

## DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Verdnatura Levante S.L. c. Gerard Carbasse Aluja  
Caso No. D2024-2982

### 1. Las Partes

La Demandante es Verdnatura Levante S.L., España, representada por Fernando Reig Mascarell, España.

El Demandado es Gerard Carbasse Aluja, España.

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

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

El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Dinahosting s.l.

### 3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 23 de julio de 2024. El 23 de julio de 2024, el Centro envió al Agente Registrador, por correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 24 de julio de 2023, el Agente Registrador 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 de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o “Política uniforme”), 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 29 de julio de 2024. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de agosto de 2024. El Demandado no presentó contestación a la Demanda. En consecuencia, el Centro notificó la ausencia de contestación a la Demanda del Demandado el 20 de agosto de 2024.

El Centro nombró a María Baylos Morales como única panelista en este asunto el 26 de agosto de 2024. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. La Experta ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, requerida por el Centro para asegurar el cumplimiento del párrafo 7 del Reglamento.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

La Demandante es una empresa española dedicada a la distribución de plantas y flores naturales que lleva en el mercado más de veinticinco años.

La Demandante es titular de los siguientes registros:

Marca española No. 2.520.815, VERDNATURA, denominativa, solicitada el 23 de diciembre de 2002 y concedida el 1 de julio de 2003, para distinguir productos de la clase 31.

Nombre Comercial No. 0309122, VERDNATURA, figurativo, solicitado el 14 de diciembre de 2012 y concedido el 24 de mayo de 2013, para distinguir productos de la clase 31.

El nombre de dominio en disputa <verdnaturajardins.com> fue registrado el 5 de julio de 2023. Acoge una página web que ofrece servicios de jardinería y paisajismo en la que destaca el color verde y hace figurar a la izquierda la expresión “verdnatura” en ese mismo color verde, apareciendo debajo y en letras más tenues también en verde, el término “jardins”.

La Demandante es titular del nombre de dominio <verdnatura.es> registrado el 6 de julio de 2006, alojando una web desde la que la Demandante despliega su actividad.

#### **5. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Demandante**

La Demandante alega que el nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de crear confusión con su marca ya que la incorpora totalmente, añadiendo únicamente el término “jardins”. Añade que en la web que aloja el nombre de dominio en disputa se comercializan servicios de jardinería y paisajismo, diseños y construcción de jardines y espacios exteriores verdes, coincidiendo con los clientes directos de la Demandante que son precisamente jardineros, floristas y paisajistas que constantemente le preguntan si ha extendido su actividad a los servicios de jardinería, lo cual provoca una evidente confusión.

A mayor abundamiento, afirma que justo dos días después de que el Demandado recibiera el requerimiento de la Demandante, advirtiéndole de sus derechos de marca, aquél solicitó el nombre comercial No. 0466197 “VERDNATURAJARDINS” para proteger servicios de jardinería y jardinero.

La Demandante cita diversas decisiones bajo la Política en las que se resolvió que la incorporación total de una marca registrada a un nombre de dominio en disputa lo convierten en confusamente similar a la marca de la Demandante.

Respecto a si el Demandado carece de derechos o intereses legítimos, la Demandante afirma que el 8 de febrero de 2024 le envió un burofax, que fue recibido correctamente por el Demandado indicando la vulneración de sus derechos marcarios e invitándole a que de manera amistosa cambiara el nombre de dominio en disputa dado el riesgo de confusión existente entre la marca y aquél. La Demandante añade que, sin embargo, en lugar de ofrecer una contestación, solo dos días después de recibir este requerimiento, el Demandado solicitó ante la Oficina de Patentes y Marcas española (OEPM) el nombre comercial N° 0466197 “VERDNATURAJARDINS” para proteger “servicios de jardinería y jardinero”, lo cual, a juicio de la Demandante demuestra que dicha solicitud de registro se realizó para obstaculizar los derechos de la Demandante y evitar la aplicación de la Política.

En cuanto a la existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa, la Demandante afirma el previo conocimiento por el Demandado de la marca de la Demandante, no sólo por la falta de respuesta al requerimiento recibido sino por la inmediata solicitud ante la OEPM de un nombre comercial coincidente precisamente con el término que fue objeto del requerimiento y confusamente similar a su

marca registrada. Por esta razón, la Demandante considera que el Demandado adquirió el nombre de dominio en disputa con la intención de dañar la imagen comercial de la Demandante que tenía su marca registrada desde el año 2002.

La Demandante afirma que es inevitable que ante la similitud entre la web que aloja su nombre de dominio y la que acoge el nombre de dominio en disputa, existen clientes que en vez de comprar productos de la Demandante se desvían hacia la web del Demandado y acaban contratando los servicios de éste pensando que son de la Demandante que ha ampliado su negocio; con lo cual el Demandado capta de manera desleal clientes de la Demandante. Considera la Demandante que esta conducta significa que el nombre de dominio en disputa también se utiliza de mala fe.

La Demandante termina solicitando que el nombre de dominio en disputa <verdnaturajardins.com> le sea transferido.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

El párrafo 4(a) de la Política exige la concurrencia de los siguientes requisitos para que la Demanda sea admisible:

- Que el nombre de dominio registrado por la Demandada sea idéntico o confusamente similar a una marca de productos o servicios sobre la que la Demandante tenga derechos.
- Que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio y,
- Que el nombre de dominio haya sido registrado y usado de mala fe.

### **A. Identidad o similitud confusa**

El nombre de dominio en disputa <verdnaturajardins.com> comprende como elemento principal la marca de la Demandante. Siguiendo las indicaciones de 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](#)"), 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.

La expresión "jardins" ("jardines" en catalán y en español) no evita la similitud confusa con la marca de la Demandante.

Así, según la sección 1.8 de la Sinopsis elaborada por la OMPI, 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, el sufijo ".com" no ofrece diferenciación alguna entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante ya que se trata de la identificación técnica en el sistema de los nombres de dominio de nivel superior.

En conclusión, la Experta considera que entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante existe similitud confusa, cumpliéndose así con el requisito establecido en el párrafo 4(a)(i) de la Política.

## **B. Derechos o intereses legítimos**

La Demandante ha acreditado que envió un requerimiento al Demandado advirtiéndole que el nombre de dominio en disputa estaba vulnerando sus derechos de marca muy anteriores al registro del nombre de dominio en disputa e invitándole a alcanzar un acuerdo amistoso. Lejos de ofrecer una contestación, el Demandado, solo dos días después, procedió a solicitar ante la OEPM el registro de un nombre comercial que consistía precisamente en la expresión objeto del requerimiento enviado, para distinguir servicios de jardinería y jardinero, actividades muy relacionadas con las que caracterizan a la Demandante.

La Demandante no refiere si el Demandado está autorizado o licenciado por aquélla para utilizar su marca como constitutiva del nombre de dominio en disputa, pero, es evidente, que, dado el requerimiento enviado y la posterior conducta del Demandado, no es posible entender que exista algún tipo de autorización o licencia. Sin embargo, lo cierto es que, dadas las similitudes entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa, así como la concurrencia de las respectivas actividades, puede dar la impresión a los clientes de la Demandante y a los usuarios de internet de que se trata de empresas afiliadas o que el Demandado está patrocinado por la Demandante. No es vano, esos usuarios confundidos, se dirigen a la Demandante para saber si ésta ha ampliado su actividad.

En definitiva, la Experta entiende que la Demandante ha acreditado prima facie la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado, caso prima facie que no ha sido rebatido por el Demandado.

Asimismo, la Experta nota de una búsqueda en la base de datos pública de la OEPM que el Demandado habría solicitado el nombre comercial VERDNATURAJARDINS, con el número N0466197, el cual ha sido objeto de oposición por la Demandante. La Experta considera que la mera solicitud de un nombre comercial, por si solo, no es suficiente para generar derechos o intereses legítimos en un nombre de dominio a los efectos de la Política.

Por esta razón, la Experta no puede sino considerar cumplido el segundo requisito contenido en el párrafo 4 (a) (ii) de la Política

## **C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe**

El párrafo 4 (a) (iii) de la Política requiere que la Demandante demuestre que el nombre de dominio en disputa se ha registrado y se está utilizando de mala fe.

En este caso, la Experta entiende que, en el balance de probabilidades, el Demandado conocía o debía conocer a la Demandante y su marca antes de registrar el nombre de dominio en disputa pues no parece fruto de la casualidad que eligiera la expresión “verdnaturajardins” para ofrecer servicios similares a los que son objeto de la actividad de la Demandante, particularmente teniendo en cuenta que ambas Partes se encuentran ubicadas en España, la actividad en Internet de la Demandante, y que los derechos de la Demandante son muy anteriores al registro del nombre de dominio en disputa. Además, la ausencia de respuesta al requerimiento, la inmediata solicitud de un nombre comercial con expresión idéntica a la que fue objeto de la advertencia y la falta de personación en este procedimiento para contestar a la Demanda, no dan a entender buena fe en la conducta del Demandado, ni sirven para esclarecer en manera alguna su conducta. La Experta desea poner de manifiesto que dicho nombre comercial se encuentra en tramitación; es decir, no ha sido concedido, lo que, a juicio de la Experta, significa que dicha solicitud aparenta ser en la opinión de la Experta probablemente un intento de obtener una cobertura legal a dicha conducta que entra en conflicto con los derechos de la Demandante.

Por otra parte, el hecho de que los clientes de la Demandante y los usuarios en general, confundidos, hagan pedidos a través de la web del Demandado, creyendo que la Demandante ha ampliado su negocio sin que

el Demandado aclare este error (particularmente tras recibir el requerimiento de la Demandante), supone para éste un beneficio económico que no le corresponde y un aprovechamiento ilícito de los derechos de la Demandante.

Todo ello pone de manifiesto una mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa.

Por esta razón, la Experta no puede sino considerar cumplido el requisito contenido en el párrafo 4 (a) (iii) de la Política.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, la Experta ordena que el nombre de dominio, <verdnaturajardins.com> sea transferido a la Demandante.

*/María Baylos Morales/*

**María Baylos Morales**

Experto Único

Fecha: 9 de septiembre de 2024