

## DECISIÓN DEL EXPERTO

Friolisa c. M.M.

Caso No. DES2023-0032

### 1. Las Partes

La Demandante es FRIOLISA, España, representada por Clairmont Novus Avocats, Francia.

La Demandada es M.M., España.

### 2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

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

### 3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 4 de diciembre de 2023. El 4 de diciembre 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 5 de diciembre de 2023, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que 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 21 de diciembre de 2023. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de enero de 2024. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 15 de enero de 2024.

El Centro nombró a José Ignacio San Martín Santamaría como Experto el día 18 de enero de 2024, 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 titular de los siguientes registros de marca españoles:



- Registro de marca 4053477 solicitada el 31 de enero de 2020 y concedida el 20 de agosto de 2020 para productos y servicios de las clases 16, 29, 30, 31, 35, y 39.



- Registro de marca 4053475 solicitada el 31 de enero de 2020 y concedida el 20 de agosto de 2020 para productos y servicios de las clases 16, 29, 30, 31, 35, y 39.

El nombre de dominio en disputa <pomonaiberia.es> fue registrado el 18 de octubre de 2021 y aparentemente no aloja ninguna página web.

#### 5. Alegaciones de las Partes

##### A. Demandante

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

- La Demandante pertenece al Grupo POMONA, conocido en España, Francia y Europa por dedicarse a la venta al por mayor de productos alimenticios a través de distintas redes de distribución. Es titular de los citados registros de marca.

- El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente “Pomona Iberia”, parte principal de las marcas de la Demandante.

- La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación “Pomona iberia”. La Demandante nunca ha autorizado, permitido o licenciado a la Demandada para que pueda utilizar o registrar como nombre de dominio sus marcas ni tampoco la Demandada es conocida por esa denominación.

- El nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe. El Grupo Pomona al que pertenece la Demandante existe desde 1912 y las marcas FRIOLISA POMONA IBERIA y POMONA IBERIA GROUPE POMONA existen desde 2020, es decir, desde antes del registro del nombre de dominio en disputa.

- El 7 de noviembre de 2023, la Demandante notificó a la Demandada que el nombre de dominio en disputa es casi idéntico a la marca de la Demandante, por lo que supone un riesgo de confusión y fraude, a lo que la Demandada no ha respondido.

- Por todos estos motivos, es poco probable que la Demandada haya elegido registrar el nombre de dominio en disputa por mera casualidad.

- El nombre de dominio en disputa hace referencia directa a las marcas de la Demandante y no redirige hacia ningún sitio web en funcionamiento que sugiera una reserva de buena fe.

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

## **B. Demandada**

La Demandada no contestó a las alegaciones del 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](#); así como la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos 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 la Demandante alega poseer Derechos Previos**

La Demandante ha acreditado su titularidad sobre las marcas FRIOLISA POMONA IBERIA y POMONA IBERIA GROUPE POMONA en España. Además, la documentación que aporta acredita que viene operando bajo el nombre comercial “Pomona” y específicamente “Pomona Iberia”, siendo necesario recordar que el Reglamento recoge entre los Derechos Previos que pueden invocar los Demandantes los nombres comerciales, además de las marcas registradas.

Por lo tanto, la Demandante posee Derechos Previos sobre las marcas FRIOLISA POMONA IBERIA y POMONA IBERIA GROUPE POMONA, tal y como se definen en el Reglamento.

Es evidente que el nombre de dominio en disputa reproduce parte fundamental de las marcas y la totalidad del nombre comercial “Pomona Iberia”, 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**

La Demandada no ha contestado a la Demanda, 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 notoria presencia en el mercado de la marca y nombre comercial POMONA IBERIA de la Demandante, no parece razonable pensar que la Demandada pueda ostentar derechos o intereses legítimos sobre dicha denominación.

- La ausencia de contestación a la Demanda conlleva que la Demandada no ha refutado el caso *prima facie* de la Demandante respecto a la ausencia de derechos o intereses legítimos.

Asimismo, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa reproduce parte fundamental de las marcas FRIOLISA POMONA IBERIA y POMONA IBERIA GROUPE POMONA, y la totalidad del nombre comercial de la Demandante “Pomona Iberia”.

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**

El nombre de dominio en disputa reproduce parte fundamental de las marcas FRIOLISA POMONA IBERIA y POMONA IBERIA GROUPE POMONA, y la totalidad del nombre comercial “Pomona Iberia” de la Demandante, que ha acreditado claramente su notoria presencia en el mercado español. No parece que pueda existir cabalmente una explicación plausible para un posible registro legítimo por la Demandada de un nombre de dominio que el consumidor medio asociará inmediatamente con la Demandante.

En la actualidad, el nombre de dominio en disputa no parece alojar ningún sitio web activo a pesar de los años transcurridos desde su registro. Sin embargo, desde el inicio de la UDRP, los expertos han considerado que la falta de uso de un nombre de dominio no impediría una conclusión de mala fe en virtud de la doctrina de la tenencia pasiva. Entre los factores que se han considerado pertinentes a la hora de aplicar la doctrina de la titularidad pasiva figuran los siguientes (i) el grado de distintividad o notoriedad de la marca del demandante; (ii) el hecho de que el demandado no haya presentado una respuesta o no haya aportado ninguna prueba del uso de buena fe real o previsto; (iii) el hecho de que el demandado haya ocultado su identidad o haya utilizado datos de contacto falsos (lo que se señala como un incumplimiento de su contrato de registro); y (iv) la inverosimilitud de cualquier uso de buena fe que pueda hacerse del nombre de dominio (ver sección 3.3 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)).

En este caso, la denominación “Pomona Iberia” identifica de forma notoria a la Demandante en su actividad empresarial y todo indica que la Demandada no puede acreditar derechos o intereses legítimos sobre la denominación, lo que constituye un indicio de mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa.

En consecuencia, este Experto considera que concurre igualmente la tercera circunstancia prevista en el Reglamento para la estimación de la Demanda.

### **7. Decisión**

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

**José Ignacio San Martín Santamaría**

Experto

Fecha: 31 de enero de 2024