

DECISIÓN DEL EXPERTO

CAFFÈ BORBONE S.R.L. c. L'ARTISTA GROUP SL

Caso No. DES2023-0004

1. Las Partes

La Demandante es Caffè Borbone S.r.l., Italia, representada por Società Italiana Brevetti, Italia.

La Demandada es L'ARTISTA GROUP SL, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registrador del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es TUCOWS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 26 de enero de 2023. El 26 de enero de 2023, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de enero de 2023, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es quien figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 31 de enero de 2023. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de febrero de 2023. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 20 de febrero de 2023.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experta el día 23 de febrero de 2023, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

El 8 de marzo de 2023, la Experta emitió una Orden de Procedimiento (Orden de Procedimiento No. 1) requiriendo a las Partes para que aportasen la siguiente información y evidencias:

“- Que aclaren cual es la relación existente entre las Partes, y, en particular, si se encuentran ligadas por un contrato de distribución o cualquier otro tipo de contrato verbal o escrito, aportando cualquier clase de evidencias relativas al referido contrato o acuerdo (como el propio contrato si fuera escrito, algunas facturas, intercambio de comunicaciones, correos electrónicos, participación en ferias u otros eventos, etc.);

- Que aclaren si el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y/o utilizado en el marco de la relación, en su caso, existente entre las partes, o existiendo cualquier tipo de autorización concedida por la Demandante a la Demandada, aportando cualquier tipo de evidencias que justifiquen sus alegaciones (como correos electrónicos, evidencias de reuniones, remisión de material fotográfico de la Demandante y autorización para su uso en la página web de la Demandada, etc.).”

Para remitir la información y documentación solicitada se concedió un plazo de 6 días, hasta el 14 de marzo de 2023. Dentro del referido plazo ambas partes contestaron aportando las evidencias que consideraron pertinentes. Adicionalmente, el 16 de marzo de 2023, la Demandada envió al Centro una nueva comunicación aclarando su contestación a la Orden de Procedimiento No. 1.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa italiana fundada en 1996 que opera en el sector del café, produciendo y comercializando cápsulas de café, café en grano y café molido. Los productos y la empresa de la Demandante han recibido varios galardones tanto a nivel nacional, en Italia, como internacionales. Con arreglo a la Demanda, la Demandante comercializa sus productos en Italia, en la Unión Europea y en otros países del mundo, produciendo al día unas 96 toneladas de café procesado en sus fábricas italianas.

La Demandante opera bajo las marcas BORBONE y CAFFÈ BORBONE, siendo titular de varios registros de marca en relación a las mismas, incluyendo:

- la Marca de la Unión Europea No. 15670532, BORBONE, figurativa, registrada el 23 de noviembre de 2016, en las clases 7, 11, 21, 30, 35, 37, 40 y 43;
- la Marca de la Unión Europea No. 15670541, CAFFÈ BORBONE, figurativa, registrada el 23 de noviembre de 2016, en las clases 7, 11, 21, 30, 35, 37, 40 y 43; y
- el Registro Internacional de Marca No. 902614, CAFFÈ BORBONE, figurativa, registrada el 11 de enero de 2006, en las clases 9, 30 y 43, que designa, entre otras jurisdicciones, la Unión Europea, (en adelante la “marca BORBONE”, la “marca CAFFÈ BORBONE” o, colectivamente “las marcas de la Demandante”).

Decisiones anteriores bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o la “Política UDRP”), han reconocido a las marcas de la Demandante como marcas relevantes en la industria del café a nivel internacional.¹

La Demandante es también titular de varios nombres de dominio relativos a sus marcas, incluyendo <caffeborbone.com> (registrado el 19 de mayo de 2012), que alberga su página web corporativa, en la cual promociona y comercializa sus productos a nivel internacional.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 22 de agosto de 2020 y se encuentra redireccionado a la página web “www.lartistastore.com”, que la Demandada ha reconocido como propia, donde ésta promociona y comercializa los diversos productos de las marcas BORBONE y CAFFÈ BORBONE de la

¹ Véase, por ejemplo, *Caffè Borbone S.r.l. v. Beats, Beats / KAI*, WIPO Case No. [D2022-0824](#).

Demandante, incluida una máquina de café de la marca CAFFÈ BORBONE, así como diversos productos de pastelería. Esta página web incluye en su encabezamiento la expresión “L’ARTISTA MELUCCI” y contiene varios enlaces a redes sociales y a Google relativos a la Demandada.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

El nombre de dominio en disputa reproduce en su integridad la marca BORBONE y el elemento distintivo de la marca CAFFÈ BORBONE. Las marcas de la Demandante son reconocibles en el nombre de dominio en disputa y no se ha de tener en cuenta examen del primer elemento del Reglamento el dominio de nivel superior correspondiente a un código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es”.

La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El término “borbone” no es un término común o descriptivo. La Demandada no ostenta ningún derecho de marca sobre la denominación “borbone” y no ha sido autorizada por la Demandante para el uso de sus marcas ni para registrar el nombre de dominio en disputa.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe. Debido al uso intensivo que ha hecho la Demandante de las marcas BORBONE y CAFFÈ BORBONE, estas gozan de reputación en Italia, en la Unión Europea y en el extranjero, y ya gozaban de esta reputación antes del registro del nombre de dominio en disputa, por lo que la Demandada conocía o debía conocer la existencia de estas marcas. El nombre de dominio en disputa se aprovecha de la reputación de las marcas BORBONE y CAFFÈ BORBONE, efectuando un enlace a la página web de la Demandada (“www.lartistastore.com”) en donde se venden no sólo los productos de la Demandante sino también diversos pasteles. Con arreglo a la resolución *Ok! Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. [D2001-0903](#), para que la oferta realizada por distribuidores o detallistas sea considerada de buena fe debe reunir entre otras la característica de vender únicamente los productos distinguidos por la marca (en este caso BORBONE o CAFFÈ BORBONE). En cambio, se utiliza el nombre de dominio en disputa para atraer a los usuarios de Internet a la página web de la Demandada donde se comercializan también otros productos.

La Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.

En contestación a la Orden de Procedimiento No.1, la Demandante confirma que, si bien la Demandante conocía a la Demandada antes de presentar la Demanda, entre ambas no ha existido ni existe ningún contrato de distribución o de cualquier otro tipo, verbal o escrito, que incluyera la posibilidad de registrar ni utilizar un nombre de dominio que incorpore la marca BORBONE. El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y utilizado sin autorización de la Demandante. La Demandada ha sido únicamente un cliente de la Demandante que cesó en agosto del año pasado y se limitó a permitir que la Demandada utilizara las páginas web corporativas de la Demandante, remitiendo a ésta varios links para descargar sus catálogos.

La Demandante añade que lleva tiempo intentando obtener la transferencia del nombre de dominio en disputa, por el que se le ha ofrecido a la Demandada una suma de entre EUR 500-800 así como descuentos en la compra de sus productos, pero la Demandada se ha negado manifestando que no está dispuesta a transferir el nombre de dominio en disputa porque las ofertas recibidas no han sido consideradas “congruentes” y que no estaba dispuesta a transferirlo “en estas condiciones”, considerando demasiado baja la cifra ofrecida. Se aporta copia de dos correos electrónicos entre las Partes como acreditación de estas alegaciones y una declaración firmada por el CEO de la Demandante.

B. Demandada

La Demandada sostiene lo siguiente en una comunicación por correo electrónico que se puede considerar como Contestación de la Demanda:

La Demandada es titular de una franquicia propia de restaurantes italianos y distribuidora de varias marcas italianas, entre ellas las marcas de la Demandante, con la que mantiene una buena relación.

El nombre de dominio en disputa se registró porque se relaciona con los productos que comercializa la Demandada y ofrece a sus clientes, no habido sido utilizado nunca para nada incorrecto o fraudulento. Las Partes tuvieron una reunión en una feria del sector en Rimini, Italia, donde comentaron la posibilidad de hacer una página web para comercializar los productos de las marcas de la Demandante, así como todo lo que comercializa la Demandada. La Demandante estuvo de acuerdo y facilitó mediante correo electrónico a la Demandada imágenes oficiales de los productos de la marca CAFFÈ BORBONE autorizando su uso en la página web de la Demandada.

Posteriormente, el 27 de enero de 2022, la Demandante remitió un correo electrónico a la Demandada solicitando verificar la titularidad de los nombres de dominio <caffeborbone.es> y <caffeborbone.fr> e indicando que estaba tratando de adquirir estos nombres de dominio. La Demandada contestó que no era propietaria de tales nombres de dominio sino del nombre de dominio en disputa, sobre el que, si bien se encontraba haciendo una página web, no tendría problema en transferirlo a la Demandante. El representante de la Demandante contestó que no estaban interesados en adquirir el nombre de dominio en disputa.

Sin embargo, en mayo/junio de 2022, un nuevo encargado de los distribuidores fuera de Italia de la Demandante contactó con la Demandada indicando que estaban interesados en adquirir el nombre de dominio en disputa, ofreciendo EUR 600 por su transferencia. La Demandada consideró la oferta demasiado baja ya que no cubría todo el trabajo e inversión realizado en el nombre de dominio en disputa, contestando que aceptaban transferirlo, pero a otro importe. La Demandada no volvió a tener noticias de la Demandante en relación al nombre de dominio en disputa hasta la notificación de la Demanda.

La Demandada ha seguido siendo distribuidora de los productos de la Demandante y continúa utilizando el nombre de dominio en disputa para redirigir a los usuarios a la página principal de negocio.

La Demandada ofrece aportar evidencias de las alegaciones anteriores y solicita que se desestimen las pretensiones de la Demandante.

En contestación a la Orden de Procedimiento No.1, la Demandada reitera que mantiene una buena "relación comercial" con la Demandante no habiendo actuado nunca sin su permiso, nombrando varios de los responsables de este departamento de la Demandante con los que tiene o ha tenido relación, y aporta varios pantallazos de diversos correos electrónicos en idioma italiano entre el representante de la Demandada y varios empleados de la Demandante, indicando que éstos aluden a facturas de compra de productos BORBONE, un correo electrónico donde la Demandante envía varios links oficiales y fotos de productos para poder realizar la página web de la Demandada, un correo electrónico donde la Demandante deriva a la Demandada clientes para comprar productos en España y otro correo electrónico relativo a la organización de la participación en una feria en Baleares, España.

En un correo electrónico de fecha posterior al plazo dado a las Partes para contestar a la Orden de Procedimiento No. 1 (de fecha 16 de marzo de 2023), la Demandada efectúa varias alegaciones en contra de lo afirmado por la Demandante, señalando básicamente que continuó siendo distribuidor de la Demandante después de agosto de 2022, y el 14 de marzo 2023 ha recibido un comunicado de la Demandante comunicándole la ruptura de su relación comercial, si bien todavía posee más de EUR 30.000 de productos en stock de las marcas de la Demandante. Considera la actuación de la Demandante falta de respeto y profesionalidad.

6. Debate y conclusiones

La resolución del presente caso se lleva a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las Partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, y, asimismo, dadas las similitudes existentes entre el Reglamento y la Política UDRP, a efectos de contar con criterios de interpretación para el análisis de este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política, 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

En primer lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. La Demandante ha demostrado ser titular de varias marcas válidas en la Unión Europea que consisten en la denominación BORBONE o CAFFÈ BORBONE unidas a una representación gráfica concreta, que son válidas, por tanto, en España y se encuentran vigentes. En consecuencia, la Experta considera que la Demandante ostenta Derechos Previos a efectos del Reglamento sobre las marcas BORBONE y CAFFÈ BORBONE.

El nombre de dominio en disputa incorpora de manera íntegra e idéntica la marca BORBONE, y la parte más relevante de la marca CAFFÈ BORBONE, añadiendo el ccTLD “.es”, que, por su carácter técnico, carece típicamente de relevancia en el análisis del primer presupuesto del Reglamento. Las marcas de la Demandante son reconocibles en el nombre de dominio en disputa.

La Experta considera, por tanto, que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca BORBONE y confusamente similar a la marca CAFFÈ BORBONE de la Demandante, y estima cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El análisis de si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que la Demandada tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política UDRP y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

El estándar de prueba aplicable tanto en los casos de la Política UDRP como del Reglamento es el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando la Experta preparada para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véase, en este sentido, la sección 4.2 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Las alegaciones y pruebas presentadas por la Demandante acreditan *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada, indicando que no se encuentra autorizada para el uso de las marcas de la Demandante en un nombre de dominio en disputa que redirige otra página web en la cual se comercializa los productos de la Demandante junto a otros productos de otras marcas de terceros.

La Demandada ha alegado, sin embargo, que existe una relación entre las Partes, siendo la Demandada una distribuidora en España de la Demandante, que actuó en cuanto al registro y utilización del nombre de

dominio en disputa con conocimiento y autorización de la Demandante. Si bien, tras haberse producido un cambio en la dirección comercial de la Demandante, se requirió a la Demandada para que transfiriese el nombre de dominio en disputa a la Demandante a cambio de una contraprestación por importe (de EUR 600), que la Demandada consideró insuficiente para cubrir los gastos e inversiones efectuadas en el mismo.

La Experta requirió a las Partes, y, en especial, a la Demandada, para que aportaran cualquier tipo de evidencia como soporte de sus contradictorias alegaciones respecto a su posible relación y la autorización de la Demandante para el registro y uso del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada, mediante la Orden de Procedimiento No.1.

La Experta nota que las evidencias aportadas por la Demandada en contestación a la Orden de Procedimiento No. 1 consisten en varios pantallazos de correos electrónicos que se encuentran datados, todos ellos, en fechas posteriores a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa. Los correos electrónicos aportados por la Demandada se encuentran fechados el 27 y el 28 de octubre de 2021, el 10 y el 13 de diciembre de 2021, y el 17 de noviembre de 2022; mientras que el nombre de dominio en disputa fue registrado el 22 de agosto de 2020.

La Experta nota asimismo que, si bien, se alude en estas comunicaciones aportadas por la Demandada a una relación comercial entre las Partes, donde la Demandante facilita a la Demandada información, links a catálogos de producto y descuentos especiales para las ventas efectuadas en feria de los productos de las marcas de la Demandante, las mencionadas comunicaciones no parecen realizar referencia concreta alguna al registro ni al uso del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada ni a la existencia entre las Partes de ningún contrato de distribución.

La Experta nota además que, en el primer correo electrónico aportado por la Demandada, fechado el 27 de octubre de 2021 (más de un año después del registro del nombre de dominio en disputa), quien parece ser un empleado o representante de la Demandada se presenta a la Demandante, indicando que tiene un restaurante en Barcelona, España, y que le gustaría contactar con el distribuidor local de la Demandante (para España) para adquirir el café producido por la Demandante. De este correo, a juicio de la Experta, se desprende que la relación entre las Partes parece una mera relación comercial y que tal relación comercial se inició un año después de la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

Estos correos electrónicos, por tanto, a juicio de la Experta, no permiten acreditar que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y utilizado por la Demandada con autorización expresa de la Demandante en el marco de un contrato de distribución entre las Partes, sino, más bien, acreditan que las Partes han mantenido una relación meramente comercial iniciada con posterioridad al registro del nombre de dominio en disputa, habiendo sido registrado el nombre de dominio por parte de la Demandada más de un año antes de que tal relación comercial comenzara. Las evidencias aportadas por la Demandada no acreditan que estuviera autorizada por la Demandante para el registro ni para el uso del nombre de dominio en disputa. La Experta considera, por tanto, que las evidencias aportadas por la Demandada no son suficientes para desvirtuar las alegaciones y evidencias *prima facie* aportadas por la Demandante.

La Experta nota, además, que el nombre de dominio en disputa, siendo idéntico a la marca BORBONE de la Demandante, y, generando, por tanto, una afiliación implícita relevante, es utilizado por la Demandada para efectuar un redireccionamiento a la página web de la Demandada "www.lartistastore.com", donde ésta comercializa los productos de la Demandante junto a otros productos (de pastelería) de otras marcas de terceros. La referida página web de la Demandada no contiene, además, referencia alguna a la relación o falta de relación existente entre la Demandada y la Demandante, ni tampoco incluye información relativa a su titular, salvo la mera referencia al mismo como "L'Artista Melucci" o "L'Artista Store", no existen avisos legales donde se incluya información sobre esta entidad ni sobre la Demandada y la nota de *copyright* se encuentra vacía reenviando a la página de inicio.

Todas estas circunstancias impiden, a juicio de la Experta, considerar que la Demandada realice a través del nombre de dominio en disputa un uso legítimo o una oferta de buena fe con arreglo al Reglamento, apuntado, al contrario, a haber buscado generar una afiliación con la Demandante y sus marcas con la

finalidad de incrementar el tráfico de la página de la Demandada, aprovechando la posible notoriedad de las marcas de la Demandante dentro del sector del café, generando confusión y asociación con estas marcas y con la propia Demandante. Circunstancias, que a falta de evidencias que demuestren una autorización expresa de la Demandante para tal uso, no permiten calificar el mismo como un uso legítimo con arreglo al Reglamento. No concurren en este caso los requisitos del llamado “Oki Data test” derivado de la decisión *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc., supra*. Véase en este sentido la sección 2.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.](#)

Estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, considerando que la Demandada no ha refutado suficientemente las alegaciones y prueba *prima facie* presentadas por la Demandante.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El estándar de prueba aplicable es, como se ha indicado, el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando la Experta preparada para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto.

La Experta considera que las circunstancias del caso indican, en un balance de probabilidades, que la Demandada ha obrado de mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa. La Experta considera particularmente relevante en este sentido:

- (i) la identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca BORBONE de la Demandante;
- (ii) el uso del nombre de dominio en disputa para redirigir el tráfico a una página web de la Demandada, donde además de promocionar y comercializar los productos de las marcas de la Demandante, se promocionan y comercializan otros productos (de pastelería) de marcas de terceros;
- (iii) la falta de información existente en la referida página web de la Demandada, en relación al titular de la misma o a la Demandada, y respecto a la relación o falta de relación de estos con la Demandante y sus marcas BORBONE y CAFFÈ BORBONE; y

Estas circunstancias permiten concluir, en un balance de probabilidades, a juicio de la Experta, que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa apuntando a las marcas de la Demandante, y está utilizando el nombre de dominio en disputa para efectuar una redirección a su página web corporativa, con la intención de incrementar el tráfico de esta página mediante la confusión o asociación generada, dando la impresión de tratarse de una página ligada o afiliada a las marcas BORBONE y CAFFÈ BORBONE de la Demandante. Todo ello con la finalidad por parte de la Demandada de aprovecharse o beneficiarse comercialmente de la confusión o asociación generada, potenciando las visitas a una página web ligada a otro nombre de dominio y a otra marca (el nombre de dominio <artistastore.com> y las marcas L'ARTISTA MELUCCI o L'ARTISTA STORE).

Esta actuación, a falta de una autorización de la Demandante o de una relación entre las Partes que justifique la existencia de derechos o intereses legítimos en la Demandada respecto al nombre de dominio en disputa y su uso tal como se ha efectuado por la Demandada, que no ha podido ser acreditada por la Demandada, constituye mala fe en el sentido del Reglamento.

La Experta considera, por tanto, que concurren en el presente caso circunstancias que permiten concluir, en un balance de probabilidades, la existencia de mala fe en el registro y también en el uso del nombre de dominio en disputa, estimando cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

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

Reyes Campello Estebanz

Experta

Fecha: 16 de marzo de 2023