

## DECISIÓN DEL EXPERTO

Caffè Borbone S.r.l. v. P.F.

Caso No. DES2024-0038

### 1. Las Partes

La Demandante es Caffè Borbone S.r.l., Italia.

El Demandado es P.F., Suiza.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <caffè-borbone.es>.

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

El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es Ascio Technologies Inc.

### 3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de septiembre de 2024. El 2 de octubre 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 2 de octubre de 2024, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. 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 10 de octubre de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de octubre de 2024. El Demandado no presentó escrito de contestación a la Demanda, consecuentemente, la falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda fue notificada a las partes en fecha 5 de noviembre de 2024.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experta el día 11 de noviembre 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 la empresa italiana Caffè Borbone S.r.l., fundada en Nápoles en 1996. Su actividad va dirigida a la elaboración y distribución de café procesado, como cápsulas, café en grano y café molido.

La Demandante es titular de diversas marcas registradas con protección en España, entre las que cabe citar, a los efectos de este procedimiento, las siguientes:

Marca de la Unión Europea No. 15670532, BORBONE, figurativa, solicitada el 18 de julio de 2016 y registrada el 23 de noviembre de 2016, para distinguir productos y servicios de las clases 7, 11, 21, 30, 35, 37, 40 y 43.

Marca de la Unión Europea No. 15670541, CAFFÈ BORBONE, figurativa, solicitada el 18 de julio de 2016 y registrada el 23 de noviembre de 2016, para distinguir productos y servicios de las clases 7, 11, 21, 30, 35, 37, 40 y 43.

Marca Internacional No. 902614, CAFFÈ BORBONE, figurativa, registrada el 11 de enero de 2006, para distinguir productos y servicios de las clases 9, 30 y 43, con protección en la Unión Europea y, por tanto, en España.

La Demandante es titular del nombre de dominio <caffeborbone.com> registrado el 19 de agosto de 2013.

El nombre de dominio en disputa <caffè-borbone.es> fue registrado el 16 de julio de 2024. El nombre de dominio en disputa se encuentra alojado en la página de la empresa Hostpoint sin que el Demandado haya desarrollado ninguna web hasta el momento, lo cual sugiere que existe una tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa.

#### 5. Alegaciones de las Partes

##### A. Demandante

La Demandante se presenta como una empresa italiana fundada en Nápoles en 1996 que debe su nombre a la conocida familia real y, en concreto, a Carlos III. La Demandante afirma ser uno de los líderes del mercado italiano del café que distribuye en todo el mundo. A continuación, cita los numerosos premios que ha obtenido por la calidad de su café. También se refiere a la decisión *Caffè Borbone v. Beats/KAI*, Caso OMPI No. [D2022-0824](#) que declara que la Demandante se ha convertido en una marca relevante a nivel mundial.

La Demanda relaciona y acredita la titularidad de las marcas que han sido referidas en los Antecedentes de Hecho de esta decisión.

En base a estas marcas, la Demanda argumenta que el nombre de dominio en disputa las reproduce íntegramente por lo que entiende cumplido el primer requisito del Reglamento, ya que la indicación el código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”), en este caso, “.es”, no ha de tenerse en cuenta en la comparación. Como referencia acude a la sección 1.7 de 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](#)”). Por ello considera cumplido el primer requisito establecido en el Reglamento.

En cuanto a la falta de derechos o intereses legítimos, la Demanda acredita que no existen solicitudes o registros de la marca a nombre del Demandado. Afirma que tampoco la Demandante ha autorizado ni consentido al Demandado el registro del nombre de dominio en disputa. Además, consigna que el Demandado es titular de otros nombres de dominio que incluyen la marca CAFFÈ BORBONE, como <caffè-borbone.li> y <caffè-borbone-sweich.ch>.

Respecto al registro o uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, la Demanda afirma que cuando se registró éste, el 16 de julio de 2024, la Demandante estaba ya establecida con sus marcas y teniendo en cuenta la reputación de las mismas, el Demandado conocía o debía conocer la existencia de éstas. Por lo tanto, asegura la Demanda que el Demandado, al registrar el nombre de dominio en disputa, se aprovechó del prestigio de la Demandante y sus marcas ya que no existe conexión entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante, ni tampoco éstas representan un término común o descriptivo. Además, el Demandado carece de autorización o consentimiento para registrar el nombre de dominio en disputa y ha registrado también otros nombres de dominio con la marca de la Demandante, como se ha expuesto.

La Demanda añade que, de acuerdo con decisiones dictadas bajo la Política Uniforme de resolución de controversias en materia de nombres de dominio (“Política UDRP”), la tenencia pasiva de un nombre de dominio en disputa puede caracterizar la mala fe en casos en los que no exista prueba de que el Demandado haya utilizado el nombre de dominio en disputa o haya realizado preparativos demostrables para utilizarlo en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios. Así, cita sección.3.3 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) en la que se contemplan circunstancias en las que la tenencia pasiva de un nombre de dominio en disputa es indicio de mala fe, como es el grado de distintividad de la marca de la Demandante y la falta de autorización de registro.

De todo ello concluye que el Demandado al registrar el nombre de dominio en disputa se ha aprovechado de manera desleal e intencionada de la notoriedad y carácter distintivo de las marcas de la Demandante.

Por estas razones, termina solicitando que el nombre de dominio en disputa sea transferido a la Demandante.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones presentadas por la 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 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 elaborada por la OMPI 3.0](#).

### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la 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. Como ya se ha indicado en los Antecedentes de Hecho de esta decisión, la Demandante es titular de dos marcas de la Unión Europea y una marca Internacional con protección en España. Dichas marcas consisten en la denominación BORBONE y CAFFÈ BORBONE. En consecuencia, la Demandante posee Derechos Previos.

En cuanto a la propia comparación, 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. En este caso, las marcas de la Demandante han sido incorporadas en su totalidad al nombre de dominio en disputa y son reconocibles dentro del mismo.

Por otra parte, la inclusión del “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, *Segway LLC v. Chris Hoffman*, Caso OMPI No. [D2005-0023](#); *Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. [D2004-0721](#); *ThyssenKrupp USA, Inc. v. Richard Giardini*, Caso OMPI No. [D2001-1425](#); *Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño*, Caso OMPI No. [D2001-0562](#); *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.

## **B. 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 podía haber alegado sus razones para registrar el nombre de dominio en disputa.

Por su parte, la Demandante afirma que el Demandado no ha sido autorizado ni licenciado para usar sus marcas como nombre de dominio. Tampoco se observa que antes de la notificación de la Demanda, el Demandado haya hecho una oferta de buena fe de bienes o servicios ni preparativos para ello. Por el contrario, el Demandado tiene alojado el nombre de dominio en el sitio de Hostpoint que es un sitio de alojamiento de nombres de dominio para el desarrollo de webs, pero el Demandado no ha realizado ninguna actividad.

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.

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

En el Reglamento, el registro y el uso de mala fe no han de darse conjuntamente, sino que puede existir el uno sin tener que concurrir el otro. Vamos, por tanto, a examinar en primer lugar si el registro del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe, como afirma la Demandante.

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 la Demandante que son base de este procedimiento, donde puede comprobarse que todas ellas son anteriores al registro del nombre de dominio en disputa. En efecto, la marca internacional de la Demandante data del año 2006 y las marcas de la Unión Europea son del año 2016, mientras que el nombre de dominio en disputa fue registrado el 16 de julio de 2024.

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 declarado la decisión *Caffè Borbone S.r.l. c Beats, Beats/KAI*, Caso OMPI No. [D2022-0824](#), habiendo sido premiada en diversas ocasiones por la calidad de sus productos, por lo que no parece deberse al azar que el Demandado haya escogido esta marca para formar el nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, hay que referirse a la doctrina sentada por la sección 3.3 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) respecto a la tenencia pasiva de un nombre de dominio en disputa que, en casos como el actual, puede considerarse como registro de mala fe, dada la notoriedad de la marca de la Demandante, que la marca está incluida en su integridad dentro del nombre de dominio en disputa, y la falta de respuesta del Demandado a la Demanda.

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.

Por último, aunque el Reglamento no exige que se acredite también que el uso que el Demandado hace de los nombres de dominio en disputa es de mala fe, conviene destacar el hecho de que el nombre de dominio en disputa <caffé-borbone.es> se encuentra en una página de alojamiento de desarrollo de páginas web, sin que el Demandado haya realizado actividad alguna.

## **7. Decisión**

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

*/María Baylos Morales /*

**María Baylos Morales**

Experta

Fecha: 26 de noviembre de 2024