

DECISIÓN DEL EXPERTO

VIVA AQUA SERVICE SPAIN, S.A. C. L. P.

Caso No. DES2024-0044

1. Las Partes

La Demandante es Viva Aqua Service Spain, S.A., España, representada por DEVENIRE PROPIEDAD INDUSTRIAL, S.L.P., España.

El Demandado es L.P., Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

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

El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es InterNetX.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 13 de noviembre de 2024. El 13 de noviembre de 2024, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 14 de noviembre de 2024, 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. 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 19 de noviembre de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de diciembre de 2024. 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 10 de diciembre de 2024.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experta el día 16 de diciembre de 2024, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una sociedad española dedicada al suministro y venta de aguas envasadas que comercializa y distribuye, así como a la prestación de servicios relacionados con la fabricación, comercialización, distribución, venta y alquiler, de agua y café.

La Demandante es la licenciataria exclusiva de la empresa AMERICAN LIQUID PACKAGING SYSTEMS, INC. que es la titular, entre otras, de las marcas que sirven de base a este procedimiento. Dichas marcas son:

Marca española No. 3044456, AQUASERVICE PRUEBA A VIVIR MEJOR, figurativa, solicitada el 12 de septiembre de 2012 y registrada el 21 de enero de 2013, para distinguir productos y servicios de las clases 11, 32, 39 y 43.

Marca española No. 3064852, AQUASERVICE, figurativa, solicitada el 23 de febrero de 2013 y registrada el 26 de agosto de 2013, para distinguir servicios de la clase 39.

Marca española No. 3064849, AQUASERVICE, figurativa, solicitada el 23 de febrero de 2013 y registrada el 23 de agosto de 2013, para distinguir servicios de la clase 11.

Marca española No. 3064851, AQUASERVICE, figurativa, solicitada el 23 de febrero de 2013 y registrada el 28 de agosto de 2013, para distinguir servicios de la clase 35.

Marca española No. 3064850, AQUASERVICE, figurativa, solicitada el 23 de febrero de 2013 y registrada el 23 de agosto de 2013, para distinguir productos de la clase 32.

Marca española No. 3082920, AQUASERVICE PRUEBA A VIVIR MEJOR, figurativa, solicitada el 8 de julio de 2013 y registrada el 4 de noviembre de 2013, para distinguir productos y servicios de las clases 11, 32, 35, 39 y 43.

Marca española No. M3625855, AQUASERVICE LO TIENES O LO QUIERES, figurativa, solicitada el 2 de agosto de 2016 y registrada el 24 de febrero de 2017, para distinguir productos y servicios de las clases 11, 32, 35, 39 y 43.

Marca española No. M3625856, AQUASERVICE LO TIENES O LO QUIERES, figurativa, solicitada el 2 de agosto de 2016 y registrada el 24 de febrero de 2017, para distinguir productos y servicios de las clases 11, 32, 35, 39 y 43.

Marca de la Unión Europea No. 014880371, LA CAFETERA INFINITA BY AQUASERVICE, solicitada el 4 de diciembre de 2015 y registrada el 3 de mayo de 2016, para distinguir productos y servicios de las clases 11, 35 y 39.

La Demandante es titular del nombre de dominio <aquaservice.com> registrado el 11 de septiembre de 1997, desde el que desarrolla su actividad.

El nombre de dominio en disputa es <aquaservice.es> y fue registrado el 1 de septiembre de 2016. Aloja una web que contiene enlaces a otras empresas competidoras de la Demandante. Así, en el apartado “agua a domicilio” enlaza con la empresa Culligan; en el apartado “aqua service” con la empresa Hydrogen; y en el apartado “agua fría” con las empresas Atrium salud, Emin y Bricoset. Asimismo, en el aviso legal y la política de privacidad se refiere a la entidad Bodis LLC que es una plataforma de aparcamiento de nombres de dominio diseñada para ayudar a sus propietarios a ganar dinero con los nombres de dominio no desarrollados o no utilizados. También en esta misma entidad figura la leyenda de que el nombre de dominio en disputa “puede estar en venta”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que es una sociedad española constituida en 1997 y desde entonces se dedica al suministro y venta de aguas envasadas que comercializa y distribuye, así como a la prestación de servicios relacionados con la fabricación, comercialización, distribución, venta y alquiler, de agua y café.

La Demandante afirma que es la primera empresa del sector del agua certificada por AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) en Estrategia de Economía Circular.

Añade que actualmente la sociedad española pertenece, en su mayoría, a la empresa americana AMERICAN LIQUID PACKAGING SYSTEMS, INC. que es la titular de las marcas registradas bajo la denominación AQUASERVICE de las que la Demandante es licenciataria exclusiva y que están protegidas en España y han sido referidas en los Antecedentes de Hecho de esta decisión.

Respecto a la información sobre el Demandado precisa que, si bien el nombre del titular del nombre de dominio en disputa es el que aparece en Whois es el propio Demandado, sin embargo, en la página web albergada en el mismo, se pueden encontrar distintas referencias a la empresa americana Bodis LLC, sobre las que ya se ha tratado en los Antecedentes de Hecho.

En la Demanda se afirma que debido a su gran lanzamiento y éxito las marcas adquirieron renombre, como ha sido reconocido por la propia Oficina de Patentes y Marcas española (OEPM), teniendo presencia en todas las provincias de España, en varias cadenas de televisión y en redes sociales, habiendo patrocinado a numerosos deportistas y personajes conocidos.

En cuanto a la comparación entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de las que la Demandante es licenciataria exclusiva, afirma que aquél es idéntico a estas marcas ya que el elemento gráfico de las marcas no puede tenerse en cuenta en la comparación ni tampoco el sufijo “.es” que designa el código territorial de España. Añade que el Demandado remite a contenidos de páginas competidoras de la Demandante produciendo en los usuarios la impresión de que se trata de la web oficial de la Demandante o que los otros proveedores a los que enlaza la web del Demandado tienen algún tipo de vínculo con la Demandante. Por ello, considera que existe un claro riesgo de confusión o, cuando menos, de asociación con los competidores de la Demandante y sugiere que tienen el mismo origen empresarial.

La Demandante argumenta que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos puesto que no es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa ni ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del mismo, tampoco es titular de un registro con la denominación “aquaservice”, no es licenciatario de la Demandante ni tiene con ella una relación contractual que le autorice a usar la marca.

La Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa se registró de mala fe ya que su registro se realizó en 2016 cuando ya las marcas habían adquirido renombre en el mercado a nivel nacional e internacional y, por tanto, el Demandado tenía ya pleno conocimiento de la marca de la Demandante y lo hizo con el único fin de aprovecharse de la reputación de ésta para atraer a los usuarios a su página web para obtener un beneficio económico.

La Demanda finaliza 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

La presente decisión se establece sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política Uniforme de resolución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”), por lo que la Experta también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP.

Igualmente, y por las mismas razones, se tomará en cuenta 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. Demora en la presentación de la Demanda

Llegados a este punto consideramos necesario tener en cuenta el hecho de que la Demanda fue presentada el 13 de noviembre de 2024 siendo así que el nombre de dominio en disputa fue registrado el 1 de septiembre de 2016. Cabría preguntarse si puede prosperar una Demanda habiendo transcurrido casi ocho años desde el registro del nombre de dominio en disputa.

Pues bien, acudiendo al contenido de la sección 4.17 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), se entiende que la mera demora entre el registro del nombre de dominio en disputa y la presentación de la Demanda no impide que la Demandante presente su caso ya que la Política UDRP no establece una subsanación compensatoria sino cautelar para detener abusos actuales o evitarlos en el futuro. Añade que no se puede esperar razonablemente que los titulares de marcas realicen un continuo seguimiento de los posibles abusos de marcas y, por tanto, no puede observarse negligencia bajo la Política UDRP.

En este sentido cabe citar la decisión *Billards Toulet v Damon Nelson – Gerente, Quantec LLC/Novo Point LLC*, Caso OMPI No. [D2016-2502](#) que considera que la Política UDRP no contiene un período de prescripción para presentar una Demanda y que una demora en la presentación de la misma no proporciona *per se* una defensa en virtud de la Política UDRP.

Por ello la Experta, procede a examinar el fondo del caso a continuación.

B. 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 licenciataria exclusiva de la titular de las diversas marcas españolas y de una marca de la Unión Europea, que se han indicado en los Antecedentes de Hecho de esta decisión. Dichas marcas tienen como elemento distintivo principal la denominación “aquaservice”.

La sección 1.4 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) declara que un licenciatario exclusivo tiene derechos sobre una marca bajo la Política UDRP y, por tanto, legitimación para presentar una Demanda, si bien ha de existir una autorización para ello. En este caso, la Demanda adjunta la certificación de la titular de las marcas sobre la exclusividad de la Demandante sobre el uso de las mismas y permiso para presentar la Demanda.

En consecuencia, la Demandante posee Derechos Previos.

Entre las marcas españolas cuatro de ellas consisten en AQUASERVICE, luego el nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca y las restantes marcas son AQUASERVICE seguidas de la expresión “prueba a vivir mejor”, “lo tienes lo quieres” o “la cafetera infinita by” que son frases coloquiales sin efecto distintivo. 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. Luego se cumple el contenido en la sección 1.7 citada.

Por otra parte, la inclusión del dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD”) “.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, *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 confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante, a los efectos del Reglamento, cumpliéndose el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

C. Derechos o intereses legítimos

La Demandante ha probado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado. Por tanto, aportar evidencias de que tales derechos o intereses legítimos existen corresponde a este último. Sin embargo, el Demandado no se ha personado en este procedimiento ni ha contestado a la Demanda donde podría haber alegado sus derechos o intereses legítimos para registrar el nombre de dominio en disputa.

En efecto, la Demandante afirma que el Demandado no es comúnmente conocido por el nombre de dominio en disputa, tampoco es titular de un registro con la denominación “aquaservice”, no es licenciataria de la Demandante ni tiene con ella una relación contractual que le autorice a usar la marca.

Tampoco se observa que antes de la notificación de la Demanda, el Demandado haya hecho una oferta de bienes o servicios de buena fe ni preparativos para ello. Por el contrario, el nombre de dominio en disputa alberga una web que contiene enlaces a empresas competidoras de la Demandante bajo las referencias a “aqua service”, “agua a domicilio” y “dispensador de agua fría”, como detalladamente se ha expuesto en los Antecedentes de hecho de esta decisión. Además, en el apartado de “política de privacidad” y “aviso legal” aparece la entidad Bodis LLC que es una plataforma de aparcamiento de nombres de dominio diseñada para ayudar a sus propietarios a ganar dinero con los nombres de dominio no desarrollados o no utilizados. También en esta misma entidad figura la leyenda de que el nombre de dominio en disputa “puede estar en venta”.

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.

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

Como el Reglamento no exige que concurran el registro y el uso de mala fe, vamos a examinar separadamente cada una de estas circunstancias, empezando por considerar si existe registro de mala fe.

Para ello es fundamental determinar si el Demandado conocía o debía conocer, antes de proceder a dicho registro, la marca de la Demandante, siendo importante para valorar la concurrencia de este tercer requisito si dicha marca es anterior o no al referido registro.

En los Antecedentes de Hecho de esta decisión se han relacionado las marcas de las que la Demandante es licenciataria exclusiva y que son base de este procedimiento, donde puede comprobarse que todas ellas son anteriores al registro del nombre de dominio en disputa. En efecto, las primeras marcas españolas de las que es licenciataria la Demandante datan de 2012 y 2013 y dos de ellas de agosto de 2016 y la marca de la Unión Europea tiene efectos desde mayo de 2016, mientras que el nombre de dominio en disputa fue registrado el 1 de septiembre de 2016.

Además, la Demandante afirma que comenzó su actividad comercial y publicidad de su marca en el año 1996 y que su marca es notoriamente conocida, como ha reconocido la propia OEPM.

Por tanto, en el balance de probabilidades, la Experta se inclina a considerar que el Demandado conocía o debía conocer a la Demandante y sus marcas antes del registro del nombre de dominio en disputa y a inferir que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, sin que el Demandado haya aportado nada que permita a la Experta concluir de otra manera.

En segundo lugar, se examinará si el uso del nombre de dominio en disputa es de mala fe aunque no sería necesario debido a que el Reglamento no exige que se den las dos circunstancias. En este caso, es muy ilustrativo referirse al uso que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa. En efecto, como pormenorizadamente se ha expuesto en los Antecedentes de Hecho, el nombre de dominio en disputa aloja una web con referencias a otras empresas competidoras de la Demandante dando la impresión de que se trata de empresas vinculadas o que entre ellas existe alguna clase de afiliación o patrocinio con aquélla. Además, en la web del Demandado se hace referencia a la empresa Bodis LLC que es una plataforma de aparcamiento de nombres de dominio diseñada para ayudar a sus propietarios a ganar dinero con los nombres de dominio no desarrollados o no utilizados. También en esta misma entidad figura la leyenda de que el nombre de dominio en disputa “puede estar en venta”. Por tanto, hay que concluir que el nombre de dominio en disputa también se utiliza de mala fe con el propósito de aprovecharse del prestigio de la Demandante para obtener un beneficio económico.

En consecuencia, la Experta considera que la Demandante ha cumplido con el tercer requisito del Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, la Experta ordena que el nombre de dominio en disputa <aquaservice.es> sea transferido a la Demandante.

María Baylos Morales

Experta

Fecha: 31 de diciembre de 2024