

DECISIÓN DEL EXPERTO

Bumbo Distribution Europe B.V., Buitendag Holdings, (Pty) Ltd. c.
Christian Sousa
Caso No. DES2022-0023

1. Las Partes

Las Demandantes son Bumbo Distribution Europe B.V., Países Bajos y Buitendag Holdings, (Pty) Ltd., Sudáfrica (“la Demandante”), representada por PONS IP, España.

El Demandado es Christian Sousa, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <bumbo.es>.

El Registro del citado nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador es 1&1 IONOS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 21 de septiembre de 2022. El mismo día, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de septiembre de 2022, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado 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 23 de septiembre de 2022. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de octubre de 2022. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 13 de octubre de 2022.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 19 de octubre de 2022, 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

La Demandante forma parte de un grupo multinacional de empresas dedicado a la comercialización de productos para bebés y niños, destacando los asientos ergonómicos para niños.

La Demandante es titular de numerosos registros de marca BUMBO en el mundo de las cuales reseñamos, a efectos de este procedimiento, las que se encuentran protegidas en España:

- Marca de la Unión Europea (MUE) No. 006268692, denominativa, solicitada el 10 de septiembre de 2007, registrada el 8 de agosto de 2008, actualmente en vigor, para distinguir productos de las clases 20 y 21. Esta marca es titularidad de la Demandante Buitendag Holdings (Pty) Ltd (en adelante Buitendag).

- Marca de la Unión Europea (MUE) No. 006268692, denominativa, solicitada el 10 de septiembre de 2007, registrada el 8 de agosto de 2008, actualmente en vigor, para distinguir productos de las clases 20 y 21. Esta marca es titularidad de la Demandante Buitendag Holdings (Pty) Ltd (en adelante Buitendag).

- Marca Internacional (MI) No. 1498486, figurativa, solicitada el 14 de junio de 2019, actualmente de vigor, para distinguir productos y servicios de las clases 11, 20, 28 y 35. Esta marca es titularidad de la Demandante Bumbo Distribution Europe BV (en adelante Bumbo Europe).

La Demandante desarrolla su actividad *online* a través del nombre de dominio <bumbo.com> que aloja la página oficial del grupo, registrado el 18 de noviembre de 2009.

El nombre de dominio en disputa es <bumbo.es> y fue registrado el 20 de marzo de 2018. Aloja una página Web de venta de productos de marca BUMBO, que se encabeza como “Bumbo.es tu tienda de productos para bebés”, incluyendo, con precios, imágenes de asientos ergonómicos, alzadores, cambiadores, etc., de marca original BUMBO.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante indica que Bumbo International es un *trust* formado por un grupo de sociedades entre las que se encuentra ella misma, que se dedica a la comercialización de productos para bebés y niños, destacando por su popularidad los asientos ergonómicos.

La Demandante relaciona algunas de las numerosas marcas de las que es titular. En unos casos la titularidad corresponde a Buitendag y en otros, a Bumbo Europe. En los Antecedentes de Hecho se han reseñado las dos marcas con efectos en España así como sus respectivas fechas de solicitud y titularidad de cada una.

La Demandante alega que el grupo al que pertenecen posee una cartera de nombres de dominio, siendo <bumbo.com> donde se aloja la web oficial a la que redirigen los sitios territoriales o bien una versión oficial de dicha página en el idioma del país. Así, <bumbo.be>, <bumbo.fr>, <bumbo.co>, <bumbo.hu>, entre otras. De ello concluyen el perjuicio que supone la existencia del nombre de dominio en disputa.

La Demandante argumenta la identidad existente entre la MUE, titularidad de Buitendag y el nombre de dominio en disputa, siendo esta marca anterior al registro de dicho nombre de dominio en disputa.

Respecto a la existencia de derechos o intereses legítimos, afirman que el Demandado no es conocido por el término “Bumbo” y que carece de un derecho de marca anterior sobre este signo. Tampoco tiene licencia o autorización para usar la marca BUMBO.

Añade que la web del Demandado tiene una apariencia semejante a la oficial de la Demandante por lo que el consumidor erróneamente creerá que los productos que anuncia están siendo vendidos directamente por la Demandante o por una entidad vinculada a éstas con lo que intenta atraer intencionadamente, con ánimo de lucro, a los usuarios a su página web.

Alega que son empresas conocidas a nivel internacional en el sector de productos para bebés, especialmente asientos ergonómicos, suponiendo la marca BUMBO un atractivo para el consumidor. Además, que también tienen una tienda oficial de venta *online*.

Afirma que una vez que sus productos son introducidos en el mercado pueden ser adquiridos por diversas tiendas de productos para bebés con el fin legítimo de revenderlos al consumidor final, existiendo en España numerosos distribuidores no exclusivos de sus productos pero bajo sus propios signos distintivos.

Concluye alegando que el Demandado tiene perfecto conocimiento de la existencia de la Demandante ya que viene adquiriendo los productos de ésta y que conoce también las marcas de la Demandante, en especial la MUE de Buitendag, así como la página oficial “www.bumbo.com”.

Por ello, el Demandado no actuó de buena fe al registrar el nombre de dominio en disputa sin autorización del titular de la marca BUMBO ni tampoco usa el nombre de dominio en disputa de buena fe.

Por último, relata que envió al Demandado dos advertencias de la infracción que estaba cometiendo sin que obtuviera respuesta. Incluso afirma que en conversaciones telefónicas el Demandado manifestó que le pagarán EUR 30.000 a cambio de cesar en dicha infracción.

Finalmente, solicita que el nombre de dominio en disputa <bumbo.es> le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado contestó a las alegaciones de la Demandante, planteando una serie de Cuestiones Previas que le llevan a solicitar la suspensión del procedimiento, al amparo del artículo 9 del Reglamento, todo lo cual será examinado en el apartado 6 de esta decisión.

En la Contestación a la Demanda se reiteran ante todo las referidas cuestiones previas insistiendo en que la Demandante carece de Derechos Previos con validez en España y que la marca BUMBO no es nacional ni internacionalmente conocida sino que se trata de un plagio.

Además, se alega que hasta 2018, la Demandante no había registrado nombres de dominio correspondientes al mercado sur de la Unión Europea (España, Francia e Italia) lo que indica que carece de interés de estar en el mismo.

Se refiere a un Grupo llamado Multididáticos y la protección en España que tiene la marca Multididáticos asegurando que los nombres de dominio, marcas, imágenes y distintivos que utiliza lo hace con autorización de los fabricantes, habiéndole facilitado la Demandante productos a este Grupo hasta que el mismo tuvo un posicionamiento relevante en el mercado a través de su web, momento en el que la Demandante procedió a suspender la entrega de dichos productos y exigir la transferencia del nombre de dominio en disputa.

En cuanto a los derechos o intereses legítimos afirma que el Demandado es el que tiene un derecho legítimo a reclamar tanto el daño emergente como el lucro cesante a la Demandante por haber bloqueado unilateralmente el suministro de productos BUMBO, negando haber solicitado cantidad alguna para cesar en la infracción. Por otra parte, argumenta que en su web sólo se ofrecen productos de marca BUMBO por lo que no hay uso de mala fe. Según el Demandado, ya que la Demandante ha cesado en el suministro de productos BUMBO, lo único que pueden pretender es no permitir el uso del nombre de dominio en disputa para productos de la Demandante pero, en ningún caso, adquirir un derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

6. Debate y conclusiones

6.1 De la suspensión del procedimiento solicitada por el Demandado

El Demandado plantea una serie de Cuestiones Previas, al amparo del artículo 9 del Reglamento, para solicitar la suspensión del procedimiento y que el mismo se siga ante los Tribunales españoles que, según entiende, tienen prioridad y preferencia para la resolución del conflicto. Dichas cuestiones se refieren a que, a juicio del Demandado, la marca BUMBO no se encuentra protegida en España; que es un plagio en cuanto a nombre, diseños gráficos, figuras y otros elementos, del dibujo animado “Dumbo”; que existe un enriquecimiento injusto por parte de la Demandante y que se violan derechos de la competencia.

Para dar respuesta a esta petición, la Experta, ante todo, ha de referirse al artículo 1 del Reglamento que describe su Ámbito de aplicación, estableciendo, en su párrafo primero, que éste se aplicará “a todos los conflictos de titularidad que se circunscriben en relación con el registro de los nombres de dominio bajo ‘.es’ sin perjuicio de las acciones judiciales que las Partes puedan ejercitar”. Y en su segundo párrafo declara: “No podrá ser iniciado un procedimiento acorde al presente Reglamento cuando se encuentre abierto un procedimiento de cancelación o de verificación de nombres de dominio bajo ‘.es’, de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional”. Para continuar indicando que “La sujeción al procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos es obligatoria para todos los titulares de nombres de dominio bajo ‘.es’ de conformidad con el apartado c) de la Disposición adicional única del Plan Nacional”

De esta normativa se deduce que el Demandado no puede pretender la suspensión del presente procedimiento en base a las alegaciones que formula que son claramente ajenas al objeto del mismo y exceden de su competencia. Todo ello sin perjuicio de que – como indica el Reglamento – el Demandado pueda entablar las acciones judiciales que a su derecho convenga con independencia de lo que resulte de este procedimiento.

Únicamente, la Experta desea considerar una cuestión de las que plantea el Demandado que es necesario aclarar desde este momento, aunque será también examinada en el estudio correspondiente a los Derechos Previos de la Demandante.

Así, el Demandado considera que la marca BUMBO no está válidamente registrada en España. Sin embargo, como se ha expuesto en los Antecedentes de Hecho de esta decisión, la Demandante es titular de dos marcas protegidas en España: una de ellas de la Unión Europea inscrita en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (“EUIPO”) que incluye, en consecuencia, a España y otra Internacional que designa la Unión Europea (y que por tanto también incluye España).

En definitiva, la Experta no puede sino rechazar la petición de suspensión del presente procedimiento.

6.2 De los requisitos que han de examinarse para la resolución del presente conflicto

Para examinar estos requisitos, teniendo en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política UDRP, se tendrán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política UDRP.

Igualmente, y por las mismas razones, se tomará en cuenta la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ([“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”](#)).

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

El Reglamento establece en su artículo 2 que la Demandante ha de ostentar “Derechos Previos”, considerando como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España. Como ya se ha indicado, la Demandante es titular de dos marcas con protección en España. Dichas marcas consisten en la denominación BUMBO. Por tanto, la Demandante posee Derechos Previos.

En cuanto a la propia comparación, siguiendo las orientaciones de la "[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)", sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, o cuando al menos un elemento dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa, se podrá considerar que éste es idéntico o confusamente similar a esa marca. En este caso, la marca BUMBO de la Demandante ha sido incorporada en su totalidad al nombre de dominio en disputa y es reconocible dentro del mismo, siendo su único elemento.

Por otra parte, la inclusión del dominio de nivel superior de código de pañis ("ccTLD" por sus siglas en inglés) ".es" no suele considerarse como relevante ya que es un requisito técnico; en este caso indicativo del código territorial del país correspondiente a España en el sistema de nombres de dominio.

Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política UDRP y el Reglamento, como, por ejemplo, *Segway LLC v. Chris Hoffman*, Caso OMPI No. [D2005-0023](#); *Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. [D2004-0721](#); *ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini*, Caso OMPI No. [D2001-1425](#); *Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño*, Caso OMPI No. [D2001-0562](#); *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. [DES2009-0053](#).

Por tanto, la Experta concluye que el nombre de dominio en disputa es idéntico a los Derechos Previos de la Demandante, a los efectos del Reglamento, cumpliéndose el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La Política UDRP, en su artículo 4 (c), establece algunos supuestos que evidenciarían la presencia de derechos e intereses legítimos por parte del titular del nombre de dominio en disputa.

Así: i) haber utilizado el nombre de dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia 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, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o iii) realizar un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro. En el presente caso, la Demandante aporta pruebas que, *prima facie*, determinan la inexistencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa.

La Demanda alega en este punto que el Demandado no es conocido por el término "Bumbo", carece de derechos de marca sobre el mismo y no ha sido autorizado para utilizarlo.

El Demandado para exponer su derecho al nombre de dominio en disputa, trae a colación y se refiere a un Grupo denominado Multididácticos, que no es titular del nombre de dominio en disputa y que, al parecer, debe pertenecer o guardar relación con el Demandado. Sin embargo, no pueden tenerse en cuenta las afirmaciones que hace respecto al derecho que tiene a reclamar el daño emergente y lucro cesante que dice haberse ocasionado a este Grupo por el cese de la venta de productos BUMBO por la Demandante. Éstas son cuestiones que, como ya se ha indicado, exceden del ámbito de aplicación del Reglamento y, por tanto, de este procedimiento, que el Demandado o este Grupo Multididácticos podrá plantear ante los Tribunales competentes si a su derecho interesa.

En definitiva, ningún derecho o interés legítimo propio ha opuesto el Demandado para haber registrado el nombre de dominio en disputa.

Asimismo, la Experta nota que, aun cuando el nombre de dominio en disputa haya podido ser utilizado para distribuir o revender productos de la Demandante, la página web a la que resuelve el nombre de dominio en disputa no incluye información sobre la relación (o ausencia de la misma) con la Demandante y sus productos. Además, el nombre de dominio en disputa reproduce de manera idéntica la marca BUMBO de la Demandante, lo que conlleva un riesgo implícito de confusión por asociación.

Por ello, cabe afirmar que la Demandante ha acreditado *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, cumpliendo así el segundo de los requisitos exigidos por el Reglamento.

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

En el Reglamento, el registro y el uso de mala fe no han de ser acumulativos sino que puede darse el uno sin tener que concurrir el otro. Vamos, por tanto, a examinar en primer lugar si el registro del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe como afirma la Demandante. Para ello se hace necesario examinar si el Demandado conocía o podía razonablemente conocer la existencia de la marca de la Demandante.

La primera marca solicitada por la Demandante Buitendag con protección en España bajo la denominación BUMBO es la MUE No. 006268692, solicitada el 10 de septiembre de 2007 y registrada el 8 de agosto de 2008, mientras que el registro del nombre de dominio en disputa es del 20 de marzo de 2018. Por tanto, la marca es anterior a dicho registro.

La segunda marca BUMBO con protección en España es la MI No. 1498486, solicitada el 14 de junio de 2019 por la Demandante Bumbo Europe. Sin embargo esta marca es posterior al registro del nombre de dominio en disputa. Por ello, estrictamente, no podía ser conocida por el Demandado.

Pero lo cierto es que el Demandado nunca niega el conocimiento del término Bumbo y de la Demandante, pues ha sido revendedor de sus productos, lo que hace es negar que tengan una marca protegida en España y, por tanto, ningún derecho sobre el nombre de dominio en disputa. Al respecto, la Experta ya ha concluido sobre los Derechos Previos de la Demandante en la marca BUMBO que se encuentran protegidos en España. Por otro lado, en lo que respecta a la posible relación entre las Partes, la Experta nota que se desconoce la naturaleza, alcance y entrada en vigor de la relación por la que la Demandante habría facilitado al Demandado (aparentemente a través del Grupo Multididáticos) los productos BUMBO para su reventa. La Demandante señala que el Demandado “no cuenta con autorización alguna del Demandante, en su condición de titular de la marca, para hacer un uso de la misma y/o registrar a su favor el nombre de dominio ‘bumbo.es’”. En este sentido, el Demandado alega que “los dominios que utiliza, marcas imágenes y distintivos, lo realiza mediante la autorización expresa o comercial por parte de los fabricantes”. Sin embargo, nada en el expediente permite concluir que el Demandado hubiera estado autorizado a registrar un nombre de dominio que se corresponde con la marca BUMBO.

La Experta nota que el nombre de dominio siendo idéntico a la marca BUMBO conlleva el riesgo implícito de generar confusión por asociación en los usuarios de Internet en cuanto al origen de dicho nombre de dominio en disputa con la marca BUMBO de la Demandante (una situación distinta a la de los ejemplos de otros revendedores que aporta el Demandado, que no utilizan un nombre de dominio que incluya la marca BUMBO en su segundo nivel).

Cabe referirse a la sección 3.2 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) que recoge como hecho a tener en cuenta en la existencia de mala fe en el registro, la composición del nombre de dominio en disputa. En este caso la marca de la Demandante está completamente reproducida en el nombre de dominio en disputa. También se pueden citar las decisiones *The Gap, Inc. v. Deng Youqian*, Caso OMPI No. [D2009-0113](#); *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. [D2009-0320](#).

Dadas estas circunstancias, la Experta no puede sino concluir que el Demandado conocía la marca Bumbo antes del registro del nombre de dominio en disputa y que lo hizo de mala fe.

En cuanto al uso del nombre de dominio en disputa, la Experta considera que, aunque no sea el propio Demandado el que está haciendo uso del mismo, sino el citado Grupo Multididáticos, merece destacarse que, para ofrecer los productos BUMBO de la Demandante se ha creado, bajo el nombre de dominio en disputa, una web con imágenes idénticas a las que ofrece la Demandante en su página oficial, lo cual, a juicio de la Experta, no parece suponer un uso de buena fe. Todo lo cual, a la vista de que se utiliza un nombre de dominio en disputa idéntico a la marca BUMBO de la Demandante, permite crear en el usuario

de Internet una confusión por asociación entre la Demandante y el Demandado en cuanto al origen, vinculación, afiliación o patrocinio. La Experta quiere señalar que no se pronuncia sobre la actividad de reventa como tal, sino sobre el uso de un nombre de dominio en disputa que es idéntico a la marca BUMBO de la Demandante.

De todo lo anterior la Experta estima que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento en el artículo 2.

7. Decisión

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

María Baylos Morales

Experto

Fecha: 3 de noviembre de 2022