositivos de calentamiento controlado de bolsillo, en los que se insertan y calientan productos de tabaco (identificados mediante las marcas HEETS y HEATSTICKS), especialmente diseñados para generar un aerosol aromatizado que contiene nicotina. Estos productos tienen diversas versiones (IQOS 2.4, IQOS 3, IQOS Multi y IQOS 3 DUO o DUOS), que están disponibles internacionalmente en alrededor de 64 mercados, incluida España (donde se encuentra el Demandado), y que se distribuyen a través de las tiendas o sitios web oficiales de la Demandante, distribuidores y minoristas autorizados seleccionados, teniendo más de 17,6 millones de consumidores. El Experto haciendo uso de los poderes que le confiere el Reglamento, ha comprobado esta información en la página web corporativa del grupo de la Demandante “www.pmi.com”.

La Demandante es titular de diversos registros de marca en numerosas jurisdicciones para el término “iqos” así como para la letra “q”, de los que son suficientemente representativos para el presente procedimiento los siguientes:

- Marca Internacional No. 1218246 IQOS, denominativa, registrada el 10 de julio de 2014, en las clases 9, 11 y 34, que designa, entre otras jurisdicciones, la Unión Europea;
- Marca Internacional No. 1329691 IQOS, figurativa, registrada el 10 de agosto de 2016, en las clases 9, 11 y 34, que designa, entre otras jurisdicciones, la Unión Europea;
- Marca Internacional No. 1338099 IQOS, figurativa, registrada el 22 de noviembre de 2016, en la clase 35, que designa, entre otras jurisdicciones, la Unión Europea; y
- Marca Internacional No. 1347235 Q, figurativa, registrada el 24 de enero de 2017, en las clases 9, 11, 34, 35 y 42, que designa, entre otras jurisdicciones, la Unión Europea.

El carácter renombrado de la marca IQOS ha sido reconocido en diversas decisiones bajo la Política uniforme para la resolución de conflictos en materia de nombres de dominio (“UDRP” o “Política”)¹.

Igualmente, la Demandante es titular de varios nombres de dominio relativos a su marca IQOS, que albergan o reenvían a su página web corporativa, a través de la cual promociona y comercializa sus productos, dispositivos y accesorios para los mismos, incluyendo el nombre de dominio <iqos.com>, registrado el 25 de abril de 1997.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 20 de septiembre de 2020 y actualmente se encuentra inactivo estando ligado a una página web del agente registrador, que, en varios idiomas, incluido el español, señala que “esta página web acaba de ser activada y aún no tiene contenido”. Como ha acreditado la Demandante, el nombre de dominio en disputa ha estado ligado a una página web, en español, que, incluyendo en su encabezamiento el texto “Código descuento IQOS”, presuntamente ofrecía códigos promocionales de descuento para la adquisición de diversos productos identificados por la marca IQOS, incluyendo enlaces directos a la página web oficial de la Demandante para su adquisición, así como diversas fotografías oficiales promocionales titularidad de la Demandante. Esta página web incluía el logo de la Demandante, constituido por una letra “q” mayúscula en color azul claro, en la interfaz de sus pestañas, así como numerosas referencias a la marca IQOS, e instrucciones relativas a la forma de lograr la aplicación del descuento (“accede a la tienda online de IQOS (pincha aquí (<https://es.iqos.com/es/tienda/iqos>’)) y elige el dispositivo IQOS que más se ajuste a tus necesidades. Una vez seleccionado el dispositivo IQOS selecciona el color que más encaje contigo y añádelo al carrito. Tu

¹ Véase por ejemplo *Philip Morris Products S.A. v. Protection of Private Person / Daniil Nesterov*, Caso OMPI No. D2019-2150; y *Philip Morris Products S.A. v. Protection of Private Person / Daniil Nesterov*, Caso OMPI No. D2019-2150.

siguiente paso será registrarte en la tienda de IQOS”). En el pie de esta página, en letras de inferior tamaño en relación con el resto del contenido, se incluía la leyenda “www.codigo-descuento-iqos.es NO ES una web perteneciente a la marca IQOS ni a Philip Morris Spain, S.L. Ambas marcas están desvinculadas de esta acción. Como usuarios del dispositivo IQOS te podemos ofrecer un código descuento de IQOS que si aceptas entrarás a formar parte en el programa Comparte el Cambio de Philip Morris Spain, S.L. Debes saber además que este producto no está exento de riesgos y está dirigido únicamente a adultos” y, a continuación, al final de la página, en párrafo separado con letras de igual tamaño reducido, se añadía “En esta web usamos cookies de seguimiento de tráfico analítico de nuestra web. Si no deseas que este se realice puedes desactivar las cookies de tu navegador. En cuanto a la Protección de Datos no recogemos ningún dato de los usuarios, con lo cual tampoco cedemos datos a terceros. Esta no es una página promocional. AVISO LEGAL: F. C.G. – 27800”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

El nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con la marca notoriamente conocida IQOS, ya que incorpora esta marca añadiendo los términos “código descuento” y el dominio de nivel superior de código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es”.

El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que no ostenta ninguna marca ni es comúnmente conocido por la denominación “código descuento IQOS”, no está autorizado para el uso de las marcas de la Demandante, ni existe ninguna relación entre las Partes.

El nombre de dominio en disputa no ha sido utilizado en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, sino para desviar usuarios de Internet hacia el sitio web del Demandado, creando confusión con la Demandante y sus marcas. La página web ligada al nombre de dominio en disputa muestra de forma preminente las marcas de la Demandante y no incluye información sobre su titular, dando falsamente la impresión de ser un sitio web avalado por la Demandante e infringiendo los derechos de propiedad intelectual de la Demandante. El *disclaimer* incluido en esta página web no es fácilmente visible, no siendo suficiente para evitar la confusión. Los enlaces a la página web oficial de la Demandante que incluye el sitio web del Demandado, refuerzan la falsa afiliación, no han sido autorizados ni la Demandante tiene control sobre los mismos, no constituyen una oferta de buena fe de productos y pueden estar motivados por la intención de atraer la atención de la Demandante para lograr que esta optara por la adquisición onerosa del nombre de dominio en disputa.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y es utilizado de mala fe. El uso del nombre de dominio en disputa hace evidente que el Demandado conocía la marca IQOS al proceder al registro. El término “iqos” es imaginativo y exclusivo de la Demandante, no siendo común en relación a productos de tabaco o dispositivos electrónicos. El Demandado registró y utilizó el nombre de dominio en disputa con la intención de atraer a los usuarios de Internet hacia su sitio web con ánimo de lucro, creando confusión con la marca IQOS. El contenido, los enlaces incluidos a la página web oficial de la Demandante, el uso de imágenes promocionales oficiales y de las marcas de la Demandante sin autorización en la página web del Demandado, refuerzan la intención de generar confusión y afiliación con la marca IQOS.

La Demandante cita varias decisiones adoptadas en virtud de la Política que considera aplicables al caso y solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado sostiene en la Contestación a la Demanda:

Las partes no compiten entre sí y el nombre de dominio en disputa no ha sido registrado ni utilizado de mala fe, no siendo aplicables ninguna de las circunstancias consideradas como uso y/o registro de mala fe en el artículo 2 del Reglamento o el párrafo 4.a) iii) de la Política.

El Demandado ha actuado siempre por buena fe, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante con ánimo de lucro.

La mala fe debe afectar al registro y al uso del nombre de dominio en disputa.

El Demandado cita varias decisiones adoptadas en virtud de la Política, que considera aplicables al caso, y, como demostración de haber actuado por desconocimiento, de buena fe, manifiesta su conformidad respecto a la transferencia a la Demandante del nombre de dominio en disputa.

6. Debate y conclusiones

La resolución del presente caso se lleva a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las Partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación. Además, el Experto quiere hacer notar las similitudes entre el Reglamento y la Política. Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación para el análisis de este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política UDRP y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

A. Consentimiento del Demandado para transferir el nombre de dominio en disputa a la Demandante

El mero consentimiento informal y unilateral del Demandado para transferir el nombre de dominio en disputa a la Demandante, podría ser suficiente para ordenar la transferencia en favor de la Demandante. Véase en este sentido la sección 4.10 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0. Sin embargo, dado que, juntamente con este consentimiento, el Demandado ha presentado Contestación la Demanda, el Experto considera conveniente entrar en el análisis sustantivo y decisión del caso.

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

En primer lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. La Demandante ha demostrado ser titular de varias marcas internacionales que designan la Unión Europea, que contienen la denominación “iqos” o el logo constituido por la letra “q”, siendo válidas en España. En consecuencia, el Experto considera que la Demandante ostenta Derechos Previos a efectos del Reglamento sobre la denominación “iqos” y sobre el referido logo.

El distintivo utilizado por la Demandante como marca para identificarse en el mercado y desarrollar su actividad (la marca IQOS), se reproduce de forma íntegra en el nombre de dominio en disputa, añadiendo únicamente los términos “código” y “descuento”, que se incluyen, separados por guiones, antes de la marca IQOS, y el ccTLD “.es”, que por su carácter técnico carece típicamente de relevancia en el análisis del primer presupuesto del Reglamento. El Experto considera que la adición de los términos “código descuento”, no impide que la marca IQOS sea reconocible en el nombre de dominio en disputa, siendo, por tanto, el nombre de dominio en disputa similar hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos de la Demandante. Véase en este sentido las secciones 1.8 y 1.11 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0. Se estima, por tanto, cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

C. Derechos o intereses legítimos

El análisis de si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Las pruebas presentadas por la Demandante acreditan *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.

La reacción del Demandado ante la notificación de la Demanda parece haber sido dejar inactivo el nombre de dominio en disputa, y, aunque ha contestado formulando diversas alegaciones sobre su buena fe, no aporta evidencia alguna que sustente tales alegaciones, ni muestra en su contestación ningún tipo de interés o derecho legítimo sobre el nombre de dominio en disputa, manifestando, además, su conformidad respecto a la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante.

Como acredita la Demandante, el nombre de dominio en disputa no ha sido utilizado en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios a los efectos del Reglamento, sino que el mismo ha sido utilizado para albergar una página web en la que se ofertaban códigos descuento para la adquisición de los productos de la Demandante, incluyendo de forma destacada referencias a la marca IQOS y el logo de la Demandante, enlaces a la página web oficial de la Demandante y fotografías promocionales oficiales de sus productos sujetas a derechos de propiedad intelectual, todo ello, sin autorización. Tal uso, genera confusión e implica la violación de los derechos de propiedad intelectual de la Demandante, no siendo calificable como una oferta de buena fe de productos o servicios con arreglo al Reglamento.

Además, la inclusión de forma íntegra de la marca renombrada de la Demandante en el nombre de dominio en disputa, acompañada de términos (“código descuento”) que directamente aluden a los productos de la Demandante, para la obtención de un descuento en su adquisición, genera un riesgo de confusión y de asociación intrínseco o implícito que, a juicio del Experto, impide entender que el Demandado pueda tener ningún tipo de derechos o de intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Un factor fundamental para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con las marcas de la Demandante. Véase en este sentido la sección 2.5 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Todas estas circunstancias llevan al Experto a concluir que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, estimando cumplido el requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.

En relación a las alegaciones del Demandado, es conveniente aclarar que el Reglamento, a diferencia de la Política, no exige que la mala fe afecte al registro y al uso del nombre de dominio en disputa, sino que basta que ésta se encuentre presente bien en el registro o en el uso del mismo.

También parece adecuado aclarar que el estándar de prueba aplicable tanto en los casos de la Política como del Reglamento es el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando el Experto preparado para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véanse las secciones 3.3 y 4.2, de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

En un balance de probabilidades, las circunstancias del presente caso apuntan a la mala fe del Demandado respecto al registro y el uso del nombre de dominio en disputa:

(i) la marca IQOS goza de renombre y de notoriedad dentro de su sector, principalmente en las numerosas jurisdicciones en las que la Demandante opera, incluida la Unión Europea y España (donde reside el Demandado con arreglo a los datos de registro del nombre de dominio en disputa);

(ii) el término “iqos” no es una palabra incluida en el diccionario español, sino un término acuñado por la Demandante y exclusivo de la misma, que no guarda relación con los productos de tabaco o dispositivos electrónicos;

(iii) el Demandado es, conforme a lo indicado en el *disclaimer* incluido en la página web que se encontraba ligada al nombre de dominio en disputa, usuario del dispositivo IQOS, lo que implica su conocimiento respecto a este producto, respecto a la Demandante y su marca reputada;

(iv) el nombre de dominio en disputa integra la marca renombrada unida a términos que se refieren al descuento en la adquisición de los productos identificados por la misma;

(v) los códigos de descuento ofertados por el Demandado en la página web que se encontraba ligada al nombre de dominio en disputa (relativos a la adquisición de los dispositivos IQOS), se proporcionan por la propia Demandante directamente o a través de sus tiendas y distribuidores oficiales;

(vi) la página web que se encontraba ligada al nombre de dominio en disputa incluía de forma destacada la marca IQOS y el logo Q, enlaces a la página web oficial de la Demandante y fotografías promocionales oficiales de sus productos;

(vii) el nombre de dominio en disputa ha sido aparentemente dejado sin contenido, siendo en la actualidad objeto de tenencia pasiva;

(viii) el Demandado, aunque ha contestado formalmente a la Demanda, no ha aportado evidencias de ningún tipo de derecho o interés legítimo respecto al nombre de dominio en disputa, ni evidencia alguna que refute las alegaciones de mala fe de la Demandante; y

(ix) el Demandado ha manifestado su consentimiento para la cesión del nombre de dominio en disputa en favor de la Demandante.

El Experto considera conveniente señalar que la actual falta de uso del nombre de dominio en disputa no impide que pueda considerarse la existencia de mala fe en el sentido del Reglamento o de la Política UDRP bajo la doctrina de la tenencia pasiva. Véase en este sentido la sección 3.3 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Igualmente, el Experto considera conveniente precisar que, aunque la página web a la que se encontraba ligado el nombre de dominio en disputa incluía un *disclaimer*, su localización al pie de la página y su formato en letras de tamaño muy inferior en relación al resto del contenido de la página, hacen que el mismo difícilmente fuera apreciable por los usuarios de Internet, que, previsiblemente utilizarían y/o adquirirían los códigos de descuento ofertados por el Demandado sin constatar la existencia de tal advertencia. En este sentido, por tanto, tal *disclaimer* no incluido de forma suficientemente preminente, cuando las circunstancias del caso apuntan a la mala fe del Demandado, no puede subsanar tal mala fe. Véase en este sentido la sección 3.7, de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

En conclusión, por tanto, todas estas circunstancias apuntan a una mala fe por parte del Demandado en el sentido del Reglamento, determinando que, en un balance de probabilidades, el Experto considere que, el Demandado conocía la existencia de la marca IQOS, apuntando a esta marca renombrada cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa, con la finalidad de beneficiarse de la confusión o asociación generada con la Demandante y su marca renombrada, tratando, en definitiva, de aprovecharse de su

reputación. El Experto considera, por tanto, que concurren en el presente caso circunstancias que permiten concluir la existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa, estimando cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del 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 <codigo-descuento-iqos.es> sea transferido a la Demandante.

R. C. E.

Experto

Fecha: 29 de mayo de 2021