

## DECISIÓN DEL GRE

Société des Produits Nestlé S.A. c. Sandro Trosso  
Caso No. DPE2023-0003

### 1. Las Partes

La Reclamante es Société des Produits Nestlé S.A., Suiza, representada por Studio Barbero S.p.A., Italia.

El Titular es Sandro Trosso, Perú.

### 2. Los Nombres de Dominio y el Administrador

La Solicitud tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <nespresso.com.pe> y <nespresso.pe>.

El Registro de los nombres de dominio en disputa es NIC.PE. El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es 1API GmbH.

### 3. Iter Procedimental

La Solicitud se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 19 de octubre de 2023. El 20 de octubre de 2023 el Centro envió a NIC.PE vía correo electrónico una demanda de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 24 de octubre de 2023, NIC.PE envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta informando que el Titular de los nombres de dominio en disputa era Registration Private, Domains By Proxy, LLC, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Solicitud cumplía los requisitos formales de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE (la "Política"), el Reglamento de la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio delegados bajo el ccTLD .PE (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la OMPI relativo a la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los artículos 2.A y 4.1 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Solicitud al Titular, dando comienzo al procedimiento el 20 de noviembre de 2023. De conformidad con el artículo 5.A del Reglamento, el plazo para presentar el Escrito de Contestación a la Solicitud era el 10 de diciembre de 2023. El Escrito de Contestación fue presentado ante el Centro el 10 de diciembre de 2023 por parte de Sandro Trosso.

El Centro nombró a Ana María Pacón como único miembro del Grupo de Expertos (GRE) el 14 de diciembre de 2023 recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 9 del Reglamento. El GRE considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

De conformidad a lo dispuesto por los artículos 17 y 20 del Reglamento el GRE declaró el cierre del trámite de presentación trasladando el caso a estado de resolución.

#### **4. Antecedentes de hecho**

La Reclamante es una empresa suiza multinacional, parte del Grupo Nestlé S.A., fundada en 1866 por Henri Nestlé. La Reclamante ofrece productos y servicios en todo el mundo en diversas industrias, principalmente en la industria alimentaria, incluyendo alimentos para bebés, cereales para el desayuno, chocolate y confitería, café y bebidas, agua embotellada, productos lácteos, helados, alimentos preparados, servicios de alimentos, así como alimentos para mascotas.

La Reclamante es titular de numerosos registros de la marca NESPRESSO, incluyendo los registros internacionales No. 777873 (clases 7, 9, 11, 21, 30 y 38) y No. 499589 (clase 30), registrados, respectivamente, el 14 de marzo de 2002 y el 10 de diciembre de 1985; así como el registro de la marca de la Unión Europea No. 2793792 el 13 de julio de 2006 para las clases 7, 9, 11, 21, 30, 35, 37, 39, 41 y 43. Todos estos registros se encuentran actualmente vigentes. En el Perú la marca NESPRESSO se registró con fecha 14 de octubre del 2004, bajo el certificado No. 0100600 para la clase 30 de la Nomenclatura Oficial Niza. Actualmente, dicho registro se encuentra vigente hasta el 14 de octubre del 2024.

Además, la Reclamante registró el término “Nespresso” y sus variaciones como nombre de dominio en numerosos Dominios de Nivel Superior Genéricos (“gTLDs”) y Dominios de Nivel Superior de Código de País (“ccTLDs”), incluido <nespresso.com>, registrado el 1 de febrero de 1999.

El nombre de dominio en disputa <nespresso.com.pe> fue registrado el 11 de junio de 2018 y el nombre de dominio en disputa <nespresso.pe> fue registrado el 19 de abril de 2018. Las constancias que obran en el expediente demuestran que el nombre de dominio en disputa <nespresso.com.pe> redirecciona a <nespresso.pe>. Las constancias también demuestran que <nespresso.pe> resuelve a un sitio de “Afernic.com”, en el que se ofrece dicho nombre de dominio en disputa a la venta, por USD 50.000.

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

##### **A. Reclamante**

La Reclamante sostiene que los nombres de dominio en disputa son idénticos o similares hasta el grado de producir confusión a la marca registrada en el Perú NESPRESSO. Ambos nombres de dominio son idénticos a su marca, ya que la reproduce en su totalidad, constituyendo la adición de los ccTLD “.pe” y “.com.pe” irrelevantes.

Según la Reclamante, el Titular no tiene derechos ni intereses legítimos con respecto a los nombres de dominio en disputa, no otorgándole el sólo registro de los nombres de dominio estos derechos. La Reclamante no ha autorizado el registro de los nombres de dominio en disputa ni ha otorgado licencia para el uso de la marca NESPRESSO. El Titular tampoco es un revendedor autorizado de la Reclamante.

De acuerdo con la información revelada por la empresa escudo de los nombres de dominio en cuestión (Domains By Proxy, LLC), el Titular de los nombres de dominio en disputa es “Sandro Trosso”, quien no es conocido comúnmente por un nombre correspondiente a los nombres de dominio como individuo, empresa u otra organización. Además, el Titular no posee ningún registro de marca para la denominación NESPRESSO.

La Reclamante señala que el Titular no ha utilizado los nombres de dominio en disputa en conexión con una oferta de bienes o servicios de buena fe. Por el contrario, los nombres de dominio en disputa redireccionan a una página web interna de la plataforma “Afternic.com”, donde se ofrece <nespresso.pe> para la venta y se proporciona un formulario para contactar con el titular de los nombres de dominio. El 31 de agosto de 2023 la Reclamante a través de una agencia web envió una solicitud de contacto al Titular. Ese mismo día, recibió un correo electrónico de un corredor, que actuaba en nombre del Titular de los nombres de dominio, donde el nombre de dominio <nespresso.pe> se ofrecía para la venta por USD 50.000.

La Reclamante envió al Titular el 4 de septiembre de 2023 una carta de cese y desistimiento de uso. Después de diversos recordatorios, el Titular con fecha 21 de septiembre de 2023 envió una respuesta donde se niega a transferir los nombres de dominio en disputa sin cargo alguno. Lo anterior demuestra que el Titular no tiene intención de utilizar los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios o para un uso legítimo no comercial o justo.

En cuanto a la evaluación de la mala fe del Titular en el momento del registro, la marca NESPRESSO es notoriamente conocida a nivel internacional, se ha utilizado ampliamente desde los años 80 en relación con campañas de publicidad a nivel mundial. Aunque, por el momento, la Reclamante no tenga presencia oficial en Perú, para la Reclamante no es concebible que el Titular no tuviera conocimiento de sus derechos de marca en el momento del registro de los nombres de dominio en disputa.

En cuanto al uso de mala fe, los nombres de dominio redireccionan a una página web interna de la plataforma “Afternic.com” donde se ofrece <nespresso.pe> para la venta y se proporciona un formulario para contactar con el titular del nombre de dominio en disputa. Tal uso demuestra claramente la intención del Titular de obtener beneficios de la venta de los nombres de dominio en disputa.

Además, la Reclamante pide tomar en cuenta que NESPRESSO es una marca acuñada sin significado ni en español ni en inglés, por lo que los nombres de dominio en disputa, al ser idénticos a dicha marca, crean una asociación inmediata con la Reclamante y sus productos NESPRESSO.

## **B. Titular**

El Titular alega que los productos NESPRESSO no son comercializados en Perú ni es posible desde la página web “www.nespresso.com” elegir Perú como destino de entrega de sus productos. Según el Titular sin presencia en el mercado peruano no se puede pretender que el registro de un nombre de dominio pueda ser confundido con su marca y crear confusión.

De acuerdo al Titular no se ha demostrado que la marca NESPRESSO es conocida en el mercado peruano. Para el consumidor promedio peruano es completamente desconocida y por tanto no cabe afirmar que exista confusión entre la marca y sus nombres de dominio.

El Titular estaba llevando a cabo un proyecto de oficinas temporales para emprendedores llamada “Nuevos Emprendedores Spresso”, haciendo alusión al “tren spresso”, palabras italianas que utilizan para dar a entender que su negocio “es un tren de colaboración entre empresarios para acelerar los emprendimientos”. El nombre NESPRESSO, por lo tanto, hace mención al tipo de negocio al que se estaban proyectando y para lo cual registraron los nombres de dominio en disputa. Ello demuestra la buena fe que tuvieron al registrar los nombres de dominio.

Indica que registró los nombres de dominio en disputa porque se encontraban de libre disposición en el NIC.PE.

El Titular indicó que ya en junio del 2018 la Reclamante le envió una carta de cese y desistimiento de uso. Con fecha 3 de septiembre de 2018 el Titular manifestó que estaba dispuesto a transferir su nombre de dominio <nespresso.pe> por USD 25.000. De ninguna manera, estaba dispuesto a transferir los nombres de dominio en disputa de forma gratuita o por una suma correspondiente a los costos incurridos en su inscripción, ya que él no es una agencia de inscripción de la Reclamante.

El Titular rechaza que haya registrado los nombres de dominio en disputa de mala fe ya que su intención fue siempre la de lanzar su proyecto empresarial y no de poner a la venta los nombres de dominio en disputa.

Para el Titular la Reclamante no ha demostrado que el registro de los nombres de dominio en disputa se ha realizado con el fin de aprovecharse de la marca de la Reclamante o impedir el uso de esta marca en el Perú, o con el fin de perturbar la actividad comercial de la Reclamante, puesta esta no tiene presencia comercial con el producto NESPRESSO en el Perú.

Concluye alegando que en la página a la cual se direccionan sus nombres de dominio en disputa no se menciona que el nombre de dominio está a la venta, sino que “es probable que esté disponible”, porque estos no están a la venta.

## **6. Debate y conclusiones**

De acuerdo con el acápite 1 inciso a) del artículo 1 de la Política, las circunstancias que deben analizarse a fin de determinar si se debe ordenar la transferencia del nombre dominio en disputa a la Reclamante son las siguientes:

1) El nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a:

- a. Marcas registradas en el Perú, sobre la que el reclamante tenga derechos;
- b. Denominaciones o indicaciones de origen protegidas en el Perú;
- c. Nombres de personas naturales o seudónimos reconocidos públicamente en el Perú;
- d. Nombres de entidades oficiales del Gobierno Central, Regional o Local del Perú;
- e. Nombres registrados en Registros Públicos del Perú de instituciones privadas.

2) El titular de un nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos respecto de nombre de dominio.

3) El nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

A los fines de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, el GRE se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación del Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración de la Política aplicable en este caso.

### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión**

La Reclamante es titular de la marca denominativa NESPRESSO inscrita en el Perú y vigente hasta el 14 de octubre de 2024.

La Reclamante registró su marca en el Perú con anterioridad a que el Titular inscribiese los nombres de dominio en disputa pero aún si ello hubiese ocurrido con posterioridad, el GRE conviene en indicar que ello no hubiese resultado determinante para el análisis de similitud. En otras palabras, no se requiere de una validación de un registro anterior al registro del nombre de dominio para establecer la identidad o semejanza entre la marca registrada de la Reclamante y los nombres de dominio del Titular.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cabe determinar si entre la marca de la Reclamante y los nombres de dominio en disputa existe identidad o semejanza hasta el punto de crear confusión.

A criterio del GRE, la marca registrada de la Reclamante NESPRESSO se reproduce de manera íntegra tanto en el nombre de dominio en disputa <nespresso.com.pe> como en el nombre de dominio en disputa

<nespresso.pe>. En efecto, es generalmente aceptado que un dominio de nivel superior es irrelevante a efectos de evaluar la identidad o similitud que induce a confusión entre una marca y en particular los sufijos “.pe” y “.com.pe”, hacen referencia a dominios de nivel superior correspondiente al código de un país (ccTLD), que constituye un requisito técnico. Ver, entre otros, *Hostinger, UAB v. Liliana Vallejos*, Caso OMPI No. [DPE2023-0001](#).

Es bien sabido que el dominio de nivel superior no tiene relevancia alguna a los efectos del análisis de identidad o similitud confusa entre los nombres de dominio en disputa y la marca registrada (véase la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP (“[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)”), sección 1.11.1).

El GRE conviene en indicar que el hecho que la Reclamante actualmente no tenga una presencia física en el Perú resulta irrelevante a efectos de determinar la similitud o confusión entre su marca y los nombres de dominio en disputa.

Por las razones anteriores, el GRE considera que la Reclamante ha cumplido con acreditar el primer requisito establecido en el artículo I.a.1. de la Política.

## **B. Derechos o intereses legítimos**

El segundo requisito establecido en el artículo I.a.2. de la Política refiere a que el Titular carezca de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.

Si bien la carga general de la prueba en los procedimientos UDRP recae en el reclamante, los grupos de expertos UDRP han reconocido que demostrar que un reclamante carece de derechos o intereses legítimos en un nombre de dominio puede resultar en la tarea a menudo imposible de “demostrar un hecho negativo”, requiriendo información que suele estar principalmente dentro del conocimiento o control del titular.

Por lo tanto, el GRE considera que corresponde a la Reclamante demostrar al menos *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos del Titular en los nombres de dominio en disputa, en cuyo caso el Titular deberá demostrar en el procedimiento que tenía un derecho o interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa. Si el titular no presenta pruebas relevantes, se considera que el reclamante ha satisfecho el segundo elemento. Véase la sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La Reclamante sostiene que el Titular no tiene derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa, porque no ha sido autorizado para usar la marca NESPRESSO. Asimismo, el Titular no es comúnmente conocido con los nombres de dominio en disputa. La Reclamante agrega que el Titular nunca ha hecho un uso legítimo de los nombres de dominio en disputa, sino que los nombres de dominio en disputa redireccionan a la página web “Afternic.com”, donde se indica que <nespresso.pe> está a la venta y se proporciona un formulario y un número de teléfono para contactar con el titular de los nombres de dominio o un representante de él.

Es así que, de las alegaciones de la Reclamante y las pruebas aportadas, se desprende que el Titular no tiene ninguna licencia o relación contractual con la Reclamante que le permita utilizar la marca NESPRESSO y, por consiguiente, aplicarla en cualquier nombre de dominio. Queda acreditado que en ningún momento ha recibido autorización por parte de la Reclamante para registrar o utilizar los nombres de dominio en disputa.

En opinión del GRE, el Titular no ha demostrado alguna de las siguientes circunstancias establecidas en el artículo I (i) de la Política:

i. Antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;

ii. el titular (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido de manera regular y común por el nombre dominio, aun cuando no haya adquirido derechos previamente registrados;

iii. se hace 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 del reclamante con ánimo de lucro.

En otras palabras, el Titular no ha presentado evidencia que acredite la posible existencia de derechos o intereses legítimos respecto a los nombres de dominio en disputa.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el GRE considera que la Reclamante ha demostrado un caso *prima facie* de la ausencia de un derecho o interés legítimo del Titular respecto a los nombres de dominio en disputa.

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

Según el acápite 3, inciso a) artículo 1 de la Política, el GRE deberá determinar si ha existido uno de los siguientes supuestos:

- a) Mala fe en el registro del nombre de dominio, o ;
- b) Uso de mala fe del nombre de dominio.

Bastará, por tanto, acreditar uno de los dos supuestos antes mencionados para dar por cumplido el tercer requisito establecido en la Política.

- a) Mala fe en el registro del nombre de dominio

La Política de manera enunciativa y no taxativa resalta algunas circunstancias como actos de mala fe, a saber:

i) Aquellas circunstancias que demuestren que se haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al reclamante o a un competidor de ese reclamante, por un valor cierto que supere los costos diversos y documentados y que están relacionados directamente con el registro o mantenimiento del nombre de dominio;

ii) que se haya registrado el nombre de dominio con el fin de impedir que el reclamante pueda reflejar su derecho previamente registrado en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando el registro del nombre de dominio se haya realizado con el fin de impedir el uso de dicho derecho en un nombre de dominio por su titular; o

iii) que se haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) que se haya utilizado el nombre de dominio de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio Web del titular del dominio o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con los derechos del reclamante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.

Ahora bien, el acápite de “probanza de mala fe” reseña circunstancias que el GRE puede tomar en cuenta en su valoración final, no es mandatorio. Ello significa que el listado de circunstancias es enunciativo o ilustrativo para un mejor criterio. Ello es así, porque es imposible que la Política abarque todos los supuestos que darían lugar a la mala fe. La *ratio legis* de las circunstancias descritas en la Política busca relevar conductas clásicas de mala fe e incorporarlas como actos no deseables en el marco legal de nombres de dominio.

Siendo ello así, las conductas de mala fe pueden revestir diversas formas pero siempre con la misma intención de perjuicio. En el presente caso, queda demostrado que los nombres de dominio en disputa redireccionan a la página web "Afternic.com", donde se indica que <nepresso.pe> está a la venta y se proporciona un formulario y un número de teléfono para contactar con el titular de los nombres de dominio o un representante de él.

En la comunicación del 31 de agosto de 2023 y anteriormente en la del 3 de septiembre del 2018, el Titular está dispuesto a transferir el nombre de dominio en disputa <nepresso.pe> por USD 50.000 y por USD 25.000, respectivamente.

En opinión del GRE, esto sugiere que el Titular registró los nombres de dominio en disputa principalmente con el propósito de vender los registros de nombres de dominio a la Reclamante, a cambio de una contraprestación valiosa que se puede presumir excede grandemente los costos directamente relacionados documentados por el Titular con los nombres de dominio en disputa. Ver la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 3.1.1, ver también *Bayerische Motoren Werke AG v. James Vergis, Stressfree Driving School Pty Ltd*, Caso OMPI No. [D2017-0071](#).

De otro lado, el GRE ha podido comprobar que, en la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa, la Reclamante ya era reconocida internacionalmente por su marca NESPRESSO y tenía actividad comercial en Internet. Por tanto, para el GRE existe la convicción que los nombres de dominio en disputa se registraron con el objetivo de impedirle a la Reclamante registrar su marca con el ccTLD ".pe". No resulta creíble para el GRE que el nombre de los nombres de dominio en disputa corresponda con las iniciales del proyecto en mente que tenía el Titular, por cuanto la marca NESPRESSO goza de gran reconocimiento a nivel internacional y no tiene ningún significado ni en el español ni en el inglés. Asimismo, en opinión del GRE, el registro de los nombres de dominio en disputa puede llevar a que muchos usuarios de Internet resulten confundidos y asuman erróneamente que los nombres de dominio son de propiedad de la Reclamante o que de cualquier otra forma están respaldados por la misma, cuando lo cierto es que el Titular no tiene autorización de la Reclamante.

Adicionalmente, se ha demostrado que el Titular no es conocido de manera común y regular por los nombres de dominio en disputa. Todo lo anterior genera la convicción que los nombres de dominio en disputa han sido utilizados con la intención de confundir maliciosamente a los agentes económicos del mercado.

#### b) Uso de mala fe del nombre de dominio.

Ha sido comprobado por este GRE que el Titular no ha utilizado los nombres de dominio en disputa para alguna actividad o para ofrecer sus productos o servicios. Por el contrario, desde su inscripción, el Titular redirecciona a una página web donde se establece que el nombre de dominio está a la venta. Ya se ha mencionado que el ofrecimiento realizado por el Titular (USD 50,000), presuntamente excede grandemente los costos incurridos en la obtención de la inscripción del nombre de dominio en disputa. En opinión del GRE, ofrecer un nombre de dominio para la venta por un monto que excede considerablemente los costos incurridos en su registro, constituye en sí mismo evidencia de uso de mala fe del nombre de dominio. Véase *World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael Bosman*, Caso OMPI No. [D1999-0001](#), donde se establece que "[d]ado que el demandado ofreció vender el nombre de dominio al demandante 'a cambio de una contraprestación valiosa que excede cualquier costo directamente relacionado con el nombre de dominio, el demandado ha 'usado' el nombre de dominio de mala fe según se define en la Política".

Se puede afirmar que en este proceso existen circunstancias que demuestran que se ha mantenido la tenencia de los nombres de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de aprovecharse de su identidad con la marca de la Reclamante, y sin que la página web sea usada para ningún fin.

El hecho que el Titular haya optado por usar un nombre para un nombre de dominio que presenta una marca registrada y, además respaldada por una reputación comercial internacional, induce a creer que el

Titular tuvo conocimiento de los hechos en todo momento y que su principal intención fue explotar la mayor cantidad de tiempo la marca NESPRESSO sin debida autorización, ello finalmente ocasiona un perjuicio tanto a la Reclamante como potencialmente a los consumidores.

De este conjunto de circunstancias, el GRE concluye que ha existido mala fe en el registro, así como en el uso de los nombres de dominio en disputa por parte del Titular, habiéndose acreditado la concurrencia de la tercera de las condiciones previstas por el artículo I.a.3. de la Política.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con los artículos I.a de la Política y 19 y 20 del Reglamento, el GRE ordena que los nombres de dominio en disputa, <nespresso.com.pe> y <nespresso.pe>, sean transferidos a la Reclamante.

*/Ana María Pacón/*

**Ana María Pacón**

Único miembro del GRE

Fecha: 31 de diciembre de 2023