

DECISIÓN DEL EXPERTO

Visán Industrias Zootécnicas, s.l. c. Alfonso Mondelo Alcobendas
Caso No. DES2022-0004

1. Las Partes

La Demandante es Visán Industrias Zootécnicas, S.L., España, representada por Gay-Rosell & Solano, España.

El Demandado es Alfonso Mondelo Alcobendas, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es PIENSA SOLUTIONS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 16 de marzo de 2022. El 17 de marzo de 2022, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 18 de marzo de 2022, Red.es 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 contacto del contacto administrativo, técnico y financiero.

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 25 de marzo de 2022. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de abril de 2022. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 14 de abril de 2022.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 21 de abril 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 es una empresa española que opera en el sector de alimentación para mascotas de alta gama, que produce y comercializa sus productos bajo varias marcas, incluyendo las marcas AMANOVA, OPTIMA NOVA y THE ONLY FRESH COMPANY.ONLY FRESH.COM. La Demandante utiliza la marca THE ONLY FRESH COMPANY.ONLY FRESH.COM como identificación de su sitio web de comercio electrónico “www.onlyfresh.com”, mediante el cual comercializa sus productos identificados por otras marcas (AMANOVA y OPTIMA NOVA). El Experto, haciendo uso de los poderes generales que le confiere el Reglamento ha consultado la página web de la Demandante (“www.onlyfresh.com”).

La Demandante ha registrado la marca THE ONLY FRESH COMPANY.ONLY FRESH.COM en el ámbito la Unión Europea, mediante la Marca de la Unión Europea No. 018150477, THE ONLY FRESH COMPANY.ONLY FRESH.COM, figurativa, registrada el 22 de mayo de 2020, en las clases 31 y 35.

La Demandante es asimismo titular del nombre de dominio <onlyfresh.com> (registrado el 17 de diciembre de 2003 y adquirido por la Demandante el 19 de septiembre de 2019), que alberga su página web corporativa en la cual comercializa sus productos.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 15 de octubre de 2020 y en la fecha de redacción de esta decisión se encuentra inactivo. Con anterioridad, conforme acredita la Demandante, el nombre de dominio en disputa ha albergado una página web en idioma español que promocionaba diversos productos eróticos. La referida página web no ofertaba la venta directa de estos artículos, sino que contenía diversos enlaces a páginas web de terceros para su posible adquisición. Esta página web no contenía información acerca de su titular o del titular del nombre de dominio en disputa.

El Demandado trabajó como jefe de la sección de informática de la Demandante, desde el 11 de febrero de 2019 hasta el 24 de septiembre de 2020.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

El nombre de dominio en disputa incorpora el elemento distintivo de la marca THE ONLY FRESH COMPANY.ONLY FRESH.COM, los términos “only fresh”, y es idéntico al nombre de dominio que alberga la página web corporativa de la Demandante (<onlyfresh.com>), existiendo similitud hasta el punto de crear confusión. El dominio de nivel superior geográfico (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es”, no es relevante para poder evitar la confusión, ya que es un elemento técnico necesario para poder practicar el registro del nombre de dominio en disputa.

El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El Demandando fue el jefe de informática de la Demandante (entre el 11 de febrero de 2019 y el 24 de septiembre de 2020), encargado de desarrollar el comercio electrónico de sus nuevos productos, incluyendo una gama de productos *premium* identificada por la marca AMANOVA, que se decidió entonces comercializar a través de la marca THE ONLY FRESH COMPANY.ONLY FRESH.COM, siendo el Demandado quien se encargó de gestionar la compra del nombre de dominio <onlyfresh.com> y de programar la primera versión de la página web relativa al mismo. El Demandado registró el nombre de dominio en disputa, solo 21 días después de haberse desvinculado laboralmente de la Demandante, con mala fe, vulnerando secretos empresariales y ni autorización de la Demandante. No consta que el Demandando posea ninguna marca que consista o contenga los términos “only fresh”, ni que sea conocido en el mercado mediante los mismos.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe. El Demandado tenía conocimiento, por su relación laboral con la Demandante, de los Derechos Previos de la Demandante, habiendo colaborado en la adquisición del nombre de dominio idéntico de la Demandante <onlyfresh.com>. La Demandante adquirió el nombre de dominio <onlyfresh.com> mediante compraventa gestionada por el Demandando. El nombre de dominio en disputa es utilizado para promocionar productos sexuales, generando confusión con la marca y sitio web de comercio electrónico de la Demandante, desprestigiando su reputación. El sitio web del Demandado presenta un catálogo de juguetes sexuales, sin ninguna referencia, no identificando al titular de esta página ni comercializando propiamente estos productos, sino que incluye enlaces a otras páginas de terceros (“www.we-vibe.com” y “www.chiaradii.com”). El Demandado registró el nombre de dominio en disputa para aprovecharse indebidamente de la marca de la Demandante y perturbar su actividad comercial, con la intención de obtener una contraprestación económica por parte de la Demandante.

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

B. Demandado

El Demandado sostiene en la Contestación a la Demanda:

El nombre de dominio en disputa se encontraba disponible cuando fue registrado por el Demandando. La Demandante podría haberlo adquirido si hubiera estado interesada en el mismo.

Desde el 24 de junio de 2020, por una reestructuración interna en la Demandante, el Demandado dejó de gestionar el área de comercio electrónico de la misma, desconociendo desde entonces los cambios y nuevos proyectos de la misma. Hasta la fecha de salida del Demandado de la empresa (el 24 de septiembre de 2020), el comercio electrónico se efectuaba a través del nombre de dominio <amanova.com> y, antes de la mencionada reestructuración, se gestionó la compra del nombre de dominio en disputa con varias extensiones (“.com”, “.ru”, “.cn”), pero nunca el ccTLD “.es”, ya que la Demandante no lo consideraba necesario.

El nombre de dominio en disputa no fue registrado para desprestigiar a la Demandante, sino para un proyecto de afiliación dentro un programa de venta de productos para adultos mediante el sistema “*dropshipping*”, con un coste en la actualidad de EUR 2.605,22. Se ha procedido a retirar su contenido, no estando ya ninguna web visible en el mismo. El Demandado está dispuesto al traspaso del nombre de dominio en disputa a la Demandante, por el coste del proyecto (EUR 2.605,22).

Los datos personales del Demandado han sido obtenidos por su relación laboral con la Demandante, siendo compartidos en este procedimiento sin su consentimiento.

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.

El Experto quiere hacer notar, además, las similitudes entre el Reglamento y la Política UDRP. Por ello y 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 el 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 una marca relativa a los términos “the only fresh company.only fresh.com”, registrada en la Unión Europea, siendo válida en España. En consecuencia, el Experto considera que la Demandante ostenta Derechos Previos a efectos del Reglamento sobre la marca THE ONLY FRESH COMPANY.ONLY FRESH.COM.

Los términos “only fresh” se reproducen el nombre de dominio en disputa, añadiendo el ccTLD “.es”, que, por su carácter técnico, carece típicamente de relevancia en el análisis del primer presupuesto del Reglamento. En consecuencia, el Experto considera que los elementos más distintivos de la marca de la Demandante son reconocibles en el nombre de dominio en disputa, siendo éste similar hasta el punto de causar confusión con la marca de la Demandante. Véase en este sentido las secciones 1.7 y 1.11 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Se estima, por tanto, cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El análisis de si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el 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 el Demandado 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 el demandado 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 el Experto preparado 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 pruebas presentadas por la Demandante acreditan *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.

El Experto nota que el Demandado no ha alegado ostentar ningún derecho de propiedad industrial relativo a los términos que componen el nombre de dominio en disputa, ni ser socio, participe, o estar relacionado de cualquier otra forma con empresa alguna que incluya en su denominación los términos “only fresh”. En este sentido, el Experto ha comprobado, a través de la base de datos de OMPI Global Brand Database, que el Demandado no es titular de ninguna marca.

El Experto nota asimismo que el nombre de dominio en disputa se encuentra compuesto por términos incluidos en el diccionario en idioma inglés, la palabra “only”, que significa único, solo o solamente, y el término “fresh”, que significa fresco, nuevo o natural. Sin embargo, a juicio del Experto, tales términos no parecen estar relacionados con el uso que se ha efectuado del nombre de dominio en disputa, para albergar una página web que promocionaba diversos objetos para adultos, encontrado que tal uso no parece relacionado con el significado genuino de los términos que componen el nombre de dominio en disputa.

El Experto nota también que, como ha alegado la Demandante y reconocido el Demandado, se ha realizado uso del nombre de dominio en disputa que no constituye propiamente una oferta de buena fe de productos o servicios concretos, sino que la página web del Demandado se limitaba a contener un catálogo de productos incluyendo enlaces a páginas de terceros para su posible adquisición, dentro de un sistema de *dropshipping*.

El Experto considera destacable, además, que la reacción del Demandado ante la Demanda parece haber sido la supresión del contenido que se encontraba ligado al nombre de dominio en disputa, ofrecido la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante por un precio que excede los costes normales de registro de un nombre de dominio (EUR 2.605,22).

Todas estas circunstancias unidas a la previa relación laboral de las Partes, que justifica que el Demandado conociera la existencia de la Demandante y de sus marcas, habiendo incluso el Demandado gestionado la compra por parte de la Demandante de un nombre de dominio idéntico al nombre de dominio en disputa (<onlyfresh.com>) para albergar su página web de comercio electrónico, impiden considerar que el Demandado ostente derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y llevan al Experto a concluir que el Demandado no ha refutado las alegaciones y prueba *prima facie* presentadas por la Demandante.

El Experto estima, por tanto, cumplido el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.

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 el Experto preparado para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto.

El Experto considera que las circunstancias del caso indican, en un balance de probabilidades, que el Demandado ha obrado de mala fe.

En particular, a juicio del Experto, la previa relación laboral de las partes, habiendo estado el Demandado encargado de la sección de informática y de comercio electrónico de la Demandante, participando directamente, como acreditan diversos correos electrónicos entre las Partes, en la compra por parte de la Demandante del nombre de dominio idéntico al nombre de dominio en disputa <onlyfresh.com>, acreditan el conocimiento por parte del Demandado de los Derechos Previos de la Demandante, así como el potencial interés de esta por la adquisición de otros nombres de dominio relativos a los términos “only fresh”.

El Experto considera que la alegación del Demandado respecto a conocer la falta de interés de la Demandante en el nombre de dominio en disputa, indicando que ésta no se encontraba interesada en adquirir un nombre de dominio relativo a su marca con el ccTLD “.es”, no parece lógica, ni resulta corroborada por ninguna evidencia ni por la actuación de la Demandante, que ha procedido a interponer el presente procedimiento solicitando la transferencia del nombre de dominio en disputa.

El Experto considera que estas circunstancias unidas a la reacción del Demandado ante la Demanda, dejando sin contenido el nombre de dominio en disputa y ofreciendo su transferencia a la Demandante por un importe superior a los costes normales de registro un nombre de dominio de EUR 2.605,22, apuntan, en un balance de probabilidades, a la mala fe del Demandado, que, conocedor de la Demandante y de sus Derechos Previos, apuntó a estos al efectuar el registro del nombre de dominio en disputa, generando confusión en los potenciales clientes de la Demandante, obstaculizando su actividad comercial e impidiendo el reflejo de su marca en un nombre de dominio relativo a la misma, todo ello con la finalidad de obtener un presumible beneficio económico derivado de la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante.

Es de destacar, además, en relación a la actual tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa, al haber sido este dejado sin contenido, que tal circunstancia no impide la consideración de mala fe en el Demandado. Véase en este sentido la sección 3.3 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

El Experto considera, por tanto, que concurren en el presente caso circunstancias que permiten concluir 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 <onlyfresh.es> sea transferido a la Demandante.

/Reyes Campello Estebanz/

Reyes Campello Estebanz

Experto

Fecha: 2 de mayo de 2022