

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

### **BASF SE c. BASF SE**

### **Caso No. DES2019-0011**

#### **1. Las Partes**

La Demandante es BASF SE, con domicilio en Ludwigshafen, Alemania, representada por IP Twins S.A.S., Francia (en adelante, la “Demandante”).

La Demandada es BASF SE, con domicilio en Ludwigshafen, Alemania (en adelante, la “Demandada”).

#### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

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

El Registro del Nombre de Dominio es Red.es. El Agente Registrador del Nombre de Dominio es 1API.

#### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 19 de febrero de 2019. El 19 de febrero de 2019, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de febrero de 2019, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada 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 21 de febrero de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de marzo de 2019. 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 marzo de 2019.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn como Experto el día 25 de marzo de 2019, 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**

##### **A. La Demandante**

La Demandante es una de las principales empresas globales del sector químico, contando con presencia en más de 80 países y que cotiza en las bolsas de Fráncfort, Londres y Zúrich. Tiene clientes en más de 200 países y más de 112.000 empleados. En relación con España, la Demandante ha estado presente desde hace más de 50 años, contando con más de 2.000 colaboradores en dicho país.

La denominación "BASF" ha sido utilizada durante años por parte de la Demandante para la identificación de sus productos, contando con una amplísima cartera de registros de marcas basados en dicha denominación en numerosas jurisdicciones. A efectos meramente enunciativos, cabe citar los siguientes registros:

- Marca de la Unión Europea ("UE") BASF nº 98020, registrada el 15 de octubre de 1998 para las clases 1, 2, 3, 4, 5, 9, 16, 17, 30 y 42 del Nomenclátor Internacional.

- Marca UE BASF nº 5458518, registrada el 5 de noviembre de 2007 para las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42 y 44 del Nomenclátor Internacional.

- Marca Internacional BASF nº 638794, registrada con efectos en España el 3 de mayo de 1995 para las clases 3, 5 y 30 del Nomenclátor Internacional.

Tal y como se acredita en la Demanda, las marcas BASF han consolidado un status de amplísimo reconocimiento, tal y como han reconocido numerosas decisiones adoptadas en el marco de la UDRP (*BASF SE v. J.W.*, Caso OMPI No. D2010-2000; *BASF SE v. J.L./L.*, Caso OMPI No. D2014-1889; o *BASF SE v. K.X., B*, Caso OMPI No. D2015-2245).

##### **B. La Demandada**

La Demandada no ha respondido a la Demanda ni ha aportado información alguna respecto a su identidad real o actividades.

##### **C. El Nombre de Dominio**

El Nombre de Dominio fue registrado por la Demandada el 12 de julio de 2017, sin que haya sido usado activamente en momento alguno, salvo para reproducir la página web de la Demandante.

#### **5. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Demandante**

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es una empresa especializada en la fabricación y distribución de productos químicos, asociándose a ella en todo momento la denominación "BASF" que ha registrado como marca a nivel español, europeo e internacional;

- Que el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas de las que la Demandante es titular;

- Que la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas registradas ni de denominación registralmente inscrita que pueda justificar la tenencia

del registro del Nombre de Dominio. Indica igualmente la Demandante que tampoco consta que la Demandada esté desarrollando una actividad legítima bajo el nombre "BASF" que justifique una intromisión en la esfera de los derechos marcarios de la Demandante. Entiende, por el contrario, que la Demandada al registrar y utilizar el Nombre de Dominio ha pretendido crear una asociación con la Demandante ya que el Nombre de Dominio se redirige a su sitio web oficial en España;

- Que la Demandada ha registrado el Nombre de Dominio de mala fe puesto que, aparte de no ostentar derecho o interés legítimo sobre el mismo, con dicho registro ha pretendido crear un enlace virtual entre su compañía y la Demandante para engañar a los usuarios de Internet, lo que se ve reforzado por el hecho de que la organización del Registrante es BASF SE y el contacto administrativo es BASF, siguiendo la plantilla exacta de registro de los nombres de dominio de la Demandante.; y

- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.

## **B. Demandada**

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante ni se ha personado en forma alguna en el presente procedimiento.

## **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 similar hasta el punto de crear confusión del Nombre de Dominio con respecto a un signo distintivo sobre el que la Demandante ostente derechos previos;

(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio; y

(iii) Acreditar que la Demandada ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuación, se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho análisis el 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 (por sus siglas en inglés "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, entre otras, las siguientes decisiones: *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Ladbrokes Internacional Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0002; o *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003).

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

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con una denominación sobre la cual la Demandante ostente "derechos previos", incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España.

La principal diferencia existente entre las marcas titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio es que éste incluye el sufijo “.com.es”. No obstante, el Experto considera que la inclusión del mismo no debe ser considerada 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 UDRP como, por ejemplo, en *New York Life Insurance Company v. A.C.P.*, Caso OMPI No. D2000-0812; *A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Inc.*, Caso OMPI No. D2003-0172; *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. O.E.C.*, Caso OMPI No. D2005-1029.

De este modo, el 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 la Demandada no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio. Por el contrario, el Experto considera que:

- La Demandada no ha utilizado el Nombre de Dominio ni ha aportado argumento convincente alguno que permitiera considerar la vinculación del mismo a una oferta de buena fe de productos o servicios. En este sentido, cabe tener en cuenta el carácter inequívocamente referido a las marcas titularidad de la Demandante del Nombre de Dominio, marcas que cabe recordar que deben considerarse ampliamente reconocidas. Habida cuenta de estas circunstancias, parecería igualmente obvio que la Demandada en ningún momento ha sido conocida bajo la denominación “BASF”, cuyo uso por su parte ciertamente tampoco había sido autorizado por parte de la Demandante;

- Difícilmente podría considerarse que la Demandada ha hecho un uso legítimo u ostenta un interés legítimo en general sobre el Nombre de Dominio dado que el mismo se refiere de forma obvia a las marcas de la Demandante, sin que – atendiendo a las circunstancias que concurren en este caso- cupiera razonablemente un uso de buena fe por parte del Demandado dentro del marco del Reglamento. En este sentido, cabe recordar una vez más que las marcas de la Demandante han adquirido un carácter renombrado, de modo que parece difícil imaginar que la Demandada no conocía la marca de la Demandante en el momento del registro del Nombre de Dominio. Esta impresión se ve reforzada teniendo en cuenta el hecho de que, al registrar el Nombre de Dominio, la Demandada utilizó la denominación de la Demandante, evidenciando tanto su conocimiento de la misma como de sus marcas.

- En ningún momento la Demandada se ha personado en este procedimiento para rebatir las alegaciones presentadas en su contra por parte de la Demandante, de modo que el Experto ha debido decidir atendiendo tanto a dichas alegaciones como a las circunstancias probadas en el marco de este procedimiento.

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

## **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 la Demandada 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, la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de

Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que la Demandada tenía de la existencia y marcas de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio utilizando además sus datos de contacto, habida cuenta del carácter renombrado de dichas marcas.

Por otra parte, cabe señalar que la correspondencia existente entre las marcas titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace difícil imaginar un uso del mismo que no supusiera contravenir lo dispuesto por el Reglamento, por lo que el Experto solamente puede presumir como conducta conocida y asumida por la Demandada al momento del registro y en el posterior uso del Nombre de Dominio.

Atendiendo a lo indicado y a los criterios establecidos en anteriores decisiones (ver, por ejemplo, *Union des Associations Européenes de Football (UEFA) v. Á.F.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0012; *Gas Gas Motos, S.A. v. L.N.M.*, Caso OMPI No. DES2006-0013; *Caja de Ahorros Municipal de Burgos v. K.J.T./Dogs.info*, Caso OMPI No. DES2007-0005; o *Nokia Corporation v. Vektel Trade, S.L.*, Caso OMPI No. DES2010-0005), el Experto considera que la Demandada registró el Nombre de Dominio de mala fe.

De este modo, 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 <basf.com.es> sea transferido a la Demandante.

**Albert Agustinoy Guilayn**

Experto

Fecha: 2 de abril de 2019