

DECISIÓN DEL EXPERTO

Caffè Borbone S.r.l. v. ITALO MASCIARELLI
Caso No. DES2022-0037

1. Las Partes

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

El Demandado es ITALO MASCIARELLI, Italia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del citado 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 2 de diciembre de 2022. El 2 de diciembre de 2022, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de diciembre de 2023, 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 6 de diciembre de 2022.

El 15 de diciembre de 2023, la Demandante solicitó la suspensión del procedimiento para explorar una solución amistosa. El Centro notificó a las Partes que el procedimiento había sido suspendido el 15 de diciembre de 2023. El 16 de febrero de 2023, la Demandante solicitó la reanudación del procedimiento.

De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 3 de marzo de 2023. El 5 de marzo de 2023, el Centro notificó a las Partes que a falta de contestación del Demandado iba a proceder a nombrar al Experto.

El Centro nombró a José Ignacio San Martín Santamaría como Experto el día 9 de marzo de 2023, 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 Caffè Borbone S.r.l. comercializa café. Es titular de la marca internacional que designa la Unión Europea núm. 902614 CAFFÈ BORBONE (fig), de 11 de enero de 2006, para productos y servicios de las clases 9, 30 y 43.

El nombre de dominio en disputa <caffeborbone.es> fue registrado el 9 de noviembre de 2014.

De acuerdo a la evidencia presentada con la Demanda, el nombre de dominio en disputa resolvía a un sitio en el que aparentemente se vendían productos de la marca del Demandante y de otros competidores. Actualmente, el sitio web "www.caffeborbone.es" aparece con la indicación "Under construction" sin ningún contenido sustantivo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En su escrito de Demanda, la Demandante alega fundamentalmente lo siguiente:

- La marca CAFFÈ BORBONE de la Demandante es utilizada en Italia y en la Unión Europea (y también en muchos otros países del mundo) para productos y servicios relacionados con el café, tales como productos de café, máquinas de café, tostadores de café, servicios de bar y cafeterías.
- La Demandante es titular de la marca CAFFE BORBONE (fig) antes mencionada.
- El nombre de dominio en disputa reproduce en su totalidad la marca de la Demandante.
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación "caffè borbone". El Demandante no ha autorizado, ni ha dado de alguna manera su consentimiento al Demandado para registrar el nombre de dominio en disputa.
- Teniendo en cuenta la reputación de la marca de la Demandante CAFFÈ BORBONE antes del registro del nombre de dominio en disputa, es evidente que el Demandado "conocía o debía conocer" de la existencia de la marca anterior CAFFÈ BORBONE de la Demandante.
- El nombre de dominio en disputa se aprovecha de la reputación de la marca de la Demandante CAFFÈ BORBONE.
- La mala fe del Demandado queda igualmente confirmada por el hecho de que el nombre de dominio en disputa dirige al nombre de dominio <canariascafe.es> en la que se en la que se venden no sólo los productos de la Demandante sino también los de sus competidores.

Como consecuencia de todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa <caffeborbone.es> le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las Partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo “.es”.

Por otra parte, debido a las semejanzas entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. c. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. [DES2006-0005](#); en *Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. [DES2007-0006](#); o en *Smarkets Limited c. Ioanis Zisis*, Caso OMPI No. [DES2017-0030](#).

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

La Demandante ha acreditado su titularidad sobre la marca CAFFÈ BORBONE en España. Por lo tanto, la Demandante posee Derechos Previos tal y como se definen en el Reglamento.

Es evidente que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente dicha marca, sin más añadidos ni diferencias.

Este Experto considera por tanto probada la concurrencia de la primera de las circunstancias previstas en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El Demandado no ha contestado a las alegaciones de la Demandante, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia de tales derechos o intereses legítimos.

No obstante, examinado el expediente y todas las circunstancias y hechos que en él constan, este Experto considera que:

- Teniendo en cuenta la marca CAFFÈ BORBONE de la Demandante y su relevancia en el sector del café, no parece razonable pensar que el Demandado pueda ostentar derechos o intereses legítimos sobre dicha denominación.
- La Demandante ha presentado indicios de que el Demandado no es titular de ninguna marca con esa denominación.
- La Demandante ha demostrado un caso *prima facie* de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado. La ausencia de contestación a las alegaciones de la Demandante conlleva que el Demandado no ha refutado el caso *prima facie* de la Demandante respecto a la ausencia de derechos o intereses legítimos (ver sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)). Así se recordaba en *Fedrigoni SPA c. J.E.G.Y.* Caso OMPI No. [DES2023-0001](#).
- El contenido de la página web del Demandado, con oferta de venta de productos de la Demandante y de productos de empresas competidoras de la Demandante, no puede considerarse un uso de buena fe, como se recordaba en *The GB Foods c. Domain Admin*, Caso OMPI No. [DES2021-0024](#).

Por todo ello, el Experto entiende que la Demandante ha cumplimentado también el segundo requisito exigido por el Reglamento, al no poderse acreditar o presumir en modo alguno la existencia de ningún derecho o interés legítimo a favor del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa.

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

Tal y como ha acreditado la Demandante, su marca CAFFÉ BORBONE la identifica como una empresa relevante en el sector del café. La Demandante ha acreditado que el Demandado utilizaba el nombre de dominio en disputa para dirigir a una página web que ofrecía a la venta productos de la Demandante, así como productos competidores de la Demandante.

Cabe por tanto apreciar mala fe en tanto que el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a la página web a la que redirigía el nombre de dominio en disputa, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web, y/o con el fin de obstaculizar o entorpecer los servicios de la Demandante. Así se apreció en *FXCM Global Services, LLC c. Zhao Ke*, Caso OMPI No. [DES2020-0048](#), *The GB Foods c. Domain Admin*, Caso OMPI No. [DES2021-0024](#), el citado *AXA SA c. Santiago Castro*, Caso OMPI No. [DES2022-0025](#) o *Juki Kabushiki Kaisha (Also Trading As Juki Corporation) c. V. M.*, Caso OMPI No. [DES2022-0036](#).

Así pues, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe en el registro y/o uso del nombre de dominio en disputa.

7. Decisión

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

José Ignacio San Martín Santamaría

Experto

Fecha: 17 de marzo de 2023