



## **Centro de Arbitraje y Mediación**

### **DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

**Perfetti Van Melle Benelux BV v. I.U.**

**Caso No DES2006-0037**

#### **1. Las Partes**

La Demandante es Perfetti Van Melle Benelux BV con domicilio en Breda, Países Bajos, representada por Alessandro Biraghi, Italia.

El Demandado es I.U. con domicilio en Compostela, Coruña, España.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <mentos.es>.

El agente registrador del citado nombre de dominio es Nominalia Internet S.L. El Registrador del nombre de dominio es Red.es.

#### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de diciembre de 2006. El 11 de diciembre de 2006, el Centro envió a Nominalia Internet S.L. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 12 de diciembre de 2006, Nominalia Internet, S.L., agente registrador, envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. Por su parte, Red.es, registrador del nombre de dominio en controversia, ratificó dicha información con fecha 13 de diciembre de 2006. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento para la 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 14 de diciembre de 2006. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el

plazo para contestar la Demanda se fijó para el 3 de enero de 2007. El escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 3 de enero de 2007.

El Centro nombró a Alberto Bercovitz como Experto el día 19 de enero de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5º del Reglamento.

El 9 de febrero de 2007, se envió a las partes, por correo electrónico, la Orden de Procedimiento N° 1 en la que el Experto solicitaba la aportación de documentación adicional al amparo de lo dispuesto en el Artículo 18c) del Reglamento. En concreto, se solicitaba a la Demandante la aportación de prueba documental que acreditara el carácter renombrado de la marca MENTOS en España y al Demandado la aportación de documentación para acreditar las afirmaciones contenidas en su contestación.

Con fecha 12 de febrero de 2007, el Demandado envió un correo electrónico aportando documentos adicionales. El siguiente día, 13 de febrero de 2007, la Demandante remitió asimismo un correo electrónico dando datos adicionales a los contenidos en su Demanda y enviando un video de corta duración.

Con fecha 14 de febrero de 2007, el Centro acusó recibo de las presentaciones realizadas por las partes en contestación a la Orden de Procedimiento N° 1 y concedió a las partes el plazo de dos días hábiles para remitir sus observaciones sobre la información y prueba suministrada por la parte contraria.

El día 16 de febrero de 2007, el Demandado presentó escrito de observaciones. No se recibió, dentro del plazo, escrito alguno de la parte Demandante.

El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

#### **4. Antecedentes de hecho.**

La Demandante es la sociedad Perfetti Van Melle Benelux, BV, anteriormente denominada Van Melle Nederland BV. Esta sociedad se dedica a la fabricación de productos de confitería.

La entidad Demandante es titular registral de las Marcas Comunitarias nº 117036 MENTOS (denominativa) solicitada el 1 de abril de 1996, concedida el 22 de junio de 1998 y renovada el 7 de mayo de 2006, para distinguir productos de la clase 30; nº 2582971 MENTOS (mixta) solicitada el 19 de febrero de 2002 y concedida el 12 de junio de 2003, para distinguir productos de la clase 30; y nº 554337 MENTOS (mixta) solicitada el 13 de mayo de 1997 y concedida el 5 de agosto de 1999 para distinguir productos de la clase 30. Además, la Demandante es titular registral de la Marca Internacional nº 2R143 859 MENTOS (denominativa) concedida el 5 de noviembre de 1989, que distingue productos de la clase 30 y de la Marca Internacional nº 681.732 MENTOS (mixta) concedida el 30 de septiembre de 1997 para distinguir productos de la clase 30. Todas estas marcas están actualmente en vigor.

El Demandado es I.U.. El Demandado registró el nombre de dominio <mentos.es> el 11 de noviembre de 2006.

El Experto ha podido comprobar que el nombre de dominio <mentos.es> no conduce a ninguna página web en activo.

## 5. Alegaciones de las partes

### A. Demandante

La Demandante afirma:

- La entidad Demandante es titular registral de numerosos registros de marca con la denominación MENTOS. En concreto, la entidad Demandante es titular registral de las Marcas Comunitarias nº 117036 MENTOS (denominativa) solicitada el 1 de abril de 1996, concedida el 22 de junio de 1998 y renovada el 7 de mayo de 2006, para distinguir productos de la clase 30; nº 2582971 MENTOS (mixta) solicitada el 19 de febrero de 2002 y concedida el 12 de junio de 2003, para distinguir productos de la clase 30; y nº 554337 MENTOS (mixta) solicitada el 13 de mayo de 1997 y concedida el 5 de agosto de 1999 para distinguir productos de la clase 30. Además, la Demandante es titular registral de la Marca Internacional nº 2R143 859 MENTOS (denominativa) concedida el 5 de noviembre de 1989, que distingue productos de la clase 30 y de la Marca Internacional nº 681. 732 MENTOS (mixta) concedida el 30 de septiembre de 1997 para distinguir productos de la clase 30. Todas estas marcas están actualmente en vigor.
- El nombre de dominio objeto de la Demanda es idéntico a la marca registrada por la Demandante y que ha sido usada en el mercado desde los años 50. Los caramelos y gomas de mascar MENTOS son ampliamente promocionados y vendidos en todo el mundo. Las ventas totales de MENTOS en el año 2005 fueron de 268.615.000 euros. En particular los caramelos MENTOS son muy conocidos en España con unas ventas en 2005 de 4.893.000 euros y unos costes promocionales de 999.000 euros.
- El Demandado no ha sido conocido en ningún momento con el nombre “Mentos”. Tampoco tiene ningún derecho sobre el nombre de dominio basado en la tradición o en uso anterior legítimo. Por el contrario, teniendo en cuenta que MENTOS es una conocida marca registrada en España, no parece posible que la opción de registrar este nombre de dominio fuera casual. Tampoco hay evidencia del uso por el Demandado del nombre de dominio ni de que existan preparativos serios para utilizar el nombre de dominio en relación con el ofrecimiento auténtico de productos o de servicios. Además, si el Demandado utilizara el nombre de dominio sería con el fin de aprovecharse de la fama de los productos MENTOS.
- La Demandante nunca ha tenido conexión ni relación comercial alguna con el Demandado. Tampoco se ha acercado el Demandado a la Demandante para informar de su intención de registrar el nombre de dominio ni para pedir el consentimiento para su registro. El nombre de dominio ha sido registrado de mala fe puesto que una búsqueda entre las marcas registradas habría demostrado la existencia de las marcas inscritas de la Demandante. Incluso una simple búsqueda en Internet a través de Google.com habría dado como resultado que MENTOS es una marca comercial ampliamente usada por Perfetti Van Melle que es el tercer mayor fabricante de productos de confitería del mundo.

La Demandante termina su escrito solicitando se dicte Resolución por la que el nombre de dominio <mentos.es> le sea transferido.

## **B. Demandado**

El Demandado alega en su defensa:

- El dominio <mentos.es> fue registrado por el Demandado con el fin de servir de plataforma y posteriormente hacer accesible a los usuarios de Internet los trabajos de un grupo de música llamado “Mentós”, del que es manager el solicitante del nombre de dominio. Se trata, pues, de palabras con pronunciación distinta y además, el nombre “Mentós” tiene significado en la lengua gallega, lengua oficial de la Comunidad Autónoma donde tiene su domicilio el Demandado.
- Resulta sorprendente que la Demandante, que es una gran empresa con un elevado volumen de facturación y unos cuantiosos gastos publicitarios, no se haya encargado de reservar o registrar con anterioridad el nombre de dominio, máxime teniendo en cuenta que dispuso del tiempo reservado por las normas internas españolas para que los titulares de las marcas registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas registrasen o reservasen sus dominios “.es”.
- A pesar de los gastos de publicidad de la Demandante, lo cierto es que el Demandado no es consumidor de los caramelos fabricados por la actora ni los conoce.
- Teniendo en cuenta que el nombre de dominio es “mentós”, con acento, y teniendo presente que en Internet no se pueden colocar acentos en los nombres de dominios, no hay motivo alguno por el que el Demandado no tenga derecho a utilizar este dominio cuando la Demandante ha dispuesto de un plazo para registrarlo y no lo ha hecho. En cualquier caso, se niega la validez y el contenido de los documentos anexos a la Demanda que no están escritos en lengua española.
- En ningún momento ha actuado el Demandado de mala fe, ya que, tal y como señala la Demanda no se ha puesto en contacto con el Demandante para negociar sobre el nombre de dominio. Se registró el nombre de dominio porque se ajustaba a las necesidades del Demandante y porque estaba libre. Es la Demandante la que actúa de mala fe pues tan solo un mes después del registro presenta la Demanda diciendo que tiene más derecho sobre ese nombre de dominio.
- Además, hay que recordar que la legislación española sobre marcas, otorga amparo a los titulares de las mismas únicamente en el sector del mercado encuadrado en un nomenclátor concreto que en el caso del Demandante es para la venta de caramelos, lo que no impide la existencia de marcas idénticas o muy parecidas para distinguir productos o servicios diferentes.
- Por lo demás, el Demandado no se dedica al comercio de dulces o caramelos, no ha establecido contacto ni tiene intención de contactar con empresas del sector de la Demandante, ni tiene la capacidad ni la voluntad de perturbar en modo alguno la legítima actividad comercial de la Demandante, ni ha puesto en uso el dominio sometido a arbitraje para atraer, con ánimo de lucro, usuarios a su página web o a cualquier otra página, creando posibilidad de que exista confusión con los derechos previos de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de la página web del Demandado o de un producto o servicio que figure en su página web.

## **6. Debate y conclusiones**

### **A. Reglas aplicables.**

De conformidad con lo establecido en el artículo 21º del “Reglamento” el Experto ha de resolver sobre la Demanda en base a:

- las declaraciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento y
- las leyes y los principios del Derecho nacional español.

Toda la regulación del presente procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos (el “Reglamento” y las “Normas de Procedimiento”) está inspirada en el procedimiento para solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP). Así, existiendo ya una amplia Doctrina consolidada y confirmada por las Decisiones emitidas por ese Centro en materia de solución de controversias de nombres de dominio, parece razonable tomar en consideración esa Doctrina cuando los puntos examinados en esos procedimientos UDRP coincidan con los de la regulación española.

### **B. Examen de los requisitos que determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.**

Tal y como se establece en el artículo 2º del Reglamento los tres requisitos copulativos que deben darse para que el registro del nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo son:

- que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alegue poseer derechos previos,
- que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

#### **B.1. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.**

La Demandante ha demostrado que es titular registral de las Marcas Comunitarias nº 117036 MENTOS (denominativa) solicitada el 1 de abril de 1996, concedida el 22 de junio de 1998 y renovada el 7 de mayo de 2006, para distinguir productos de la clase 30; nº 2582971 MENTOS (mixta) solicitada el 19 de febrero de 2002 y concedida el 12 de junio de 2003, para distinguir productos de la clase 30; y nº 554337 MENTOS (mixta) solicitada el 13 de mayo de 1997 y concedida el 5 de agosto de 1999 para distinguir productos de la clase 30. Además, la Demandante es titular registral de la Marca Internacional nº 2R143 859 MENTOS (denominativa) concedida el 5 de noviembre de 1989, que distingue productos de la clase 30 y de la Marca Internacional nº 681.732 MENTOS (mixta) concedida el 30 de septiembre de 1997 para distinguir productos de la clase 30. Todas estas marcas están actualmente en vigor.

Es evidente que el nombre de dominio <mentos.es> es idéntico a las marcas de la Demandante que han sido solicitadas y concedidas con anterioridad al registro del nombre de dominio, que tiene lugar el 11 de noviembre de 2006.

La única diferencia existente entre el nombre de dominio y las marcas consiste en la

adición del gTLD “.es”, pero es bien sabido que esta adición es irrelevante a los efectos de establecer la identidad (*The Coca-Cola Company v. Nelitalida, S.L.*, Caso OMPI No. D2005-1139; *Casino de Perelada, S.A, Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A. v. Montera 33, S.L.* Caso OMPI No. D2002-0830; *Torelló Llopart, S.A. v. A.T.S.* Caso OMPI No. D2005-1353).

Se cumple, pues, el primero de los extremos del Reglamento.

## **B.2. Derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.**

De las alegaciones de la Demandante y de la prueba aportada se desprende que el Demandado no tiene ninguna licencia o relación contractual con la Demandante que le permita utilizar la marca MENTOS o aplicarla en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización de la Demandante para registrar o utilizar el nombre de dominio <mentos.es>.

Sostiene el Demandado que eligió este nombre de dominio, que incluye un término que tiene un significado en el idioma gallego, porque es el nombre de un grupo musical integrado por los hermanos D.P.S. y S.P.S. del que es manager el Demandado. Asimismo, alega el Demandado que la palabra “mentós” pertenece al acervo popular de la lengua gallega.

El Demandado, en el trámite de aportación de pruebas adicionales, ha aportado datos sobre la existencia de un grupo musical con la denominación “Mentós”. Asimismo, el Demandado ha aportado prueba adicional según la cual la palabra “Mentós” es una palabra que se emplea en la mayor parte de Galicia, en especial en la zona de La Coruña y Lugo, como traducción de la palabra castellana “mentón” que designa la parte saliente del maxilar inferior de la cara. Por otra parte, el hecho de que el término “Mentós” designe una peculiaridad de la fisonomía de una persona hace verosímil la afirmación contenida en la declaración firmada por los componentes del grupo musical “Mentós” relativa a que uno de ellos es conocido con este apodo o sobrenombre. Por lo demás, esa misma declaración firmada por los componentes del grupo o conjunto musical pone de manifiesto que el solicitante del nombre de dominio, I.U. mantiene una relación profesional con el mencionado grupo musical.

Todo lo anteriormente expuesto permite afirmar que pueden existir intereses profesionales que justificarían el haber solicitado el nombre de dominio objeto de este procedimiento y no otro (*Ast Sportwear, Inc. v. S.R.H.*, Caso OMPI N° D2001-1324; *The Coca-Cola Company v. Nelitalia, S.L.*, Caso OMPI D2005-1139; *Bankinter, S.A. v. D.M.P.*, Caso OMPI N° D2000-0483; *Penguin Books Ltd. v. The Katz Family Anthony Katz*, Caso OMPI N° D2000-0204).

Así pues, hay que concluir que el Demandado, según los datos que constan en el expediente, ha aportado al menos un principio de prueba sobre la existencia de un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio <mentos.es>.

## **B.3. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe**

En primer término, hay que hacer notar que la exigencia para la estimación de la Demanda de que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe establecido en el Reglamento difiere de los procedimientos judiciales normales en los que se pretende hacer valer el derecho exclusivo sobre la marca. Es decir, en los procedimientos sobre violación de marca el derecho exclusivo tiene vigencia y puede hacerse valer aunque el tercero que esté usando el signo protegido actúe de buena fe

(*Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco v. E.P.*, Caso OMPI N° D2001-0041).

Esto tiene una doble significación. Por un lado, significa que este procedimiento y el procedimiento judicial para hacer valer el derecho de exclusiva sobre la marca se basan en presupuestos distintos, por lo que el resultado de este procedimiento no prejuzga el éxito o fracaso de eventuales acciones judiciales frente a quien supuestamente está violando el derecho exclusivo sobre la marca registrada.

Pero también significa que en este procedimiento la mala fe, al constituir un presupuesto necesario para la estimación de la Demanda, no se presume sino que debe ser probada por quien la alega.

Por otra parte, el hecho de que en el procedimiento se aprecie la existencia de indicios de un posible derecho o interés legítimo por parte del Demandado en el registro del nombre de dominio no significa que dicho derecho o interés legítimo no pueda luego decaer si, pese a ello, se prueba la existencia de mala fe en la solicitud o registro del mismo.

Hechas estas consideraciones, no parece posible establecer, con los datos que figuran en el expediente, que el Demandado haya registrado o usado el nombre de dominio de mala fe.

En efecto, la Demandante alega para justificar la concurrencia de mala fe en el registro o en el uso, que el Demandado debía conocer la existencia de los registros de la marca MENTOS, por tratarse de unas marcas renombradas de conocimiento generalizado entre el público español.

El Experto observó que la Demandante no había aportado con la Demanda pruebas que acreditaran el conocimiento generalizado de la marca MENTOS que la convertía en una marca renombrada en España. Por ello, se concedió a las partes un trámite para la aportación adicional de pruebas y alegaciones, en el que se requería a la Demandante para que explicara razonadamente por qué la marca MENTOS debía considerarse renombrada en España y aportara la prueba documental de la que dispusiera en apoyo de su respuesta.

En su contestación a este requerimiento, la Demandante se ha limitado a consignar las cifras de las ventas de MENTOS en el mercado español y de los costes de las campañas publicitarias. También ofrecía la Demandante información sobre los sucesivos distribuidores de MENTOS en España y aportaba un archivo con el anuncio que afirmaba había sido pasado en TV en la campaña 2006.

Sin embargo, toda esta información no ha sido acompañada de un soporte documental que permita acreditar que la marca MENTOS es conocida con carácter general por el público en España. El hecho de que el presente procedimiento sea un procedimiento rápido y sencillo, no puede significar en ningún caso que el Demandante no tenga obligación de aportar pruebas, aunque sean mínimas, de las alegaciones que realiza, especialmente cuando esa prueba le ha sido requerida en un trámite adicional y además se pretende acreditar con ella la mala fe en el registro o en el uso por parte del Demandado. Hay que volver a insistir, en este punto, de que la mala fe no puede nunca presumirse sino que debe ser probada por quien la alega (*Dermofarm, S.A. v. P.J.C.F.*, Caso OMPI N° D2004-0833).

Tampoco puede escudarse la Demandante en el corto plazo de tiempo concedido para la

aportación de esta prueba. En este procedimiento no se está pidiendo la aportación de una prueba exhaustiva, ni la aportación de documentos originales o certificados. Lo que se solicita es un mínimo principio de prueba que permita fundamentar la alegación de la existencia de mala fe. Pero es que en este caso no se ha aportado nada, ni un solo soporte documental. De hecho, la Demandante se ha limitado a confirmar las cifras de ventas y de gastos de promoción que ya alegaba en su Demanda. Hay que destacar, además, que la Demandante dispuso de un tiempo ilimitado para preparar su Demanda, puesto que la presentó en el momento en que lo consideró oportuno. Por ello hay que insistir en que la Demandante no puede escudarse en la falta de tiempo para aportar la prueba que justifique el carácter renombrado de su marca en España.

Se puede, pues, concluir que la Demandante no ha probado el nivel de conocimiento generalizado entre el público español de la marca MENTOS. Y ello nos lleva, irremediablemente, a concluir que no puede considerarse acreditado el carácter renombrado de la marca MENTOS en España.

Para probar la mala fe de la parte Demandada al solicitar el nombre de dominio era preciso basar esa prueba en actos realizados por esa parte, actos que no han sido mencionados por la parte Demandante. La otra posibilidad de justificar la mala fe en la solicitud del nombre de dominio consistía en poner de manifiesto que el Demandado tenía que conocer el carácter renombrado de la marca MENTOS por ser conocida en general por el público en España. Y eso es lo que no ha probado de ninguna de las maneras la parte Demandante.

Debe tenerse en cuenta que el dato relevante a los efectos de la supuesta mala fe de la parte Demandada no es que la marca de que se trate esté explotada a nivel mundial en un mercado globalizado, ni que tenga una importante cifra de negocios en el mercado de que se trate. Lo que hay que probar, y no se ha probado en el presente caso, es que la marca MENTOS es conocida por el público en general dentro del mercado español.

Por lo demás, la Demandante basa la concurrencia de mala fe en el hecho de que el Demandado no ha realizado, antes del registro, una búsqueda previa entre las marcas registradas o mediante un buscador rápido de Internet, como puede ser Google. Esta alegación de la Demandante no es admisible pues no puede constituir mala fe el simple hecho de no haber realizado esta consulta, especialmente si se tiene en cuenta que la Demandante, al no haber reservado o registrado el nombre de dominio en el plazo reservado por las normas internas españolas para los titulares de las marcas registradas, ha permitido que el Demandado haya podido fácilmente pensar que ese concreto nombre de dominio no tenía interés para ningún titular de marca registrada.

Tampoco puede darse relevancia alguna al hecho de que la página web a la que reconduce el nombre de dominio objeto del procedimiento esté en la actualidad vacía de contenido. El hecho de que la página no haya sido construida todavía no resulta relevante cuando tan solo han transcurrido un par de meses desde el registro del nombre de dominio. A esto hay que añadir que el Demandado ha aportado un principio de prueba que justifica su interés legítimo en el registro del nombre de dominio <mentos.es> y la existencia del proyecto empresarial vinculado al grupo musical “Mentós” que alega en su contestación a la Demanda.

Todo lo expuesto lleva a este Experto a afirmar que la Demandante no ha aportado prueba suficiente para acreditar que el nombre de dominio <mentos.es> se ha registrado o se ha utilizado de mala fe.

Ciertamente, podría darse la circunstancia de que en un futuro el Demandado hiciera un

uso de mala fe del nombre de dominio objeto de este procedimiento. Pero en ese caso, siempre quedaría abierta a la Demandante la vía de una acción judicial, cuyo éxito o fracaso, no queda prejuzgado por el resultado del presente procedimiento (*Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco v. E.P.*, Caso OMPI N° D2001-0041).

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

---

Alberto Bercovitz  
Experto Único

Fecha: 2 de marzo de 2007