



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia v. A.C. Juan Valdez, Amigos del Café Colombiano y UXIO Digital S.L.

Caso No. DES2008-0012

1. Las Partes

La Demandante es Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Bogotá, Colombia representada por Elzaburu, España.

Las Demandadas son las entidades A.C. Juan Valdez, Amigos del Café Colombiano, Palma de Mallorca, España representados por E.A.T., España y UXIO Digital S.L. representada por E.C.S., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <juanvaldez.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es XXXXX.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 17 de abril de 2008. El 17 de abril de 2008 el Centro envió a XXXXX vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 21 de abril de 2008, XXXXX envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el registrante es A.C. Juan Valdez, Amigos del Café Colombiano, uno de los Demandados. 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 del país correspondiente a España (“ES.”) (el “Reglamento”).

De conformidad con los artículos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 24 de abril de 2008. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de mayo de 2008. El Escrito de Contestación a la

Demanda por parte de Uxio Digital S.L. fue presentado ante el Centro el 12 de mayo de 2008. En esa misma fecha, A.C. Juan Valdez, Amigos del Café Colombiano también presentó su contestación.

El Centro nombró a Paz Soler Masota como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 26 de mayo de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Se tienen por relevantes al caso los siguientes antecedentes de hecho y circunstancias:

- La Demandante es titular de varios dominios en torno a la denominación “Juan Valdez” y, en particular, opera un sitio web bajo el dominio <1xxxxxxx.xx>.
- El dominio controvertido fue registrado por “Uxio Digital, S.L.” el 11 de agosto de 2006. En una primera fase el sitio web de la Demandada contuvo un framing o enmarcado para incorporar un link a la página web de una empresa competidora de la Demandante. Como primera acción, la Demandante envió un requerimiento a tal empresa competidora, la cual afirmó no tener vinculación alguna con el sitio web, proporcionando además información sobre el titular registral del dominio en cuestión.
- En fecha 6 de noviembre de 2007, la Demandante envió a la entidad “Uxio Digital, S.L.” una carta-requerimiento advirtiéndole de su mejor derecho sobre el dominio en cuestión solicitando su cancelación o cesión. La referida entidad contestó en fecha 26 de noviembre de 2007, declarando su voluntad de negociar al efecto de proceder a la venta del dominio y, mientras tanto, redireccionar a la página web de la Demandante. De los hechos alegados no consta que tal redireccionamiento se produjera. El 1 de enero de 2008, el señor de la C.S., administrador de la entidad requerida, envió a la Demandante por correo electrónico un informe emitido por una entidad alemana y fechado a 20 de diciembre en el que se contenía una tasación económica del dominio por un importe de 850.000 Euros.
- En el ínterin, el dominio en controversia cambió de titular, pasando a ser de la entidad en constitución “A.C. Juan Valdez, Amigos del Café Colombiano”. El contenido inicial del sitio web, tras el cambio de titular registral, venía configurado por un framing o enmarcado, en esta ocasión a una organización política colombiana, el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario.
- En la misma fecha de emisión del informe de tasación del dominio arriba citado, esto es, el 20 de diciembre de 2007, se presentó en el Registro de Asociaciones de las Islas Baleares una solicitud de registro de la “A.C. Juan Valdez, Amigos del Café Colombiano”. No se ha aportado prueba del efectivo registro de la referida Asociación.
- A través del dominio en controversia, según comprobación adicional del Experto previa a la emisión de la presente Decisión, se accede en la actualidad a una página web de diseño y contenido muy precarios, en la que

se presenta la referida Asociación como un grupo de amigos amantes del café y con inquietudes culturales.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que el dominio controvertido constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto:

- La Demandante es una entidad que agrupa a más de 566.000 productores de café colombiano que desarrolla una muy intensa actividad de promoción del café colombiano en el mundo desde el año 1972, utilizando al efecto la imagen del personaje ficticio “Juan Valdez”, creado y ampliamente utilizado como elemento publicitario desde el año 1959, y habiendo recibido, entre otros reconocimientos, el de icono publicitario en la Semana de la Publicidad que se celebró en Nueva York en 2005.
- La Demandante es titular, entre otras, de marcas comunitarias coincidentes con la denominación que es objeto del dominio en controversia, en concreto: marca denominativa nº 2401933 concedida en el año 2001, marca gráfica nº 4390118 concedida en el año 2003 y marca gráfico-denominativa nº 313614 concedida en el año 2005, todas ellas en vigor.
- Que en el mes de junio de 2006 se eligió al nuevo actor que, a partir de tal fecha, encarnaría al personaje “Juan Valdez” en la publicidad, noticia que tuvo un fuerte impacto mediático, tal cual queda acreditado en el expediente, por lo tanto en un momento inmediatamente anterior al registro y mantenimiento del dominio en controversia.
- Que, tan pronto como tuvo noticia de la existencia del dominio y de la real titularidad del mismo, interpuso requerimiento solicitando su anulación o cesión, quedando acreditado que la primera titular del mismo declaró su voluntad de abrir negociaciones para su venta al Demandante, siendo el precio de venta ofertado notoriamente superior a los gastos de registro del dominio en controversia.
- Que tras el cambio de titularidad del dominio en controversia, el enmarcado o framing a un partido político determinado es demostrativo de una estrategia encaminada a forzar la compra del dominio por parte del Demandante.
- Que el registro de la referida Asociación no podrá prosperar por vulnerar el artículo 8.3 de la LO 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
- Que, en todo caso, el Demandante no ha autorizado a los Demandados ni existe vínculo alguno con ellos.
- Y así, de todo lo anterior, que el Demandante solicite la transferencia en su favor de los nombres de dominio objeto de la presente controversia.

B. Demandados

En su contestación a la Demanda, los Demandados alegan:

1. A.C. Juan Valdez, Amigos del Café Colombiano

- Que el personaje “Juan Valdez” pertenece al acervo cultural colombiano y que, por lo tanto, es de libre disposición.
- Que los registros de marcas comunitarias de la Demandante no suponen ni significan un registro válido de la marca en España. Y que, para el supuesto de que este argumento se desestimara, que tales marcas comunitarias no fueron registradas para cubrir actividades culturales, debiendo primar el principio de especialidad, por cuanto tales marcas comunitarias no son notorias en territorio español.
- Que los miembros y directivos de la Asociación - la cual se acordó por sus promotores en fecha 18 de diciembre de 2007 - no participaron en la negociación para la venta del dominio, limitándose su relación con la entidad “Uxio Digital, S.L.” al encargo de un sitio web.
- Que no consta todavía la denegación del registro constitutivo de la Asociación, siendo el objeto de la misma “el promover todo tipo de actividades encaminadas a divulgar las características del cultivo y consumo café colombiano y potenciar su consumo en el territorio de la isla de Mallorca”.

2. UXIO Digital S.L.

- El nombre de dominio fue registrado por Uxio Digital S.L. como parte de su actividad empresarial y en cumplimiento de una solicitud de un tercero.
- Uxio Digital S.L. no transmitió la titularidad a la Demandante posterior al requerimiento de la misma, debido a que existía un derecho de preferencia por parte de la co-Demandada.
- A.C. Juan Valdez, Amigos del Café Colombiano, está legitimada al uso de dicha denominación por cuanto la misma forma parte de su denominación y sus actividades no compiten con los productos y servicios de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Por virtud del Reglamento, el Panel ha de resolver la Demanda en base a:

- (i) las declaraciones y los documentos presentados por las Partes;
- (ii) lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento; y
- (iii) de acuerdo con cualesquiera reglas y principios de Derecho español que el Panel considere aplicables.

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 dominio en controversia, éstos son:

- (i) que el nombre de dominio registrado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con otros términos sobre los que el Demandante alegue tener derechos previos;
- (ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
- (iii) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Experto considera que el dominio en controversia <juanvaldez.es> es idéntico a la marca comunitaria denominativa del Demandante, de la cual se ha probado su carácter notorio en la *xxxxxxxxx v. D.H.*, Caso OMPI No. D2002-1134, sin que a estos efectos sea relevante la supresión del espacio entre los vocablos “Juan” y “Valdez” ni la adición del sufijo “ES”, en concordancia, entre otra, con *xxxxxxxxx v. F.J.G.S.*, Caso OMPI No. DES2006-0044.

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

B. Derechos o intereses legítimos

El Demandante ha aportado abundante prueba del carácter notorio de sus marcas en el territorio español, trasunto a su vez de las inversiones en publicidad realizadas desde hace décadas por el Demandante en torno al personaje “Juan Valdez” (vid. de modo similar, de nuevo, Decisión en el Caso OMPI No. *xxxxxx v. D.H.*, Caso OMPI No. D2002-1134).

Más aun, la fecha de constitución del Demandando (18 de diciembre de 2007) es posterior al requerimiento por parte del Demandante (6 de noviembre de 2007). Los Demandados, por su parte, no han conseguido desvirtuar con su argumentación las alegaciones del Demandante.

En opinión del Experto, y del modo que se fundamentará seguidamente, el único interés tras el registro del dominio en controversia no fue otro que el de obtener un lucro mediante su venta al Demandante. Las imputaciones que siguen son, por lo demás, extensibles a ambos Demandados.

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

El uso del dominio en controversia demuestra la mala fe originaria en su registro por parte de los Demandados. En efecto, y en primer lugar, los contenidos ofrecidos a través del sitio web distinguido con el dominio no han respondido en ningún momento a una voluntad de explotación legítima del mismo: ni en una primera fase bajo la titularidad de una de las Demandadas, en la que se recurrió a la técnica del framing para redireccionar, precisamente, a la página web de una empresa competidora del Demandante (con el correspondiente desvío de los usuarios de Internet que naturalmente buscan información sobre la Demandante y el potencial daño a los intereses comerciales de ésta).

Tampoco bajo la segunda fase bajo la titularidad de la segunda de las Demandadas, en la que primero se volvió a recurrir a la técnica del framing para redireccionar, esta vez, a la página web de una organización política colombiana (susceptible de generar vínculos de asociación indebidos entre ésta y el Demandante).

Actualmente, como ha podido comprobar el Experto, para albergar los contenidos de una supuesta Asociación orientada a la difusión del consumo de café colombiano en las Islas Baleares. Singular propósito en sí mismo considerado, que si fuera veraz se compadecería mal con el contenido previo de redireccionar a la página de una organización política colombiana. En segundo lugar, el cambio de titularidad del dominio ha de reputarse inserto en una estrategia espuria de construir una apariencia de buen derecho bajo una supuesta actividad cultural a través de una Asociación cuya solicitud de registro coincide en el tiempo, insólitamente, con la fecha de emisión del informe de una empresa alemana sobre la valoración del dominio sobre la que una de las Demandantes sustentó su ofrecimiento de venta, por una cantidad notoriamente superior a los costes de registro y mantenimiento del dominio (850.000 Euros) que no puede concluirse si no tasada a partir de las inversiones y notoriedad de que gozan los signos distintivos del Demandante. Como es sabido, la oferta de transferencia del dominio contra precio por encima de los costes de registro y mantenimiento del dominio es una circunstancia sobre la que el Panel, por sí sola, justifica la mala fe en el registro y uso del dominio (entre otras y con ulteriores citas Caso xxxxxxx. c. R.O.G.M., Caso OMPI No. DES2008-0008).

En consecuencia, el Experto considera que se cumple con el tercer elemento del Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <juanvaldez.es> sea transferido al Demandante.

Paz Soler Masota
Experto Único

Fecha: 6 de junio de 2008