Decisión del Grupo de Expertos for dispute CAC-ADREU-006185

Case number	**CAC-ADREU-006185**
Time of filing	**2012-03-06 17:39:09**
Domain names	**myfanta.eu**

Case administrator

Tereza Bartošková (Case admin)

Complainant

Organization	**The Coca-Cola Company**

Respondent

Organization	**Net Service Syst Spain S.L.**

OTROS PROCEDIMIENTOS LEGALES

La Demandante declara tener interpuestos contra la Demandada una serie de procedimientos paralelos para la recuperación de los dominios <myfanta.org>, <myfanta.net>, <myfanta.info>, y <myfanta.mobi>, todos ellos ante la OMPI, así como <myfanta.us> ante la National Arbitration Forum (“NAF”).

El Experto toma nota del Caso No. D2011-2063, The Coca-Cola Company c. MyFanta Network, S.L. ante la OMPI en relación con el registro del nombre de dominio <myfanta.com> por la Demandada; ya concluido mediante decisión de 19 de enero de 2012.

Ha tenido lugar un procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en relación con la solicitud de registro de la marca MYFANTA por parte de Net Service Syst Spain, S.L. Este procedimiento ha sido resuelto mediante resolución de 6 de agosto de 2010 y confirmado mediante resolución de 13 de octubre de 2010, a favor de The Coca-Cola Company. La decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia (“TSJ”) de Madrid, Caso No. 434/10 que se encuentra pendiente de resolución.

ANTECEDENTES DE HECHO

La Demandante es The Coca-Cola Company.

La Demandante es titular de los siguientes registros de marca: (1) registro de marca comunitaria núm. 2091817 para el signo FANTA, puramente denominativo, con fecha de solicitud 16 de febrero de 2001, concedido y en vigor; (2) registro de marca comunitaria núm. 002180537 para el signo FANTA con gráfico, con fecha de solicitud 17 de abril de 2001, concedido y en vigor.

La co-Demandante es Beverage Services Limited. La Demandante alega que es la filial 100% participada por la Demandante que opera su negocio en Reino Unido y que es la licenciataria de los registros de marca con efectos en el Reino Unido.

La Demandada es Net Service Syst Spain, S.L. La Demandada registró el nombre de dominio <myfanta.eu> (“nombre de

dominio objeto de controversia") el 27 de enero de 2010.

El 22 de noviembre de 2011 la Demandante presentó su Demanda, solicitando que el nombre de dominio objeto de controversia sea transferido a la co-Demandante, o subsidiariamente en el caso de que esto último no sea posible, solicitando la cancelación del nombre de dominio objeto de controversia. El incumplimiento de la Demandada por la no presentación de su Contestación a la Demanda dentro de plazo fue notificado el 3 de febrero de 2012.

El 15 de febrero de 2012, el Dr. David J.A. Cairns fue nombrado miembro único del Grupo de Expertos, y el expediente se transmitió formalmente al Experto el 22 de febrero de 2012.

A. DEMANDANTE

La Demandante alega que el nombre de dominio objeto de controversia es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a las marcas sobre las que la Demandante tiene derechos por las siguientes razones: (i) el nombre dominio objeto de controversia incorpora por completo la marca FANTA de la Demandante; (ii) el único aditamento es el pronombre posesivo inglés "my", un elemento genérico que en modo alguno evita el riesgo de confusión; (ii) en los últimos años se ha producido por parte de la Demandante la promoción de la marca FANTA mediante múltiples servicios y presencia en Internet; y (iv) la marca FANTA es un signo de renombre y gran reconocimiento a nivel mundial, lo cual es un factor que aumenta las posibilidades de riesgo de confusión.
La Demandante aduce que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio objeto de controversia por las siguientes razones: (i) no ostenta la titularidad de ningún registro de marca para el signo MYFANTA; (ii) cuando la Demandada pretendió adquirir derechos en el signo éstos fueron denegados por la Oficina Española de Patentes y Marcas en virtud de la oposición de la Demandante y sus derechos prioritarios renombrados sobre el signo FANTA; (iii) la Demandada cedió la solicitud de registro de la marca MYFANTA (y gráfico) a una compañía de nombre Myfanta Networks, S.L que es una compañía ficticia; y (iv) la Demandada no ha hecho uso del nombre de dominio objeto de controversia.
La Demandante expone que el nombre de dominio objeto de controversia ha sido registrado y se utiliza de mala fe por la Demandada por varias razones, entre otras: (i) la Demandada con domicilio social en España no podía ignorar la gran notoriedad de la marca FANTA, una de las más conocidas en España donde la Demandante cuenta con más del 50% de cuota de mercado para bebidas cítricas en el sector de bebidas refrescantes y especialmente cuando poco antes de registrarse el nombre de dominio objeto de controversia la Demandante había realizado importantes promociones de su marca en juegos en línea y páginas web; (ii) el nombre de dominio objeto de controversia fue creado el 27 de enero de 2010 y ha estado siempre inactivo, y (iii) la Demandante envió una carta de requerimiento a la Demandada el 28 de abril de 2010 para que renunciase a los nombres de dominio MYFANTA que había venido registrando a su nombre. Se recibió respuesta del representante en ese momento de la Demandada en la Oficina Española de Patentes y Marcas el 10 de mayo de 2010, el cual se refirió a su cliente como Myfanta Network, S.L., porque la marca MYFANTA (y gráfico), a la que se refería también el requerimiento de renuncia, estaba siendo transferida a Myfanta Network, S.L., declarando la rotunda negativa a renunciar a los dominios con el argumento de disponer de derechos sobre el signo MYFANTA derivados de una mera solicitud de registro de marca en trámite. La Demandante respondió el 24 de mayo de 2010 insistiendo en el requerimiento de renuncia pero no se obtuvo respuesta. La Demandante volvió a remitir el requerimiento el 28 de diciembre de 2010, una vez que la Oficina Española de Patentes y Marcas había acordado confirmar la denegación en sede de recurso de la solicitud de registro de la marca del signo MYFANTA, para el que tampoco se obtuvo respuesta.

B. DEMANDADO

La Demandada no ha presentado Contestación a la Demanda. Sin embargo, el 15, 16 y 19 de diciembre de 2011 la Corte de Arbitraje Checa recibió o se le copiaron comunicaciones de Joaquín Vallés, que aparece descrito como el Director Comercial de la Demandada.
La primera comunicación de fecha de 15 de diciembre de 2011 dice así:

"Dear Mrs. Bartoskovà,

Joaquín Vallés Dalmau, on behalf of net-Service Syst Spain, SL, tells you that in view of procedure No 06185 filed by the

disputed domain “myfanta.eu”, we have decided to give up the domain name “myfanta.eu”

Best regards
Joaquín Vallés
Dir. Comercial Net-Service”

El 16 y 19 de diciembre de 2011 la Corte de Arbitraje Checa fue copiada por Joaquín Vallés en un intercambio de tres emails entre el representante de la Demandante y la Demandada, que dicen lo siguiente (en orden cronológico):

“Dear Mrs. Alonso,

According to the plaintiff, Net-Service Syst. Spain, SL renounces the registration of the domain myfanta.eu, promising to make withdrawal immediately.

Therefore, we request that terminates the current procedure number 06185.

Best regards,
Joaquín Vallés
Dir Comercial Net-Service
jvalles@net-service.info”

La Sra. Alonso contestó de la siguiente manera (también poniendo en copia a la Corte de Arbitraje Checa):

“Dear Mr. Valles,

Thank you for your email. From our conversation of earlier today, my understanding is that you would agree to transfer the domain name to The Coca-Cola Company. Currently, this is the way to terminate the proceedings via settlement. Please confirm whether this is what you would like.”

El email final del Sr. Vallés por parte de la Demandada fue:

“Dear Mrs. Alonso,

Thank you for your response. After receiving your email, our decision is to proceed to the resignation of the domain: myfanta.eu

Therefore, the domain is free and our commitment not to use it.

Given all this, we look forward to the withdrawal of the lawsuit filed by the domain myfanta.eu under the number 06185.

Yours sincerely,
Joaquín Vallés
Dir. Comercial Net-Service
jvalles@net-service.info”

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El Reglamento (CE) Nº 874/2004 de la Comisión de 28 de abril de 2004 (“el Reglamento”) prevé un procedimiento alternativo de solución de controversias (“RAC”) en relación con supuestos registros especulativos o abusivos de nombres de dominio. El artículo 21 del Reglamento describe lo que ha de entenderse por registro especulativo y abusivo. El artículo 21(1) establece que un nombre de dominio registrado podrá ser objeto de revocación “en los casos en que dicho nombre

coincida o sea suficientemente similar para causar confusión con otro nombre sobre el que haya sido reconocido o establecido un derecho en virtud del Derecho nacional o comunitario, como en el caso de los derechos mencionados en el apartado 1 del artículo 10, y dicho nombre de dominio:

a) haya sido registrado por el titular careciendo de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en cuestión, o
b) haya sido registrado o se esté utilizando de mala fe."

El artículo 10(1) define los "derechos anteriores" e incluye las marcas registradas nacionales y comunitarias.

El artículo 21(2) establece varias circunstancias que podrán demostrar que la demandada tiene un interés legítimo en el nombre de dominio. El artículo 21(3) se refiere a las circunstancias que podrán demostrar la mala fe en el registro o en la utilización de un nombre de dominio.
El Experto debe resolver la Demanda con base en las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con el Reglamento de Procedimiento (párrafo B.11(a) del Reglamento de Resolución de Controversias en materia de Dominios .eu (el "Reglamento de RAC")). Los párrafos B.11(d), (e) y (f) del Reglamento de RAC repiten los requisitos legales de los artículos 21(1), (2) y (3) del Reglamento.

Para los propósitos de esta decisión el Experto acepta las comunicaciones por email anteriormente referidas como comunicaciones auténticas de la Demandada. La parte correspondiente al nombre de dominio de la dirección de correo electrónico del Sr. Vallés es idéntica a la dirección del nombre de dominio registrada en la información WhoIs del Registro Europeo de Dominios de Internet (EURid) para el nombre de dominio objeto de controversia (y dos de los emails se copiaron a la dirección exacta que aparece en la información de WhoIs). Además, estas comunicaciones se han notificado a las partes y se han incluido en el expediente electrónico del procedimiento sin objeción alguna. El Experto observa que estas comunicaciones hacen referencia a negociaciones entre las partes para llegar a un acuerdo que nunca llegaron a implementarse, y por ello en algunas jurisdicciones pueden considerarse confidenciales o de carácter privilegiado. Sin embargo, ambas partes voluntariamente han enviado o copiado estas comunicaciones a la Corte de Arbitraje Checa, y por tanto han renunciado a cualquier privilegio o confidencialidad que de otro modo les habría sido aplicable.

A. Los derechos de la Demandante:
El Experto acepta que la Demandante es la propietaria de las marcas registradas arriba referidas, y por ende, tiene un derecho reconocido y establecido por la ley nacional y comunitaria en la marca FANTA.

B. Idéntico o suficientemente similar para causar confusión:
El nombre de dominio objeto de controversia no es idéntico a la marca FANTA, pero sí incorpora enteramente esta marca. El hecho de que una marca se incorpore enteramente a un nombre de dominio es un fuerte indicio, aunque no significa ipso facto, de que el nombre de dominio es suficientemente similar para causar confusión con la marca. La similitud de la marca y el nombre de dominio depende de muchos factores, incluyendo "the relative distinctiveness of the trademark and the non trademark elements of the domain name, and whether the non trademark elements detract from or contradict the function of the trademark as an indication of origin" (Ver Pfizer Inc c. The Magic Islands, OMPI Caso No. D2003 0870).

El nombre de dominio objeto de la controversia se diferencia de la marca FANTA por la adición del prefijo "my".

El Experto considera que el nombre de dominio objeto de controversia es suficientemente similar para causar confusión con la marca FANTA por las razones siguientes: (i) "FANTA" es una palabra inventada y es inherentemente distintiva; (ii) el prefijo "my" es un pronombre posesivo en inglés y carece de particularidad; (iii) el prefijo "my" pone atención sobre y enfatiza la porción del nombre de dominio objeto de controversia que hace referencia a la marca FANTA; (iv) la marca FANTA es ampliamente conocida en Europa y los usuarios de Internet asociarán el nombre de dominio objeto de controversia con las marcas de la Demandante; y (v) la Oficina Española de Patentes y Marcas ha confirmado en sus

decisiones de 6 de agosto y 13 de octubre de 2010 el riesgo de confusión que existe entre las marcas FANTA y MYFANTA (aunque la correspondiente decisión ha sido recurrida ante el TSJ de Madrid).

C. Registro o uso de mala fe:
De acuerdo con el artículo 3 del Reglamento las solicitudes de registro deben hacerse de buena fe y nunca en menoscabo de los derechos de un tercero.

La jurisprudencia de la OMPI ha señalado en repetidas ocasiones que existe mala fe en el registro de un nombre de dominio en los casos de un nombre de dominio idéntico o suficientemente similar para causar confusión con una marca que era conocida o debía haber sido conocida por el demandado en el momento del registro dada su notoriedad y renombre. (Ver Fendi Adele S.rl. c. Carl Lim, OMPI Caso No. D2006-1589; AT&T Corp. c. La Porte Holdings, Inc., OMPI Caso No. D2004-1088; Exxon Mobil Corp. c. Fisher, OMPI Caso No. D2000-1412).

El Experto considera que en el presente caso el nombre de dominio objeto de controversia ha sido registrado de mala fe por la Demandada por las siguientes razones: (i) la Demandante ha probado la notoriedad y renombre de la marca FANTA, en particular en España, domicilio social de la Demandada. Asimismo, de la prueba presentada el Experto concluye que con gran probabilidad la Demandada, que es una empresa que presta sus servicios en el ámbito de Internet, conocía la presencia y promoción de la marca FANTA en Internet; (ii) la Demandada conocía o debía haber conocido en el momento del registro que cualquier intento de dar un uso activo al nombre de dominio <myfanta.eu> daría lugar a un riesgo de confusión con la marca FANTA entre una gran proporción de los internautas que asociarían el nombre de dominio objeto de controversia con la marca FANTA, en los término del artículo 21(3)(d) del Reglamento; (iii) por las razones expuestas no es probable que la Demandada en el momento de registro no conociera que estaba perjudicando los derechos de marca de la Demandante.

De acuerdo con el artículo 21(1) del Reglamento es suficiente que exista un registro de mala fe para establecer un uso especulativo o abusivo del nombre de dominio, sin que sea necesario que además se esté utilizando de mala fe. No obstante en el presente caso el Experto también considera que existe mala fe en el uso del nombre de dominio.

De acuerdo con la jurisprudencia de la OMPI la tenencia pasiva de un nombre de dominio no es en sí misma prueba de la buena o mala fe sino que debe interpretarse en el contexto de todas las circunstancias del caso (ver Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, OMPI, Caso No. D2000-0003). Asimismo el uso de mala fe podría inferirse de una tenencia pasiva en circunstancias en que la marca del demandante tiene un gran renombre, el demandado no ha probado un uso o intención de uso de buena fe del nombre de dominio y no existe prueba de ningún posible uso legítimo del nombre de dominio por el demandado (Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, OMPI, Caso No. D2000-0003; Aventis, Aventis Pharma SA. c. John Smith, OMPI, Caso No. D2004-0565 y Caso No. D2004-0624; Aventis Pharma SA., Aventis Pharma Deutschland GmbH c. Jonathan Valicenti, OMPI, Caso No. D2005-0037).

El Experto considera que el nombre de dominio objeto de controversia se está utilizando de mala fe por la Demandada por las siguientes razones: (i) la Demandante ha probado la notoriedad y renombre de la marca FANTA, en particular en España, domicilio social de la Demandada; y la Demandada expresamente reconoce dicha notoriedad; (ii) la Demandada no ha dado un uso activo al nombre de dominio desde su registro, hace más de dos años, limitándose a la tenencia pasiva del mismo; (iii) la Demandada no ha probado un uso o intención de uso de buena fe del nombre de dominio; (iv) no es posible concebir un uso activo plausible, actual o futuro, del nombre de dominio <myfanta.eu> por la Demandada que no sea ilegítimo.

La Demandante también alega que no existen derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada en relación con el nombre de dominio objeto de controversia. El Experto no está obligado a decidir sobre este extremo ya que de acuerdo con el Reglamento de RAC y el Reglamento el registro sin derechos e intereses legítimos es una base legal alternativa, y no adicional, a la mala fe en el registro o uso del nombre de dominio. No obstante en las comunicaciones de la Demandada a la Corte de Arbitraje Checa la Demandada se refiere a la renuncia o resignación al nombre de dominio objeto de la controversia a cambio de la terminación de este procedimiento. El aparente acuerdo entre las partes en estos emails no se ha implementado, por razones que no han sido comunicadas a la Corte de Arbitraje Checa. Sin embargo, el Experto observa

que la Demandada no afirma tener ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en estos emails. Al contrario, la Demandada acepta los derechos de la Demandante sobre el nombre de dominio objeto de controversia.

Por tanto, la Demandante ha satisfecho los requisitos sustantivos del Reglamento de RAC y del Reglamento. El registro de la Demandada es especulativo o abusivo, y la Demandante tiene derecho a las soluciones jurídicas pertinentes de acuerdo con el párrafo B.11(b) del Reglamento de RAC.

D. Solución jurídica
La Demandante solicita que el nombre de dominio sea transferido a la co-Demandante Beverage Services Limited y subsidiariamente, en el caso de que lo anterior no fuera posible, que se cancele el nombre de dominio.

La Demandante no ha aportado prueba alguna para sustentar que la co-Demandante es licenciataria de los registros de marca para el signo FANTA arriba referidos ni que la co-Demandante cumple con los criterios generales de eligibilidad del párrafo 4(2)(b) del Reglamento (CE) Nº. 733/2002 para el registro de nombres de dominio en el dominio .eu.

Por ello, la solución jurídica se limitará a la revocación del nombre de dominio.

DECISIÓN

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, de acuerdo con el párrafo B.11(b) del Reglamento de RAC, el Experto ordena que el nombre de dominio objeto de controversia sea revocado.

Esta Decisión será vinculante para las partes y para el Registro, a no ser que se inicien procedimientos judiciales en el plazo de treinta (30) días naturales a partir de su notificación a las partes.

PANELISTS

Name	**David Cairns**

FECHA DE LA DECISIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS 2012-02-23

Summary

SE ADJUNTA EL RESUMEN DE ESTA DECISIÓN EN INGLÉS COMO ANEXO 1

The Complainant has demonstrated its rights in the FANTA trademark. The disputed domain name is confusingly similar to this trademark as the addition of the prefix “my” is not sufficient to distinguish the domain name from the FANTA trademarks.

The Respondent did not file a Response asserting any rights or legitimate interest in the disputed domain name or its good faith registration and use of the domain name. On a consideration of all the circumstances the Panel found that the Respondent did not register or use the domain name in good faith.

Accordingly, the Respondent’s registration was speculative or abusive. The Panel found that the Complainant did not provide evidence that the co-Complainant was the licensee of the Complainant’s trademarks or that it satisfied the general eligibility criteria for registration of a .eu TLD and therefore ordered only the revocation of the disputed domain name.