



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

The Coca-Cola Company c. A.G.H.

Caso No. DES2010-0022

1. Las Partes

La Demandante es The Coca-Cola Company, con domicilio en Atlanta, Estados Unidos de América, representada por Howrey Martinez Lage, España.

La Demandada es Don A.G.H., 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 <aquabona.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 19 de abril de 2010. El 20 de abril de 2010 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de abril de 2010, 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 los contactos 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 abril de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de mayo de 2010. 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 mayo de 2010. El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 27 de mayo de 2010,

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

- a) La Demandante aporta prueba de su titularidad de derechos previos en el territorio español sobre la denominación AQUABONA, que se concretan en la marca denominativa de su propiedad nº 2.615.078, registrada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), consistente en la citada denominación. Esta marca fue objeto de solicitud el 24 de septiembre de 2004 y la concesión de su registro fue publicada el 4 de mayo de 2005. El nombre de dominio controvertido <aquabona.es> fue registrado el día 16 de noviembre de 2005, es decir, con posterioridad a la inscripción de la marca registrada propiedad de la Demandante.
- b) La Demandante aporta pruebas diversas de la profusión y notoriedad de su marca en el mercado español a partir del verano del año 2005, a través de publicaciones que difunden y publicitan su marca AQUABONA. También aporta la Demandante extractos de publicaciones de periódicos de gran circulación en España, como prueba de la repercusión de su marca en los medios de comunicación.
- c) La Demandante aporta al procedimiento prueba de su condición de patrocinadora de la trigésimo segunda *America's Cup*, de gran repercusión en España, cuyos primeros actos se celebraron en Valencia en el verano del año 2005. La Demandante aporta asimismo copia de una nota de prensa que informa sobre la concesión de un primer premio en categoría de “mejor agua de mineralización débil” otorgado a su agua comercializada bajo la denominación “Aquabona”, concedido en la cata de aguas de la Feria Termal de Turismo de Orense. También aporta la Demandante prueba de haber publicitado su agua “Aquabona” a través de un cartel de grandes dimensiones en una gran avenida de la ciudad de Madrid, en España.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

- a) La Demandante alega la existencia de identidad total entre su marca denominativa AQUABONA, registrada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, y el dominio controvertido, registrado por el Demandado el 16 de noviembre de 2005, sólo unos meses después de una importante campaña promocional realizada por la Demandante para publicitar su agua mineral AQUABONA.

También alega la Demandante que la notoriedad de su marca ha crecido exponencialmente desde el verano de 2005 y que tratándose de un producto de consumo masivo, su marca AQUABONA ostenta renombre en el mercado español.

- b) La Demandante alega la existencia de riesgo de confusión entre su marca

AQUABONA y el contenido al que indica la Demandante que el dominio en disputa re-direccionaba cuando la Demanda fue presentada, a saber, al sitio web de un café denominado Mestizo Café Bar. La Demandante considera que este hecho llevaría al internauta consumidor a considerar la existencia de un vínculo o patrocinio entre la Demandante y el Mestizo Café Bar y/o los locales de copas o café-bares parecidos a éste, en realidad inexistente.

Asimismo la Demandante alega que el empleo de su marca AQUABONA como nombre de dominio y reclamo de un servicio constituye por sí mismo una infracción de sus derechos marcarios en virtud de la legislación española de marcas.

- c) La Demandante alega la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado afirmando la ausencia de registros de marcas para el signo AQUABONA, con efectos en España, a nombre del Demandado. Asimismo alega la Demandante el desuso de la Demandada del dominio controvertido, en un *parking* de dominios durante años, y hasta pocos meses antes de la presentación de la Demanda. También considera la Demandante que las afirmaciones vertidas por el Demandado en la correspondencia intercambiada por las partes no puede fundamentar la existencia de derechos y/o intereses legítimos.
- d) La Demandante alega que el registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado se hizo de mala fe atendiendo a la notoriedad, a la promoción y a la repercusión mediática de la marca de la Demandante AQUABONA, registrada ante el registro de marcas español con anterioridad al registro del dominio controvertido. Alega la Demandante que el Demandado utilizó el nombre de dominio en disputa de mala fe, al atraer con ánimo de lucro usuarios de Internet al sitio web relativo a un Café Bar al que antes nos hemos referido, creando confusión en cuanto al origen del Café y en cuanto a un posible patrocinio o afiliación. Finalmente, la Demandante alega mala fe en el uso del nombre de dominio a la vista de la respuesta del Demandado al requerimiento de la Demandante, ofreciendo la transferencia del nombre de dominio en disputa por 6.000 EUR. El Demandado justifica este importe en supuestas inversiones en un proyecto de “promoción y publicidad de hoteles y balnearios”, que la Demandante no valora como creíbles.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:

- (i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y
- (ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- (iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones de la Demandante,

pasamos a analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo.

Sobre la ausencia de contestación a la Demanda por el Demandado debe tenerse en cuenta que, conforme al artículo 20 del Reglamento, “a) El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento”.

En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se consideran como no controvertidos determinados datos fácticos aportados por la Demandante, sin perjuicio de la valoración de los mismos que compete al Experto.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La valoración de la identidad o similitud que conduce a la confusión requiere la sustracción al nombre de dominio controvertido <aquabona.es>.

El nombre de dominio en disputa es idéntico a la denominación AQUABONA, sobre la cual la Demandante ha acreditado ostentar derechos previos, derivados de su titularidad de la marca española denominativa nº 2.615.078, registrada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. El nombre de dominio en disputa incorpora la marca de la Demandante sin modificaciones, siendo por lo tanto la infracción de marca evidente, conforme a la legislación española. De otra parte la Demandante ha probado la existencia de una importante difusión de su marca AQUABONA en una pluralidad de medios de comunicación, al momento del registro del nombre de dominio controvertido y con posterioridad, cumpliéndose las condiciones para calificar a la marca de notoria y no habiendo lugar a albergar dudas sobre una eventual caducidad de la marca.

Así pues, el Experto estima que la Demandante justifica debidamente el primero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

De las afirmaciones realizadas por el Demandado en su respuesta al burofax que la Demandante le remitió y que adjunta como Anexo 23 a su Demanda, no puede este Experto deducir la existencia de derechos o intereses legítimos del Demandado. En su respuesta al burofax de la Demandante, el Demandado manifiesta desconocer la marca AQUABONA y dice tener un proyecto para insertar en el nombre de dominio en disputa publicidad relativa a cadenas hoteleras. El Demandado afirma también haber realizado una inversión importante en “documentación escrita, tarjetas de presentación, trípticos publicitarios, realización y desarrollo de la página web, alojamiento de servidores” para dicho proyecto.

La afirmación del Demandado de su desconocimiento de la marca de la Demandante debe ponerse en duda, a juicio de este Experto, debido a la notoriedad de dicha marca, suficientemente probada con la documentación aportada por la Demandante.

En lo que respecta a la respuesta del Demandado al burofax de la Demandante, donde manifiesta tener un proyecto para anunciar cadenas hoteleras y haber realizado una gran inversión para desarrollar su proyecto, el Demandado no aporta en su respuesta prueba alguna de la veracidad de sus manifestaciones, y tampoco lo hace en este procedimiento, al no haber respondido a la Demanda.

A la vista de que la Demandante ha aportado a este procedimiento suficiente prueba

documental, la apreciación sobre la presencia o ausencia de derechos o intereses legítimos debe realizarse, a juicio de este Experto, atendiendo a las alegaciones y documentación aportadas al procedimiento. Careciendo de alegaciones y documentación aportados por el Demandado, quien no ha contestado a la Demanda, la Demandante no debe quedar lastrada por una *probatio diabolica*, y es suficiente que la Demandante aporte indicios que demuestren *prima facie* que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos (véase *Facebook Inc. v. U.V.*, Caso OMPI No. DES2009-0006 o *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001). Y así lo ha hecho.

La falta de contestación a la Demanda impide que el Demandado desvirtúe las afirmaciones de la Demandante. Si bien la propia Demandante aporta la contestación al burofax que ésta hubo remitido al Demandado, los intereses alegados por el Demandado en dicha contestación en relación con el nombre de dominio controvertido son insuficientes para probar sus derechos o intereses legítimos, al no aportar el Demandado apoyo probatorio alguno y eludiendo éste además contestar a la Demanda.

Así pues, 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

La Demandante ha aportado a este procedimiento amplia prueba documental de la notoriedad de su marca AQUABONA, alcanzada en el verano de 2005, cuyo registro en la oficina de registro de marcas española le confiere sus Derechos Previos. Entiende este Experto que no es posible considerar que el Demandado pudiera desconocer la marca AQUABONA atendiendo a la coincidencia temporal de las fechas en las que la marca AQUABONA de la Demandante fue ampliamente publicitada, y el tiempo del registro del nombre de dominio controvertido.

La Demandante ha acreditado la notoriedad de su marca en el territorio español, lo que le confiere una especial protección en España tanto en virtud de la normativa marcaria española, como de la europea y la internacional. Este Centro ha apreciado en reiteradas ocasiones la concurrencia de mala fe en el registro de un nombre de dominio idéntico con una marca notoria (véase al decisión *Lycos España Internet Services, S.L. v. Mediaweb, S.L.*, Caso OMPI No. D2004-0434 y *Jysk A/S v. H.O.*, Caso OMPI No. DES2007-0011).

Finalmente, en la respuesta al burofax de la Demandante, el Demandado le ofrece a aquélla transferirle el nombre de dominio en disputa por 6.000EUR, un precio muy superior a las tasas de cesión. El Demandado justifica el precio en los supuestos gastos derivados de su inversión en un proyecto de negocio, del que como hemos manifestado el Demandado no aporta prueba. A falta de prueba en contrario, este precio se revela como la intención de obtener un beneficio pecuniario que a juicio de este Experto es suficiente para valorar el uso del nombre de dominio en disputa por el Demandado como uso de mala fe. Muchas son las decisiones presentadas ante el Centro que afirman que la oferta de la transferencia del nombre de dominio por precio superior al coste del registro y de mantenimiento del nombre de dominio, como aquí sucede, por sí sólo justifica la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio (véase la decisión *Heineken España, S.A. c. R.O.G.M.*, Caso OMPI No. DES2008-0008).

7. Decisión

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

Mario A. Sol Muntañola
Experto

Fecha: 10 de junio de 2010