

DECISIÓN DEL EXPERTO

B.S.A. INTERNATIONAL, S.A. v. Wladislaw Jaworsky

Caso No. DES2023-0023

1. Las Partes

La Demandante es B.S.A. International, S.A., Bélgica, representada por Herrero & Asociados, España.

El Demandado es Wladislaw Jaworsky, Polonia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador es REGISTRAR.EU.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 8 de agosto de 2023. El 9 de agosto de 2023, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 10 de agosto 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 17 de agosto de 2023. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 6 de septiembre de 2023. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 8 de septiembre de 2023.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 20 de septiembre 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 es la entidad B.S.A. INTERNATIONAL a la que pertenece la empresa LACTALIS PULEVA S.L.

La Demandante es titular de diversos registros de marca, en vigor y con protección en España:

Marca Internacional No. 461.832, PULEVA, denominativa, registrada el 6 de julio de 1981 para identificar productos de las clases 29, 30 y 32. Esta marca designa España, entre otros países, como espacio de protección.

Marca de la Unión Europea ("MUE") No. 3.917.861, PULEVA, figurativa, solicitada el 7 de julio de 2004 y concedida el 14 de septiembre de 2005, para productos de la clase 5.

MUE No. 502.294, PULEVA, denominativa, solicitada el 27 de marzo de 1997 y concedida el 23 de octubre de 1998, para productos de la clase 29.

MUE No. 687.707, PULEVA, figurativa, solicitada el 25 de noviembre de 1997 y concedida el 28 de mayo de 1999, para productos y servicios de las clases 29, 32, 33 y 39.

Marca española No. 1.661.253, PULEVA, denominativa, solicitada el 15 de octubre de 1991 y concedida el 16 de junio de 1994, para productos de la clase 5.

Marca española No. 2.126.035, PULEVA, figurativa, solicitada el 13 de noviembre de 1997 y concedida el 1 de mayo de 1999, para productos de la clase 32.

El nombre de dominio en disputa es <regalosbatidospuleva.es>, registrado el 26 de junio de 2023, y de acuerdo a la evidencia presentada con la Demanda, resuelve a un sitio inactivo.

La Demandante es titular de numerosos nombres de dominio que contienen el vocablo "puleva", incluyendo <batidospuleva.es>.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante afirma haber sido fundada hace más de sesenta años y haberse convertido su marca PULEVA en una marca icónica, especialmente en el mercado lácteo y una de las diez preferidas por los consumidores en España. Añade que la empresa LACTALIS PULEVA S.L. es una de las que forman parte del grupo empresarial de la Demandante.

Destaca sus marcas PULEVA con protección en España que han sido relacionadas en los Antecedentes de Hecho de esta decisión, siendo también titular de más de 120 registros de marca PULEVA en otros países.

Considera que el nombre de dominio en disputa es muy similar a la marca PULEVA de la Demandante, habiendo sido reproducida íntegramente en el mismo. Argumenta que los términos "regalos" y "batidos" son descriptivos y se refieren a la actividad comercial de la Demandante sin que aporten distintividad al conjunto que forma el nombre de dominio en disputa sino que, por el contrario, conlleva una asociación con el origen empresarial de la Demandante ya que no solo la marca PULEVA le pertenece con anterioridad sino que uno de los productos destacados de ésta son precisamente los batidos para cuya promoción se organizaba un concurso con premios para los cliente de estos batidos.

Por tanto, la Demandante considera que el nombre de dominio en disputa genera un alto riesgo de confusión con su marca PULEVA, cumpliéndose así el primer requisito del Reglamento.

La Demandante sostiene que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos ya que no es titular de un derecho a su nombre bajo la denominación Puleva ni es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa. Tampoco el Demandado tiene ni ha tenido relación alguna con la Demandante, no ha sido autorizado por ésta para usar su marca ni es licenciatario de la misma.

Concluye alegando que habiendo establecido la Demandante *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado, es éste el que tendrá que probar la existencia de los mismos.

En cuanto al tercer requisito del Reglamento, la Demandante asegura que el Demandado conocía la marca PULEVA antes de registrar el nombre de dominio en disputa ya que la Demandante tiene registradas en la Unión Europea marcas con anterioridad al registro de dicho nombre de dominio en disputa. Además, todos los resultados obtenidos por el buscador Google están relacionados con la Demandante, siendo el término “Puleva”, absolutamente de fantasía.

La Demandante añade que el Demandado no ha desarrollado actividad alguna a través del nombre de dominio en disputa sino que redirige a una página sin resultados ni contenido, destacando que la tenencia pasiva de un nombre de dominio evidencia un registro de mala fe.

Por último, la Demandante señala que presumiblemente el Demandado se puso en contacto con ella para ofrecer en venta el nombre de dominio en disputa. El interlocutor fue una tercera persona. Finalmente, no se llevó a cabo la transacción por pedirse una cantidad que la Demandante consideró elevada y superior a los costes de registro. De ello concluye también la Demandante la mala fe en el registro.

Así pues, termina solicitando que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

Ante todo, conviene destacar que la Experta no puede considerar como Demandante a la empresa LACTALIS PULEVA S.L. a la que se ha hecho referencia en la Demanda puesto que, aun siendo una entidad que pertenece al grupo empresarial formado por la Demandante, no es estrictamente la Demandante. En efecto, las marcas PULEVA que se alegan son titularidad de B.S.A. INTERNATIONAL S.A. y a este hecho se ceñirá la presente resolución.

Para examinar los requisitos establecidos por el Reglamento para considerar que un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, teniendo en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política, se tendrán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política así como la Sinopsis de las Opiniones de los Grupos de Expertos de la OMPI 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 el 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. La Demandante es titular de las marcas relacionadas en los Antecedentes de esta resolución, que gozan de protección en España. Dichas marcas consisten en el vocablo “Puleva”. 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 PULEVA de la Demandante ha sido incorporada en su totalidad al nombre de dominio en disputa, como indica la referida sección 1.7 de dicha Sinopsis.

El nombre de dominio en disputa contiene además los términos “regalos” y “batidos”, los cuales no ofrecen diferenciación alguna al conjunto. Así, según la sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), cuando la marca comercial relevante es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa, la adición de otros términos (ya sean descriptivos, geográficos, peyorativos, sin sentido o de otro tipo) no evitaría un hallazgo de similitud confusa en el primer elemento. Sin embargo, la naturaleza de dichos términos adicionales puede influir en la evaluación de los elementos segundo y tercero. En este sentido se han pronunciado decisiones bajo la Política y el Reglamento como, por ejemplo, *The American Automobile Association, Inc. v. Cameron Jackson / PrivacyDotLink Customer*, Caso OMPI No. [D2016-1671](#); *Allianz SE v. IP Legal, Allianz Bank Limited*, Caso OMPI No. [D2017-0287](#).

Por otra parte, la inclusión del dominio de nivel superior de código de país (“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 similar hasta el punto de causar confusión 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 Demandante ha alegado que el Demandado no es conocido por el nombre de dominio en disputa, no ha tenido ni tiene relación alguna con ella, no ha sido autorizado a usar su marca ni es licenciatario de la misma. Además, añade que el nombre de dominio en disputa resuelve a una página sin contenido.

A juicio de la Experta, la Demandante ha probado *prima facie* la falta de derechos e intereses legítimos del Demandado, siendo el Demandado el que había de aportar pruebas positivas de lo contrario. Sin embargo, el Demandado no ha contestado a la Demanda, haciendo decaer su derecho a defenderse de las alegaciones de la misma al no haber rebatido el caso *prima facie* establecido por la Demandante.

Estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.

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 darse conjuntamente sino que puede existir 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 es fundamental determinar si el Demandado conocía o debía conocer, antes de registrar el nombre de dominio en disputa, la marca de la Demandante, siendo importante para valorar la concurrencia de este tercer requisito si la marca de la Demandante es anterior o no al nombre de dominio en disputa.

Los Derechos Previos de la Demandante datan de 1981, como puede comprobarse en los Antecedentes de Hecho de esta decisión, mientras que el registro del nombre de dominio en disputa por el Demandado es de

2023. Por otra parte, ha quedado acreditado que la marca de la Demandante es un nombre de fantasía, sin significado en ninguna lengua y no parece deberse al azar que el Demandado lo haya escogido para formar el nombre de dominio en disputa, dado, además, el público conocimiento de la Demandante y su marca. Además, la elección de los vocablos comunes “regalos” y “batidos”, precisamente, denota el conocimiento preciso de la actividad de la Demandante, dando la impresión de asociación, afiliación o patrocinio entre ésta y el Demandado.

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 unido a la falta de derechos o intereses legítimos. En este caso, como se ha indicado, la marca de la Demandante consiste en el vocablo “Puleva” que está completamente reproducido en el nombre de dominio en disputa, sin que el Demandado haya probado sus derechos o intereses legítimos para haberla adoptado.

Estas circunstancias permiten a la Experta, en el balance de las probabilidades, inferir que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, sin que el Demandado haya aportado argumentos o pruebas que permitan a la Experta concluir de otra manera.

Por último, aunque el Reglamento no exige que el uso del nombre de dominio disputa sea también de mala fe, en este caso conviene destacar que el nombre de dominio en disputa redirige a una página que no tiene resultado ni contenido. La tenencia pasiva de un nombre de dominio, por sí misma, no impide una determinación sobre la mala fe (ver la sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)). En este caso, la Experta señala que el nombre de dominio en disputa también fue registrado de mala fe, en atención a las siguientes circunstancias: la distintividad de la marca PULEVA; la ausencia de argumentos y / o pruebas del Demandado que potencialmente pudieran justificar dicho uso; y la notoria improbabilidad de que el nombre de dominio en disputa se haya usado (o se fuera a usar) de buena fe en algún punto.

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 <regalosbatidospuleva.es> sea transferido al Demandante.

María Baylos Morales

Experto

Fecha: 5 de octubre de 2023