



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Heineken España, S.A. c. R. O. G. M.

Caso No. DES2008-0008

1. Las Partes

La parte demandante es Heineken España, S.A., con domicilio en XXXXX, España, representada por Landwell- Pricewaterhousecoopers, XXXXX, España (en adelante, la “Demandante”).

La parte demandada es R. O. G. M., con domicilio en XXXXXXXXX, XXXXX (en adelante, el “Demandado”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del Nombre de Dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La demanda (en adelante, la “Demanda”) se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 10 de marzo de 2008. El 11 de marzo de 2008, el Centro envió a ESNIC por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 12 de marzo de 2008, ESNIC envió al Centro, por vía de correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como titular del registro del Nombre de Dominio, 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”) (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 17 de marzo de 2008. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de abril de 2008. El Demandado presentó su escrito de contestación a la Demanda (en adelante, la “Contestación a la Demanda”) el 3 de abril de 2008.

El Centro nombró a D. Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 11 de abril de 2008, recibiendo la correspondiente declaración de aceptación y de imparcialidad e independencia, de conformidad con el Artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

4.1. La Demandante

La Demandante es la filial española del Grupo Heineken, uno de los principales grupos fabricantes de cerveza del mundo, encargándose de la distribución y promoción de los productos Heineken en territorio español. A tal efecto la Demandante ha venido utilizando el eslogan “Piensa en verde” desde hace años tanto en la publicidad de sus productos cerveceros como en el patrocinio de diversas actividades culturales y sociales.

Heineken Brouwerijen, BV, sociedad holandesa matriz de la Demandante, es titular desde 1998 de más de cuarenta registros de marcas mixtas españolas basados en la denominación “Piensa en verde”. Asimismo, la Demandante ha aportado al presente procedimiento un documento en el que la mencionada sociedad holandesa la autoriza expresamente a instar el presente procedimiento, a fin de reclamar la transferencia a su favor del Nombre de Dominio.

En relación con las mencionadas marcas PIENSA EN VERDE, la Demandante ha aportado numerosa documentación acreditando la alta inversión realizada por el Grupo Heineken a nivel internacional y, en particular, en España, para la promoción de las mismas. Así, la Demandante ha probado que entre los años 1999 y 2004 el Grupo Heineken ha realizado en España una inversión de casi noventa millones de euros para la promoción de las marcas PIENSA EN VERDE y su asociación con los productos cerveceros Heineken. En este sentido, se han aportado numerosos materiales acreditando la intensa promoción de las mencionadas marcas en España, tanto en medios impresos como audiovisuales, sonoros y electrónicos. Igualmente, se han aportado pruebas del uso recurrente de las marcas PIENSA EN VERDE en relación con eventos culturales tan relevantes en España como son el festival de jazz de San Sebastián, el festival internacional de Benicassim o el festival de música de Madrid (Festimad).

Atendiendo a la documentación aportada por la Demandante, el Experto considera que ésta ha acreditado suficientemente el carácter notorio en España de las marcas PIENSA EN VERDE y su vinculación con la Demandante y los productos cerveceros que distribuye y promociona en España.

4.2. El Demandado

El Demandado es un ciudadano español que, de acuerdo con lo indicado en la Contestación a la Demanda, se dedica a la venta al por menor, entre otros, de productos

de jardinería tanto a través de una tienda física llamada “XXXXXX XXXXX”, ubicada en la localidad malagueña de XXXXXXXXX, como de una tienda en Internet, ubicada en el sitio web conectado al Nombre de Dominio (que, a su vez, se encuentra vinculado al portal “www.xxxxxxxxxxxxx.es”, igualmente operado por el Demandado).

Cabe señalar que las actividades de jardinería promovidas por el Demandado parecen encontrarse estrechamente vinculadas al cultivo del cáñamo. Así lo considera el Experto tras haber revisado las fotografías del establecimiento del Demandado, aportadas en la Contestación a la Demanda, en las que se incluyen numerosas representaciones de la hoja del cáñamo así como otros productos vinculados al mismo (como, por ejemplo, pipas para su consumo). La misma impresión se extrae tras visitar el sitio web conectado al Nombre de Dominio, en cuya página de arranque se incluye de forma destacada un gráfico representando una hoja de marihuana.

4.3. El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado por el Demandado el 10 de junio de 2006. En el momento de presentarse la Demanda el Nombre de Dominio se encontraba conectado al sitio web “xxxxxxxxxxxx.es”, operado por el Demandado y en el que, tal como se ha señalado con anterioridad, se ofrece una amplia variedad de productos y utensilios de jardinería, aparentemente conectados con el cultivo de cáñamo.

De acuerdo con lo indicado en la Contestación a la Demanda, el Demandado registró el Nombre de Dominio por su carácter genéricamente referido al ámbito de la jardinería, ofreciendo una buena descripción de la voluntad de uso del correspondiente sitio web.

Con carácter previo a la presentación de la Demanda, la Demandante contactó con el Demandado a fin de obtener la transferencia del Nombre de Dominio. En el marco de dichos contactos el Demandado indicó su disponibilidad a proceder a dicha transferencia, siempre que la Demandante le compensase los gastos en los que había incurrido respecto al registro del Nombre de Dominio así como respecto a la puesta en marcha de su tienda a través de Internet. En este sentido, el Demandado solicitó a la Demandante el pago de 12.230 Euros, cantidad que, según indica en la Contestación a la Demanda, correspondía a los gastos en los que había incurrido como consecuencia del desarrollo de los contenidos incluidos en el correspondiente sitio web, del registro y mantenimiento del Nombre de Dominio así como a otros gastos de explotación. Finalmente las partes no llegaron a un acuerdo y no fue posible la transferencia del Nombre de Dominio.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En la Demanda alega la Demandante:

- Que el Nombre de Dominio es idéntico a la denominación sobre la que la Demandante ostenta derechos previos, en el sentido previsto por el Reglamento. En efecto, indica la Demandante es licenciataria de numerosas marcas españolas basadas en el eslogan “Piensa en verde”;
- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas ni de razón social alguna que pueda justificar la tenencia por su parte del Nombre de Dominio. De hecho, ni siquiera

la denominación de la tienda “XX XXXXX XXXXX” titularidad del Demandado corresponde o está relacionada con la denominación “Piensa en verde”. Tampoco ha sido autorizado por la Demandante a registrar o usar el Nombre de Dominio, por lo que es obvio que el Demandado no ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio, especialmente si se tiene en cuenta que éste corresponde a una marca notoriamente conocida en España y de gran prestigio;

- Que el Demandado registró el Nombre de Dominio con la única finalidad de aprovecharse de la reputación del eslogan “Piensa en verde” (evidentemente referido a la Demandante), lo cual es una muestra de su mala fe, especialmente si se tiene en cuenta el carácter renombrado del mencionado eslogan y de las correspondientes marcas sobre las que la Demandante ostenta derechos;
- Que el Demandado se sirve del Nombre de Dominio para promocionar y operar en Internet un negocio de venta de productos relacionados con la marihuana o cannabis y otras sustancias psicotrópicas y para ello está utilizando las marcas vinculadas a la Demandante, las cuales gozan de una amplia aceptación en el mercado español; y
- Que, atendiendo a todo lo expuesto, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.

B. Demandado

El Demandado alega en la Contestación a la Demanda:

- Que la Demandante no ha acreditado el uso de sus marcas PIENSA EN VERDE, por lo que cabe cuestionar la validez de las mismas, al menos por lo que atañe al presente procedimiento;
- Que el Demandado registró el Nombre de Dominio básicamente por su carácter genérico y por su estrecha relación con las actividades y productos de jardinería que ofrece a través de su tienda física y su tienda a través de Internet. De hecho, ha utilizado dicha denominación en Internet desde el mes de diciembre de 2002, momento en que registró como su dirección de correo electrónico los nombres “piensaenverde@msn.com” y “piensaenverde@hotmail.com”. El Demandado indica que en ese momento no registró el Nombre de Dominio porque sus modestos recursos le impidieron afrontar los gastos vinculados al registro del mismo, así como la puesta en marcha del correspondiente sitio web. Dicha situación cambió en 2006, permitiendo al Demandado registrar el Nombre de Dominio y proceder al desarrollo y puesta en marcha del citado sitio web. En este sentido, indica el Demandado que ha gastado 12.230 Euros en tal registro y puesta en marcha, cantidad que, en el marco de las negociaciones previas a este procedimiento con la Demandante solicitó a ésta para la transferencia del Nombre de Dominio;
- Que las actividades que desarrolla a través del Nombre de Dominio son plenamente legales, sin que los productos que ofrece en el correspondiente sitio web deban dirigirse necesariamente al cultivo del cáñamo, sino que pueden utilizarse para cualquier tipo de cultivo;
- Que la denominación en la que se basa el Nombre de Dominio es totalmente genérica y, por tanto, la Demandante no puede pretender ostentar un monopolio sobre la misma en Internet;

- Que la actuación de la Demandante antes y durante este procedimiento ha sido totalmente maliciosa; y
- Que, atendiendo a lo indicado, el Experto debería rechazar las pretensiones de la Demandante y mantener el registro del Nombre de Dominio a favor del Demandado.

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 confusamente similar del Nombre de Dominio respecto de un término sobre el que la Demandante alega poseer derechos previos.
- (ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio.
- (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 mencionados 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, la “Política 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 la decisión en *Citigroup, Inc. y Citibank N.A. v. R. G. G.*, Caso OMPI N° DES2006-0001, en *Ladbrokes Internacional Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI N° DES2006-0002; o en *Ferrero, S.A , Ferrero Ibérica, S.A. v. Maxtersolutions C.B*, Caso OMPI N° DES2006-0003.).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El primero de los elementos que la Demandante debe acreditar es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar respecto a un término sobre el que aquélla alega poseer derechos previos.

Cabe recordar que las marcas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas se incluyen dentro de la definición de “derecho previo” prevista por el Reglamento, por lo que en relación con este primer elemento la cuestión clave es determinar si el nombre de dominio es idéntico o confusamente similar respecto a las marcas PIENSA EN VERDE de las que la Demandante es licenciataria.

No obstante, antes de proceder a dicha comparación, es preciso analizar una de las principales alegaciones del Demandado. Éste ha indicado de forma recurrente en la contestación a la Demanda que la denominación “Piensa en verde” es genérica y que, por tanto, la Demandante no debería ostentar un derecho excluyente sobre la misma y,

consiguientemente, sobre el Nombre de Dominio. En el marco del Reglamento dicha alegación debe ser rechazada. En efecto, la Demandante ha probado ostentar derechos sobre una serie de marcas y, por tanto, ha acreditado la existencia de unos derechos previos sobre la denominación “Piensa en verde”, de plena conformidad con lo previsto por el Reglamento. Si el Demandado considera que dicha denominación no debería ser objeto de registro como marca española, cuenta con medios para atacar dicho registro, pero esta pretensión supera de forma clara el ámbito de este procedimiento.

Habiendo realizado dicha puntualización, cabe resolver sobre el carácter idéntico o no entre el Nombre de Dominio y las marcas PIENSA EN VERDE. Al comparar dicha denominación con el Nombre de Dominio se constata que la única diferencia existente es que el Nombre de Dominio incluye el sufijo “.es”, mientras que las mencionadas marcas no lo incluyen.

No parece que la inclusión del sufijo “.es” en el Nombre de Dominio debe ser considerado como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la Política UDRP como, por ejemplo, en el *New York Life Insurance Company c. A. C. P.*, Caso OMPI N° D2000-0812,; en *A & F Trademark Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night*, Caso OMPI N° D2003-0172 o en *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón c. O. E. C.*, Caso OMPI No. D2005-1029.

De este modo, este 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 derecho o interés legítimo alguno 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 en cuestión y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza de forma legítima. En concreto, tales supuestos son:

- (i) 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.
- (ii) Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- (iii) 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. En este sentido cabe recordar que el principal argumento del Demandado para defender sus

derechos sobre el Nombre de Dominio se basa en el hecho de que en diciembre de 2002 ya registró dos direcciones de correo electrónico cuyo titular se identificaba como “piensaenverde”. Esta alegación, no obstante, no parece lo suficientemente fundada como para permitir considerar al Experto que el Demandado efectivamente ostenta un derecho o interés legítimo. A tal efecto cabe tener en cuenta:

- Que el mero registro de dos direcciones de correo electrónico no supone un título lo suficientemente acreditativo del efectivo uso de esta denominación por parte del Demandado en sus transacciones comerciales. De hecho, cabe recordar que a finales de 2002 el Demandado no hubiera podido registrar el Nombre de Dominio, puesto que la reglamentación aplicable en ese momento respecto al registro de nombres de dominio .ES hubiera requerido que probara ser titular de una marca o un nombre registrado idéntico al Nombre de Dominio, condiciones que, de acuerdo con lo indicado por el propio Demandado, no cumplía, ni, de hecho, cumple;
- Que incluso ignorando lo indicado en el punto anterior hay que tener en cuenta que el Demandado utiliza como denominación de su tienda física y su tienda online el nombre “XXXX XXXX” y no “piensa en verde”. Por tanto, no parece que este último sea el nombre por el que se le conozca en el marco de sus transacciones comerciales o, como mínimo, el Demandado no ha acreditado lo contrario en este procedimiento; y
- Que, según lo alegado por el Demandado, el registro de las citadas direcciones de correo electrónico se produjo a finales de 2002. Es decir, atendiendo a los datos aportados por la Demandante, dicho registro se produjo en un momento en que la Demandante ya había realizado una inversión en publicidad de las marcas PIENSA EN VERDE en España de más de cincuenta millones de euros, habiéndose promocionado ya tales marcas durante cuatro años. Como consecuencia de ello, y atendiendo de nuevo a los estudios y otras pruebas aportadas en la Demanda, cabría considerar que en diciembre de 2002 las citadas marcas ya eran notorias en España.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que difícilmente podría considerarse que el Demandado ha hecho un uso legítimo u ostenta un interés legítimo en general sobre el Nombre de Dominio cuando el mismo se refiere de modo relativamente obvio a las marcas de las que la Demandante es licenciataria, sin que cupiera razonablemente un uso por parte del Demandado que no constituyera una infracción de los derechos de la Demandante.

Teniendo en cuenta todo lo expresado en este punto, el Experto considera que la Demandante ha acreditado que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio.

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.

Habida esta circunstancia, es difícil imaginar que el Demandado pudiera haber

registrado de buena fe el Nombre de Dominio, atendiendo especialmente al carácter notorio de las marcas PIENSA EN VERDE y que dicha denominación se encuentra obviamente vinculada a la Demandante y a los productos que distribuye en España.

Atendiendo a dichas circunstancias, es difícil imaginar que se produjo una coincidencia desafortunada y que el Demandado no tuviera claro en el momento de registrar el Nombre de Dominio que el mismo se correspondía con las marcas utilizadas por la Demandante.

En este mismo sentido, cabe señalar que la identidad existente entre las marcas licenciadas a favor de la Demandante y el Nombre de Dominio hace imposible imaginar un uso del mismo que no supusiera una infracción de los derechos de aquélla. Dicha interpretación coincide plenamente con la adoptada en otros procedimientos basados en circunstancias parecidas a las que se dan en este procedimiento (ver, por ejemplo, *Bugatti International S.A. c. E. L. I.*, Caso OMPI N° DES2006-0010, *Gas Gas Motos, S.A. c. L. N. M.*, Caso OMPI N° DES2006-0013, *Endebe Catalana, S.L. c. R. O. O.*, Caso OMPI N° DES2006-0028).

Asimismo, el hecho de que el Nombre de Dominio fuera ofrecido en venta a la Demandante por un precio superior a los costes de registro soportados por el Demandado (debiéndose excluir los demás gastos incurridos por el Demandado, al no estar directamente vinculados a la tenencia del Nombre de Dominio) es otra muestra del uso de mala fe del Nombre de Dominio por parte del Demandado. Así se ha considerado en numerosas decisiones adoptadas en circunstancias parecidas (ver, por ejemplo, *S. A. c. H. K.*, Caso OMPI N° DES2006-0007; *Clariden Holding AG c. P.P. F.*, Caso OMPI N° DES2006-0018; o *Tomtom Internacional B.V. c. Beta 5 Soluciones Informáticas, S.L.*, Caso OMPI N° DES2006-0030).

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

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <piensaenverde.es> sea transferido a Heineken España, S.A.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto Único

Fecha: 2 de mayo de 2008