



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Compagnie Gervais Danone SA v. J.G.H.Q.

Caso No. DES2009-0032

1. Las Partes

La Demandante es Compagnie Gervais Danone S.A., con domicilio en Paris, Francia, representada por Dreyfus & associés, Francia.

La Demandada es J.G.H.Q., con domicilio en Santa Cruz de Tenerife, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

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 22 de julio de 2009. El 23 de julio de 2009 el Centro envió a ESNIC via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 24 de julio de 2009 ESNIC envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el registrante es J.G.H.Q.. 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 del país correspondiente a España (“ES.”) (el “Reglamento”).

De conformidad con los artículos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 30 de julio de 2009. El 21 de agosto de 2009, el Centro notificó formalmente a las Partes la falta de personación y ausencia de contestación del Demandado a la Demanda.

El Centro nombró a Paz Soler Masota como el día 9 de septiembre de 2009, recibiendo la 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

Se tienen por relevantes al caso los siguientes antecedentes de hecho y circunstancias:

- La Demandante es titular de varios nombres de dominio en torno a la denominación “activia” y, en particular, opera sitios web bajo los nombres de dominio <activia.com> y <activia.es>.
- El nombre de dominio controvertido, que fue registrado el 27 de enero de 2009, y como ha podido comprobar el Experto en la fecha de emisión de su decisión, reconduce a un sitio web en el que se ofrece la venta del nombre de dominio a un precio (negociable), estimado actualmente en 190 euros.
- En fecha 8 de abril de 2009, la Demandante envió a la Demandada una carta-requerimiento advirtiéndole de su mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión solicitando la transmisión inmediata e incondicional del mismo a su favor. La Demandada contestó en fecha 16 de abril de 2009, declarando que el nombre de dominio estaba a la venta por un precio de 220 Euros.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que el nombre de dominio controvertido constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto:

- La Demandante es una entidad con presencia en más de 120 países, con actividad comercial en varios segmentos del mercado de productos alimenticios, ocupando el número 1 a nivel mundial en la venta de productos lácteos (en particular, de yogures), así como el número 2 para aguas embotelladas y alimentación infantil. En particular, la Demandante es líder en España a través de su filial Danone, S.A., siendo precisamente Activia uno de los productos de mayor éxito en el mercado español, ostentando precisamente el nombre de dominio en la venta de yogur bifidus. Así pues, la marca ACTIVIA es ampliamente conocida en el mercado español, siendo por lo demás notorio el esfuerzo en medios promocionales invertido por la Demandante.
- La Demandante es titular, entre otras, de varias marcas internacionales y nacionales coincidentes con la denominación que es objeto del nombre de dominio en controversia, en concreto: marca nº 725041 concedida en el año 1999, marca nº 759380 concedida en el año 2001, marca nº 893078 concedida en el año 2006, marca nº 893712 concedida en el año 2006, marca número 26788228, concedida en el año 2006, marca nº 2678227, concedida el año 2006, todas ellas en vigor.
- Que la Demandante es titular de varios nombres de dominio que incluyen la marca ACTIVIA, entre otros <activia.fr>, <activia.com> y <activia.es>.
- Que, tan pronto como tuvo noticia de la existencia del nombre de dominio y de la real titularidad del mismo, interpuso requerimiento solicitando su inmediata transferencia a su favor, quedando acreditado que la Demandada ofreció su venta al

Demandante, siendo el precio de venta ofertado notoriamente superior a los gastos de registro del nombre de dominio en controversia.

- Que la marca ACTIVIA es muy conocida en España, como lo ha reconocido recientemente la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como este Centro, en su decisión en, *Compagnie Gervais Danone v. L.C*, Caso OMPI N° D2008-1678.
- Que, en todo caso, el Demandante no ha autorizado a la Demandada a registrar o utilizar un nombre de dominio que reproduzca sus marcas o nombres comerciales, ni existe vínculo alguno entre las Partes.
- Y así, de todo lo anterior, el Demandante solicita la transferencia en su favor del nombre de dominio objeto de la presente controversia.

B. Demandados

Del modo que se adelantó, la Demandada no ha contestado a la Demanda.

6. Debate y conclusiones

Por virtud del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en base a las declaraciones y los documentos presentados por las Partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Asimismo su tendrán en cuenta las leyes y principios de Derecho español que el Experto considere aplicables.

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio en controversia, éstos son:

- (i) que el nombre de dominio registrado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con otros términos sobre los que el Demandante alegue tener derechos previos;
- (ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
- (iii) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Experto considera que el nombre de dominio en controversia <activia.com.es> es idéntico a las marcas de la Demandante conteniendo la denominación “activia”, cuyo carácter notorio es reconocido en el territorio español por la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como ulteriormente por este Centro en su decisión en varios casos (véase recientemente *Compagnie Gervais Danone v. PrivacyProtect.org/PrivateRegistration*, Caso OMPI N° D2009-0809, con ulterior cita), sin que a estos efectos obste la adición de los sufijos “COM” y “ES”, en concordancia, entre otras, con *Huawei Technologies Co. Ltd. v.F.J.G.S*, Caso OMPI N° DES2006-0044.

El Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Del modo que se ha adelantado, la Demandante ha aportado abundante prueba del carácter notorio de sus marcas en el territorio español, trasunto de su fuerte implantación desde hace décadas así como de la intensa inversión en publicidad, que por consiguiente la Demandada no puede en absoluto desconocer.

En opinión del Experto, y del modo que se fundamentará seguidamente, el único interés tras el registro del nombre de dominio en controversia no fue otro que el de obtener un lucro mediante su venta al Demandante por un precio superior al propio de los costes de registro.

El Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

El uso del nombre de dominio en controversia demuestra la mala fe originaria en su registro por parte de la Demandada. En efecto, los contenidos ofrecidos a través del sitio web distinguido con el nombre de dominio no han respondido en ningún momento a una voluntad de explotación legítima del mismo, antes al contrario: la oferta de transferencia del nombre de dominio contra precio por encima de los costes de registro y mantenimiento del nombre de dominio es una circunstancia sobre la que el Experto, por sí sola, justifica la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio (entre otras y con ulteriores citas *Caso Heineken España, S.A. c. R.O.G.M.* , *Caso OMPI No. DES2008-0008*).

La anterior conclusión se refuerza, por lo demás, con dos circunstancias que el Experto presume tradicionalmente indicativas de la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en controversia, cuales son, de un lado, la falta de personación en el proceso y de contestación a la Demanda como, de otro lado, la comprobación de un patrón de conducta del Demandado en la usurpación de nombres de dominio conteniendo marcas renombradas (véase aquí *Corporación Industrial y Financiera de Banesto, S.A. v. J.G.H.Q.*, *Caso OMPI N°2000-1265*).

En consecuencia, el Experto considera que se cumple con el tercer elemento del Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <activia.com.es> sea transferido al Demandante.

Paz Soler Masota
Experto

Fecha: 24 de septiembre de 2009