

## DECISIÓN DEL EXPERTO

BEL c. Z.K.

Caso No. DES2024-0027

### 1. Las Partes

La Demandante es BEL, Francia, representada por KALLIOPE Law Firm, Francia.

El Demandado es Z. K., China.

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

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

El Registrador del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador es Key-Systems GmbH.

### 3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 17 de julio de 2024. El 17 de julio 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 19 de julio 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 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 24 de julio de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de agosto 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 14 de agosto de 2024.

El Centro nombró a Paz Soler Masota como Experta el día 20 de agosto 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, BEL, es una empresa francesa constituida como sociedad de responsabilidad limitada en el año 1865 cuya actividad se desarrolla en el sector agroalimentario y, en particular, en la fabricación y comercialización de quesos. Comenzó su expansión internacional en el año 1929 y, fruto de ello, goza de una implantación en los cinco continentes, con 30 centros productivos que le permiten la distribución en más de 120 países.

BEL es titular de una amplia cartera de signos distintivos, entre los que cabe destacar por lo que a este procedimiento se refiere, en particular:

- marca de la Unión Europea denominativa BOURSIN No. 008212185 registrada el 17 de agosto de 2009, en la clase 29;
- marca de la Unión Europea mixta (conteniendo la denominación "BOURSIN") No. 001893155 registrada el 3 de octubre de 2001 en las clases 29 y 30;
- marca francesa denominativa BOURSIN No. 1338632 registrada el 27 de junio de 1986 en la clase 29.

Todas las marcas precitadas se hallan en vigor.

Asimismo, la Demandante es titular de los nombres de dominio <boursin.com> reservado en 2001, que conduce al sitio web oficial de los productos comercializados bajo las marcas precitadas y <boursin.fr>, reservado en 2008, que en la actualidad redirige a uno de los sitios web oficiales de la Demandante <ribambel.com>.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado por el Demandado el 28 de marzo de 2024.

El nombre de dominio en disputa conduce a una página de parking <sedo.com> en la que se indica que el nombre de dominio está en venta. Según ha podido comprobar la Experta en la fecha de emisión de la presente Decisión el precio por el que se ofrece la venta sería de 9.400 dólares americanos.

#### 5. Alegaciones de las Partes

##### A. La Demandante

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, por cuanto:

- Es titular de varias marcas conteniendo la denominación "BOURSIN", registradas para quesos en la clase 29, las cuales están debidamente explotadas y gozan de notoriedad.
- Que las marcas BOURSIN se reproducen íntegramente en el nombre de dominio en disputa lo que genera un alto riesgo de confusión entre aquéllas y éste, induciendo al público a la falsa creencia de que el nombre de dominio en disputa pertenece a la Demandante y que es una ampliación de sus servicios.
- Que la Demandante nunca ha autorizado al Demandado a registrar como tampoco a usar el nombre de dominio en disputa.
- Que la Demandante tampoco ha concedido ninguna licencia ni autorización para utilizar sus marcas, incluso como nombre de dominio.
- Que el nombre de dominio en disputa redirecciona a una página de *parking* y se ofrece a la venta.
- Que la Demandante envió una carta de notificación formal el 30 de mayo de 2024 a "sedo.com", la cual quedó sin respuesta.

Y así, en consecuencia, que la Demandante solicite la transferencia en su favor del nombre de dominio en disputa.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

Por virtud del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en base a las declaraciones y los documentos presentados por las Partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” (el “Plan Nacional”) y en el propio Reglamento.

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio en disputa, éstos son:

(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alegue tener Derechos Previos;

(ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa; y

(iii) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El Demandado no ha respondido a las alegaciones de la Demandante, por lo que el Experto decidirá, fundamentalmente, sobre la base de las pruebas aportadas por la Demandante y las implicaciones que razonablemente puedan deducirse de las mismas.

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP.

### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos**

Bajo este elemento, es necesario comparar el nombre de dominio en disputa con los Derechos Previos de la Demandante. Asimismo, dicha comparativa debe realizarse prescindiendo de la partícula correspondiente al dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es”.

La marca de la Demandante se reproduce en su integridad en el nombre de dominio en disputa. Por lo tanto, la Experta considera que el nombre de dominio en disputa <boursin.es> es idéntico a la marca BOURSIN de la Demandante.

La Experta estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

La apreciación de este segundo requisito queda probada por el hecho que la Demandante ha logrado establecerlo prima facie, de tal manera que se aceptan como razonables sus aseveraciones y las pruebas aportadas de parte. En efecto, como quiera que el Demandado no ha contestado a las alegaciones de la Demandante, no ha demostrado poseer título alguno que le hubiera legitimado para el registro del nombre de dominio en disputa, aunque ello se estima altamente inverosímil, toda vez que la denominación

“BOURSIN” resulta no habitual y, sobre lo anterior y principalmente, reconocida en España, circunstancia que en absoluto podía desconocer el Demandado, como tampoco cabe considerarle ajeno a la existencia de varios nombres de dominio previos bajo explotación directa de la Demandante, <boursin.com> y <boursin.fr>, a través de los cuales los usuarios acceden a la oferta comercial de aquélla.

La Demandante ha acreditado, sobre lo anterior, que el Demandado no ha explotado en ningún momento el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa, salvo para ofrecerlo a la venta.

La Experta no considera que haya evidencias en el expediente que permitan apreciar la existencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa.

La Experta estima, en conclusión, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

Acreditado el carácter notorio de la marca de la Demandante incorporada en el nombre de dominio en disputa, el cual no podía desconocer el Demandado de todo cuanto antecede, y dadas las circunstancias del caso, no puede sino inferirse la concurrencia de mala fe por parte del Demandado en el momento de proceder al registro del nombre de dominio en disputa.

Sobre lo anterior, es asimismo de dominio público y ha quedado demostrado que la Demandante explota activamente un sitio web accesible bajo los nombres de dominio <boursin.com> y <boursin.fr>, por lo que resulta inevitable el riesgo de confusión por parte de la gran mayoría de usuarios de Internet que, en buena lógica, asumirán erróneamente que al acceder al nombre de dominio en disputa <boursin.es>, lo hacen a un sitio web que gozaría de la más amplia legitimidad, de lo que se sigue un aprovechamiento indebido del goodwill o prestigio asociados a las marcas de la Demandante y, por consiguiente, una erosión potencial de su imagen y la dilución de los signos titularidad de la Demandante así como, por derivación, del valor comercial de su red.

Por lo demás, el sitio web al que se accede a través del nombre de dominio en disputa no ha sido explotado nunca, tenencia pasiva que expertos de este Centro han venido reputando de modo sistemático como ilegítima en numerosas ocasiones tanto más, como aquí sucede, cuando concurren circunstancias indicativas de mala fe, como son (i) la notoriedad de los signos distintivos de la Demandante, (ii) la falta de contestación a la Demanda y (iii) la oferta de venta del nombre de dominio en disputa por una cantidad muy superior al coste generales de registro de nombres de dominio, circunstancia ésta que presupone un reconocimiento implícito de los derechos de la Demandante y, por consiguiente, de su mala fe en el registro y posterior (no) uso del nombre de dominio en disputa.

De todo lo anterior que la Experta estima que concurre el tercero de los elementos exigidos por el 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 <boursin.es> sea transferido a la Demandante.

**Paz Soler Masota**

Experta

Fecha: 4 de septiembre de 2024