



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Perfetti Van Melle S.p.A. v. M.L.R.

Caso No. DES2008-0032

1. Las Partes

La Demandante es Perfetti Van Melle S.p.A., con domicilio en Lainate (MI), Italia, representada internamente.

La Demandada es M.L.R, con domicilio en Suances, Cantabria, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <chupachus.es> (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 (el “Centro”) el 17 de septiembre de 2008. El 18 de septiembre de 2008 el Centro envió a ESNIC, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en cuestión. El 19 de septiembre de 2008, ESNIC 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 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 22 de septiembre de 2008. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de octubre de 2008. 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 14 de octubre de 2008.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 22 de octubre de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el 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 sociedad italiana Perfetti Van Melle S.p.A., actual titular de numerosos registros en todo el mundo de la marca CHUPA CHUPS, para distinguir productos de diversas clases, y usada en particular para distinguir productos de caramelos con palo. A los efectos del presente procedimiento, basta destacar los siguientes registros: marca internacional 499.153, de origen español, registrada desde el año 1986 en diversos países; marcas comunitarias 324.178 y 825.695 (registradas en 1998), 1.461.490 y 1.759.653 (registradas en 2001); así como las marcas españolas 454.746, 454.747, 461.344, 461.993, 462.381 (registradas 1964).

La Demandante es también titular, entre otros, del registro de nombre de dominio <chupachups.es> y en la correspondiente página Web se promocionan sus productos bajo la marca CHUPA CHUPS.

La citada marca CHUPA CHUPS tiene su origen en España, con una antigüedad que se remonta a principios de los años sesenta, tal y como se indica anteriormente, habiendo adquirido una gran notoriedad a nivel internacional.

La Demandada es una persona física y registró el Nombre de Dominio el 4 de febrero de 2008. No existe actualmente ninguna página Web vinculada a este Nombre de Dominio.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- Que es titular de numerosos registros de la marca CHUPA CHUPS (algunos de los cuales se han mencionado en el párrafo 4º, Antecedentes de Hecho).
- Que la marca CHUPA CHUPS nació en España, donde se ha utilizado con mucho éxito desde el año 1962, siendo actualmente muy elevado el volumen de ventas totales de los productos Chupa Chups en todo el mundo, así como los costes promocionales de la misma.
- Que el Nombre de Dominio es casi idéntico a su marca CHUPA CHUPS, hasta el punto de causar confusión.
- Que el Demandado no ha sido conocido corrientemente por el Nombre de Dominio y no tiene ningún derecho o interés legítimo sobre el mismo. Por el contrario, entiende la Demandante que, teniendo en cuenta la fama de la

marca CHUPA CHUPS, resulta absolutamente extraño que el Demandado haya elegido una palabra tan similar a la citada marca.

- Que no hay evidencia de que el Demandado utilice el Nombre de Dominio y tampoco de preparativos para utilizarlo, respecto a una oferta de buena fe de productos o servicios, añadiendo que, si el demandado lo utilizara, probablemente su único interés sería el de intentar explotar la fama de los productos Chupa Chups, sin necesidad de tener que sostener costes promocionales o de publicidad, pretensión que no sería legítima, teniendo en cuenta que la demandante ha invertido ingentes sumas de dinero en la publicidad de la marca CHUPA CHUPS en todo el mundo.
- Que la Demandante no ha tenido anteriormente conocimiento de la existencia del Demandado y que, por tanto, no tiene ni ha tenido relación alguna con él.
- Que el Demandado no podía ignorar la existencia de los productos Chupa Chups de la Demandante cuando decidió registrar el Nombre de Dominio, ya que tiene su residencia en España, donde nació la marca CHUPA CHUPS, por lo que el registro del Nombre de Dominio se hizo de mala fe.

Por todo ello, solicita que el Nombre de Dominio le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

De conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento. Resultan asimismo aplicables las leyes y los principios generales del Derecho español y, existiendo coincidencia o semejanza entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas bajo el marco del Reglamento, así como de la Política Uniforme de Solución de Controversias en materia de Nombres de Dominio.

6.2 Falta de contestación a la Demanda por parte del Demandado

El Demandado no se ha personado en este procedimiento, por lo que, conforme a lo establecido en el párrafo e) del Artículo 16 del Reglamento, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado. Así se ha resuelto en numerosas decisiones: *Deutsche Bank AG v. D-A.B*, Caso OMPI No. D2000-0277; *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. S.R.R.*, Caso OMPI No. D2001-1183, y *Retevisión Movil S. A. v. M.M.*, Caso OMPI No. D2001-1479, *Nike Internacional, Ltd. v. I.G.P.*, Caso OMPI No. DES2006-0009, entre otras.

6.3. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

6.3.A. Identidad o semejanza hasta el punto de crear confusión

El Reglamento, en su artículo 2, define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en España.

En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre la marca CHUPA CHUPS, como queda dicho en el párrafo segundo, apartado 4 (Antecedentes de Hecho).

Por otra parte, al comparar la citada marca con el Nombre de Dominio, se puede afirmar que existe una gran similitud entre ambos y, por tanto, un evidente riesgo de crear confusión. En efecto, el Nombre de Dominio consiste en la denominación “chupachus” (la partícula “.es” no se ha de tener en cuenta en la comparación) y se diferencia de la marca CHUPA CHUPS únicamente por la ausencia de la consonante “p” en el término CHUPS, consonante que apenas se percibe al pronunciar la marca. No procede apreciar como diferencia el hecho de que la marca conste de dos palabras, mientras que el Nombre de Dominio no tiene separación, ya que en los nombres de dominio no cabe incorporar espacios entre palabras. En consecuencia en el presente caso se trata de una similitud rayana en la identidad.

Se cumple, por tanto, el primer requisito exigido por el Reglamento en su referido artículo 2.

6.3.B. Derechos o intereses legítimos

El Reglamento establece que corresponde al Demandante probar que el Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, según Doctrina consolidada, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos *prima facie* — lo que efectivamente sucede en el presente caso — para que dependa del Demandado demostrar lo contrario. Sin embargo, tal y como se ha indicado anteriormente, el Demandado no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.

Numerosas decisiones han venido considerando que ciertos supuestos o circunstancias, que serán considerados a continuación, pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

Tal y como apunta la Demandante, el Demandado no ha sido ni es conocido por la denominación “chupachus”. Por el contrario, esta denominación resulta casi idéntica a la marca CHUPA CHUPS que sí es muy conocida, hasta el punto de que puede ser calificada de marca notoria o renombrada, por lo que difícilmente se puede atribuir a la casualidad o al azar la elección del Demandado.

No consta que el Demandado haya hecho ningún uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, limitándose a una tenencia pasiva del mismo.

Por el contrario, la marca de la Demandante se está utilizando desde principios de los años sesenta, en particular en España, donde reside el Demandado, habiendo adquirido una gran notoriedad entre los consumidores. Por ello, resulta evidente que el Demandado conocía perfectamente la existencia de la citada marca y que al registrarla como Nombre de Dominio no pretendía un uso en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, sino aprovecharse de su notoriedad.

Es también evidente que la Demandante en ningún momento ha concedido al Demandado una licencia o cualquier otro tipo de autorización de uso de su marca.

En cualquier caso, el Demandado no se ha personado en el presente procedimiento, lo que, de acuerdo con numerosas decisiones del Centro y dadas las circunstancias del caso, puede interpretarse como un reconocimiento implícito por su parte de que no posee derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, ya que si los tuviese habría adoptado una posición activa y los habría puesto de manifiesto.

En resumen, las alegaciones y pruebas aportadas por el Demandante permiten concluir que el Demandado carece de cualquier derecho o interés legítimo que pueda justificar la tenencia del Nombre de Dominio y que con su registro tan solo pretendía aprovecharse de algún modo de la notoriedad de una marca ajena.

Por consiguiente, también se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2.

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

En el presente caso ha quedado acreditada la notoriedad de la Marca y, por tanto, procede tener en cuenta que las marcas notorias o renombradas gozan de una especial protección (Artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, Artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artículo 8 de la Ley de Marcas española).

En este punto también se ha de hacer hincapié en que la referida notoriedad permite deducir que el Demandado conocía perfectamente la existencia de la marca de la Demandante y que registró el Nombre de Dominio de mala fe, de acuerdo con la Doctrina. En realidad, el Experto está persuadido de que dicho registro difícilmente puede obedecer a una actuación basada en la buena fe del Demandando. Por el contrario, cabe concluir que con dicho registro el Demandado ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca CHUPA CHUPS, lo que prohíbe expresamente la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su Artículo 34, según el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico; además, tratándose de una marca notoria o renombrada, su titular podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrá prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (Artículo 34.3.e).

Por último, respecto a la tenencia pasiva del Nombre de Dominio, numerosas decisiones vienen interpretando que podría considerarse como un uso de mala fe. Entre otras, cabe

citar las siguientes: *Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA) v. F.L.P.*, Caso OMPI N° D2000-1402; *Caixa d'Estalvis I Pensions de Barcelona (La Caixa) v. E-J*, Caso OMPI N° D2001-0438; *Tiendas de Conveniencia, S.A. v. Opencor, S.A.*, y José Socorregut Doménech, Caso OMPI N° D2002-1026; *Grupo Zena de Restaurantes, S.A. V. Ri*, Caso OMPI N° D2006-0740.

Dadas las circunstancias, resulta difícil imaginar un uso de buena fe, y más si se toma en consideración que el Nombre de Dominio fue registrado por la Demandada (o alguien directamente relacionado con ella), como se afirmó en *Perfetti Van Melle S.p.A v. Guillermo y E.G-L*, Caso OMPI No. D2008-0442, y que en aquel momento enlazaba con un sitio web que reproducía la marca CHUPA CHUPS. Asimismo resulta difícil imaginar un uso de buena fe cuando el registro ha sido realizado de mala fe y, en particular, cuando con dicho registro se puede obtener un aprovechamiento indebido de la notoriedad o renombre de una marca ajena, sin olvidar que este tipo de marcas gozan de una especial consideración y protección, como queda dicho anteriormente (véase en este mismo sentido *Banco Español de Crédito, S.A. v. M.D.P.V.T*, Caso OMPI N° D2000-0018).

En consecuencia, el Experto considera que también se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

7. Decisión

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

Antonia Ruiz López
Experto

Fecha: 5 de noviembre de 2008