

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Monster Energy Company c. Monster Jet Ski, Jet Ski Safari Los Gigantes SL
Caso No. D2023-3125

1. Las Partes

La Demandante es Monster Energy Company, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Pintó Ruiz & Del Valle, España.

La Demandada es Monster Jet Ski, Jet Ski Safari Los Gigantes SL, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <monsterjetski.com>.

El Registrador del nombre de dominio en disputa es OVH, SAS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de julio de 2023. El 20 de julio de 2023 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de julio de 2023, el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada 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 de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 7 de agosto de 2023. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de agosto de 2023. 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 4 de septiembre de 2023.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 8 de septiembre de 2023, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia,

de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante, fundada en 2002, se dedica a la producción y venta de bebidas energéticas, así como al patrocinio de eventos deportivos y musicales, entre otros.

La Demandante tiene derechos sobre las siguientes marcas, las cuales tiene registradas ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea: marca figurativa M, registro No. 003531639 en clases 5 y 32, otorgado el 18 de febrero de 2005; marca nominativa MONSTER, registro No. 002784486 en clase 32, otorgado el 19 de octubre de 2005; marca figurativa M MONSTER ENERGY, registro No. 11154739 en clases 5, 16, 25, 30 y 32, otorgado el 9 de enero de 2013; marca nominativa MONSTER ENERGY, registro No. 12705711 en clase 35, otorgado el 13 de agosto de 2014; y marca figurativa M MONSTER ENERGY, registro No. 18095714 en clases 36 y 41, otorgado el 14 de diciembre de 2019 (conjuntamente, las "Marcas").

El nombre de dominio en disputa fue creado el 30 de junio de 2020. De conformidad con la información que obra en el expediente,¹ con anterioridad a la presentación de la Demanda el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba, entre otros, una letra "M" estilizada seguida de "MONSTER", "JET SKI SAFARI", "1 or 2 hour long Safaris", "Choose the tour that suit you the best!", "RESERVE YOUR JETSKI", y de fondo una fotografía de una persona montando una moto acuática que mostraba la leyenda "MONSTER ENERGY" en letras estilizadas.²

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Los alegatos de la Demandante se pueden resumir como sigue.

El rápido crecimiento de la Demandante y su expansión internacional ha conllevado a que la marca MONSTER sea una marca reconocida mundialmente no sólo en el sector de las bebidas energéticas sino en otros ámbitos relacionados con los deportes extremos, el entretenimiento y la cultura juvenil. El renombre de la marca MONSTER y de su icónica garra (la marca figurativa M) se debe al esfuerzo realizado por la Demandante en lograr transmitir a través de sus marcas una imagen que los consumidores asocian con actividades y deportes dirigidos a quienes buscan emociones y desafíos. MONSTER tiene una fuerte presencia en los deportes de motor, patrocinando a equipos, pilotos y eventos en varias categorías.

En 2019, un año antes de la fecha de registro del nombre de dominio en disputa, la prensa reportó que la Demandante demostró ser el mejor valor del nuevo milenio con un alza significativa en la bolsa de valores estadounidense. En febrero de 2020 se publicó en España un artículo cuyo titular proclama que MONSTER supera a RED BULL como primera bebida energética en España, con una cuota de mercado de más del 37%. Todo ese esfuerzo e inversión en patrocinios y presencia en deportes extremos ha conllevado a que la marca MONSTER se posicionara en el cuarto lugar dentro del ranking relativo a las 50 marcas con mayor valor comercial de patrocinio de la temporada 2020. Así, MONSTER ya era renombrada, no sólo en España sino en prácticamente todo el mundo, cuando se registró el nombre de dominio en disputa.

¹ Dado que la Demandante proporcionó solo una captura de imagen de ese sitio web, este Experto corroboró el contenido del mismo a través de Internet Archive. Véase la sección 4.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición ("[Sinopsis de la OMPI 3.0](#)").

² Este Experto nota que esa letra "M" estilizada es sustancialmente parecida a la marca figurativa M antes citada, y que esa leyenda de "MONSTER ENERGY" en letras estilizadas es sustancialmente parecida a las marcas figurativas M MONSTER ENERGY antes citadas.

El nombre de dominio en disputa es idéntico o parecido hasta el punto de crear confusión respecto a la marca MONSTER. El nombre de dominio en disputa incluye en su totalidad y en su inicio la marca MONSTER, seguida de los términos "jetski" que poco o nada aportan para evitar el riesgo de confusión, además de que esos términos son el equivalente en inglés a lo que en español se conoce como moto acuática.

La Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. La Demandada no tiene ni licencia ni relación contractual alguna con la Demandante que le permita utilizar la marca MONSTER y tampoco ha recibido autorización para registrarla como nombre de dominio.

Antes de la presentación de la Demanda, la Demandante contactó con la Demandada a través de dos cartas requerimientos, mediante las cuales se le advertía de la infracción de los derechos de la Demandante y se le conminaba, entre otros, a la renuncia del nombre de dominio en disputa, sin que la Demandada haya dado contestación. Si existiese algún tipo de derecho o interés legítimo que apoyase el registro del nombre de dominio en disputa, la Demandada lo habría puesto de manifiesto respondiendo a esos requerimientos.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

La Demandada tenía conocimiento de la existencia de las Marcas al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, lo cual realizó con posterioridad a la concesión de los registros de marca MONSTER, y a su uso intenso por la Demandante no sólo en España sino a nivel mundial. El nombre del dominio en disputa ha sido registrado y usado con la única intención de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web aprovechando la existencia de confusión con la marca MONSTER de la Demandante.

La Demandante tuvo conocimiento de la actividad realizada por la Demandada al ser contactada por un tercero para calificar el servicio ofrecido por la Demandada como "una de las peores experiencias de su vida". Dicho tercero relató haber contratado una excursión en motos acuáticas a través del sitio web ligado al nombre de dominio en disputa, y que había sido recogido por un minibús serigrafiado con las marcas de la Demandante. Ante eso la Demandante inició una investigación y descubrió que la Demandada ofrecía sus servicios de tours en motos acuáticas a través de dicho sitio web, promocionándolos también en diversas redes sociales. La Demandante denunció el contenido ilícito por el uso de sus marcas, por lo que el contenido del sitio web vinculado al nombre de dominio en disputa ha quedado inactivo.

La intencionalidad en el uso de las Marcas queda de manifiesto en el sitio web ligado al nombre de dominio en disputa, en donde no solo las reproducen, sino que se encuentran serigrafiadas en las propias motos de agua cuyas fotografías ahí aparecen. La simple visión de la fotografía que se incluía al inicio de la página web ligada al nombre de dominio en disputa demuestra la existencia de mala fe. En dicho sitio web se incluía el enlace a un video publicado en YouTube, del usuario "monsterjetskisafari", donde se promocionaban las excursiones en motos de agua y donde, una vez más, se utilizaban las marcas de la Demandante como "gancho" para atraer al consumidor y para "confundirlo" respecto del origen empresarial de los servicios prestados. Del contenido de dicho sitio web, y de los perfiles de la Demandada en redes sociales, se puede apreciar que todos los elementos de su negocio giran en torno a las marcas de la Demandante.

Así, la Demandada ha intentado atraer de manera intencionada y con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web y, en consecuencia, a su negocio, favoreciendo la existencia de confusión con la marca MONSTER de la Demandante, dando a entender que la Demandante patrocina o promociona ese sitio web y/o el negocio de la Demandada.

La Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El párrafo 15.a) del Reglamento establece que el grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquier normas y principios de derecho que considere aplicables.

De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 4.a de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, la Demandante tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; (ii) la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Este Experto hace notar que la Política trata sobre la solución de conflictos que surjan por el registro y uso abusivos de nombres de dominio y no para dirimir otro tipo de controversias que surjan en relación a una posible infracción de derechos de propiedad intelectual. Como ha quedado establecido en otros casos, este Experto reitera que le corresponde a las partes, y sólo a ellas, presentar su caso.

A. Identidad o similitud confusa

La Demandante ha acreditado tener derechos sobre las Marcas.

Al analizar la identidad o similitud confusa entre una marca y un nombre de dominio, resulta muy explorado que el sufijo correspondiente al dominio de nivel superior genérico “.com” generalmente no influye ni se toma en cuenta ya que su existencia obedece a razones técnicas. Considerando lo antes dicho, de un examen a simple vista se advierte que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca MONSTER de la Demandante. El nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad dicha marca, seguida de “jetski”, percibiéndose que dicha marca es claramente reconocible en el nombre de dominio en disputa, y sin que la adición de “jetski” evite que haya similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y dicha marca de la Demandante (véanse las secciones 1.7 y 1.8 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#)).

Por consiguiente, este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 4.a.i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante afirma que la Demandada no dispone de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

La Demandante aduce que no existe relación contractual alguna entre Demandante y Demandada, que no ha otorgado licencia a la Demandada para usar su marca MONSTER (véase *Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.) v. Jongchan Kim*, Caso OMPI No. [D2003-0400](#)) y que la Demandada no dio respuesta a las cartas de cese y desistimiento de la Demandante. La Demandante acreditó que también patrocina deportistas y eventos deportivos, motorizados y de otro tipo, que el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa se usa para ofertar servicios relativos a motos acuáticas mostrando repetidamente la marca MONSTER así como diseños sustancialmente iguales a las Marcas, transmitiendo una falsa apariencia de que el mismo está patrocinado o de otra manera sancionado por la Demandante, y sin que este Experto advierta leyenda o anuncio alguno que revele la identidad del dueño de las Marcas y que desvincule dicho sitio web y al titular u operador del nombre de dominio en disputa de la Demandante.

Este Experto nota que la palabra “monster” es un término en inglés común, de diccionario. Sin embargo, resulta que MONSTER se encuentra protegida como marca bajo la legislación aplicable y que el sitio web al que resuelve el nombre de dominio en disputa no muestra contenido alguno relativo al uso genérico, de diccionario, de esa palabra, sino que abiertamente muestra diseños sustancialmente iguales a las Marcas, de donde se deduce que el uso de dicho término por la Demandada es por su asociación con la Demandante y las Marcas, esto es, el uso de la palabra “monster” en el nombre de dominio en disputa se

refiere el valor que como marca tiene esa palabra (véase *Terroni Inc. v. Gioacchino Zerbo*, Caso OMPI No. [D2008-0666](#)). Así, queda claro que el negocio de la Demandada, por legítimo que pudiese parecer, está montado en los derechos de marca de la Demandante.

Este Experto considera que nada de lo anterior constituye una oferta de buena fe de productos o servicios, ni un uso legítimo o leal no comercial del nombre de dominio en disputa.

No escapa a este Experto que el nombre de la Demandada como registrante aparece como “Monster Jet Ski, Jet Ski Safari Los Gigantes SL”. Por otra parte, “Jet Ski Safari” y “Jet Ski Safari Tenerife” indistintamente aparece como ofertante de los servicios de motos acuáticas, tanto en el sitio web ligado al nombre de dominio en disputa como en diversas redes sociales, usando esas denominaciones precedidas de MONSTER y/o de una letra “M” estilizada sustancialmente igual a la marca figurativa “M” de la Demandante. Por las mismas razones antes anotadas, se infiere que la Demandada pudo haber elegido usar el término “monster” como parte de su nombre como registrante por su asociación con la Demandante y las Marcas.

Este Experto considera que la Demandante ha acreditado *prima facie* que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que ésta lo haya refutado.³ De la documentación que obra en el expediente no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el párrafo 4.c de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada.

En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 4.a.ii) de la Política.

C. Registro y uso de mala fe

Ha quedado acreditado que MONSTER es una marca registrada y que su registro es anterior al registro del nombre de dominio en disputa, además de que la Demandada no ha sido autorizada por la Demandante para usar las Marcas.

El sitio web asociado al nombre de dominio en disputa daba la apariencia de ser un sitio web de alguna manera patrocinado por la Demandante, mostrando la marca MONSTER y la marca figurativa “M” de la Demandante, e imágenes de motos acuáticas que ostentaban de forma sustancialmente similar las Marcas de la Demandante, lo que permite inferir que la Demandada eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su semejanza y asociación con la marca MONSTER de la Demandante, aprovechando esa asociación para atraer usuarios de Internet a su sitio web, lo que es indicativo de mala fe.

El contenido del sitio web asociado al nombre de dominio en disputa deja claro que su uso es con ánimo de lucro para atraer usuarios a dicho portal, aprovechando la posibilidad de que exista confusión con las Marcas de la Demandante respecto a la fuente, patrocinio o afiliación del mismo y los servicios ofertados en dicho sitio.

Aunado a lo anterior, también puede considerarse como un indicio adicional de mala fe la falta de respuesta de la Demandada a las comunicaciones de cese y desistimiento de la Demandante (véase *Fenix International Limited v. Oleg Zabugrovskiy*, Caso OMPI No. [D2021-3386](#)).

Los elementos antes citados llevan a concluir que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa se hicieron de mala fe, sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente.⁴ Además, este Experto considera que la falta de contestación resulta indicativa que la

³ Múltiples decisiones han sostenido que resulta difícil para la parte demandante acreditar hechos negativos, por lo que si ésta acredita *prima facie* el extremo requerido, corresponde al demandado demostrar derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Véase la sección 2.1 de la [Sinopsis de la OMPI 3.0](#).

⁴ Véase *Invex Controladora, S.A.B. de C.V. c. Othoniel Cabrera Rocha*, Caso OMPI No. [D2020-3436](#): “se deduce que el Demandado obtuvo el nombre de dominio en disputa por su confusa similitud y asociación con la marca de la Demandante y las actividades de ésta,

Demandada no tiene interés en el nombre de dominio en disputa o bien carece de argumentos y pruebas para sostener su tenencia.

Por todo lo anterior, este Experto tiene por satisfecho el extremo previsto en el párrafo 4.a.iii) de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa <monsterjetski.com> sea transferido a la Demandante.

/Gerardo Saavedra/

Gerardo Saavedra

Experto Único

Fecha: 22 de septiembre de 2023