

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Papa John's International, Inc. v. L. M. R. C.  
CASO No. DES2012-0007

### **1. Las Partes**

La Demandante es Papa John's International, Inc. con domicilio en Kentucky, Estados Unidos de América, representada por Abril Abogados, España.

El Demandado es L. M. R. C. con domicilio en Madrid, España.

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

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

El registrador del citado 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 9 de febrero de 2012. El mismo día, el Centro envió a Red.es correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 10 de febrero de 2012, Red.es 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.

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 21 de febrero de 2012. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 12 de marzo de 2012. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 21 de febrero de 2012.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 5 de marzo de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

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

La Demandante es una cadena de restaurantes especializada en pizzas. Cuenta con más de 3.000 restaurantes propios o en franquicia en más de 30 países y fue creada como compañía en 1984.

La Demandante tiene inscripciones registrales de marca en gran número de países. En concreto, la Demandante es titular de la marca comunitaria número 001126259 PIZZA PAPA JOHN'S, solicitada y en vigor desde el día 1 de abril de 1999.

La Demandante aparece en motores de búsqueda en línea como uno de los servicios de pizza más solicitados.

La Demandante cotiza en la bolsa estadounidense NASDAQ.

La Demandante ha requerido hasta en dos ocasiones al Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa requiriéndole la transferencia del mismo y la infracción de los derechos de marca de la Demandante que se produce con el registro y uso del mismo.

La Demandante registró el nombre de dominio <papajohns.com> en 29 de julio de 1995.

El nombre de dominio en disputa se registró en fecha de 15 de julio de 2010.

Actualmente, el nombre de dominio en disputa no está activo.

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

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

El Demandante considera que:

Tiene conseguida una gran reputación a nivel mundial en el sector de la fabricación, distribución y venta de pizzas.

Tiene registradas a su nombre un conjunto muy amplio de marcas en 34 países de todo el mundo.

Ha obtenido numerosos reconocimientos no sólo en Estados Unidos de Norteamérica, sino también en otros países del mundo.

El nombre de dominio en disputa es idéntico a su marca comunitaria número 001126259 PIZZA PAPA JOHN'S (mixta).

El Demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa. No tiene el Demandado ninguna relación con la Demandante, ni consta que aquél tenga inscrito a su nombre ningún derecho sobre el signo "Papa John's", con efectos en España anteriores o posteriores a los de la Demandante.

Requirió al Demandado en fecha de 3 de noviembre de 2010 y 29 de noviembre de 2010 sin que en ninguno de ambos casos la Demandante haya recibido respuesta alguna. Consta el acuse de recibo de ambas comunicaciones.

El nombre de dominio en disputa se ha registrado y está siendo usado de mala fe ya que la denominación "Papa John's" es una denominación caprichosa, de fantasía, que no describe ni identifica nada en sí misma al consumidor. Tiene, por tanto, un carácter netamente distintivo. De ahí se deduce la Demandante que el Demandado conocía previamente la marca de la Demandante y su carácter notorio y registrara el nombre

de dominio en disputa con el fin de obstaculizar el derecho del titular de la marca a registrarlo a su nombre.

El solo hecho de registrar como nombre de dominio uno que coincida con una marca renombrada lleva implícito el carácter de mala fe del registro.

La mala fe se ve acentuada por el hecho de no haber respondido el Demandado a los requerimientos efectuados por la Demandante por dos veces.

## **B. Demandado**

El Demandado envió un correo electrónico al Centro en fecha de 21 de febrero de 2012 en la que manifestaba que había registrado el nombre de dominio en disputa a su nombre para dedicárselo a una persona que fue como un abuelo para él y se llamaba John.

Alega, además, que no ha querido molestar ni perjudicar a nadie con dicho registro.

Admite que la página Web correspondiente está en construcción.

Asimismo, alega (en idioma inglés) que nadie le pararía para rendir un tributo al hombre más alucinante que nunca había conocido, y que no pagaría a nadie finalizando con que, de ser necesario, presentaría una demanda contra las personas que le están acosando.

## **6. Debate y conclusiones**

La Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento y en el Derecho sustantivo aplicable, en concreto, el Reglamento de Marca Comunitaria (Reglamento (CE) nº 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993), la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, "LM") y la Ley de Competencia Desleal española (Ley 3/1991, de 10 de enero, "LCD"). También se tiene en cuenta la Política uniforme para la resolución de controversias en materia de nombres de dominio de 1999 (en adelante, "la Política" o "UDRP").

### **A. Derechos previos**

Conforme a lo previsto en el Reglamento, la Demandante ha de probar que ostenta Derechos Previos sobre una concreta denominación. El concepto de Derecho Previo es definido por el artículo 2 del Reglamento en términos que lo identifican con una denominación de propiedad industrial válidamente registrada en España; con nombres civiles o seudónimos notorios que identifiquen a personas de amplio conocimiento social; y con denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

Aparte de ese criterio temporal, es obvio por el propio calificativo de "previo" que acompaña al término "derecho", que la Demandante habrá de probar que su derecho exclusivo sobre la concreta denominación de que se trate es anterior en el tiempo al nombre de dominio en disputa.

Por consiguiente, y en principio, a fin de poder resolver el caso, como requisito de procedibilidad, debe exigirse a la Demandante una prueba, al menos indiciaria, de que el derecho a utilizar la denominación coincidente con el nombre de dominio en disputa se adquirió en fecha anterior a la de registro de este último.

En el presente caso, la Demandante inscribió como marca comunitaria la denominación PIZZA PAPA JOHN'S (número 001126259) con fecha 1 de abril de 1999. Alega también el registro válido del nombre de dominio <papajohns.com> creado en fecha 29 de julio de 1995. Por su parte, el nombre de dominio en disputa se registró con fecha 15 de julio de 2010.

De lo anterior se sigue una indudable prevalencia temporal del derecho de marca comunitaria inscrito a favor de la Demandante sobre el nombre de dominio en disputa. Esta prevalencia se acentúa si se tiene en cuenta el nombre de dominio “papajohns.com” que es incluso anterior en el tiempo a aquella marca.

Por tanto, este Experto considera que la Demandante ostenta derechos previos en el sentido exigido por el Reglamento.

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

Aparte del anterior, el Reglamento exige que exista una identidad o similitud hasta el punto de causar confusión entre el nombre de dominio en disputa y la denominación sobre la que la Demandante ostenta derechos previos.

A este respecto, las denominaciones en liza son, por un lado, la marca comunitaria número 001126259 PIZZA PAPA JOHN'S, y, por otro, el nombre de dominio en disputa <papajohns.es>. De una comparación fonética y literal resulta que si bien ambas denominaciones no son absolutamente idénticas, sí existe entre ellas un alto grado de identidad terminológica, puesto que la palabra “pizza” es meramente descriptiva del producto cubierto por la marca comunitaria de la Demandante, siendo la denominación “papajohns” la más característica de dicha marca y, consecuentemente, la más distintiva. Dado el probado renombre mundial de la actividad de la Demandante, así como de su marca comunitaria alegada, considera el Experto que entre el nombre de dominio en disputa y dicha marca existe una similitud hasta el punto de causar confusión.

Por consiguiente, el Experto determina que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento.

### **C. Derechos o intereses legítimos**

El segundo de los requisitos establecidos en la Política y en el Reglamento se refiere a que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre o los nombres de dominio en disputa.

En el examen de este requisito, hay que acudir al artículo 4(c) de la Política para conocer qué criterios pueden servir de pauta para concluir acerca de si se da o no este requisito, dado que el Reglamento no contiene referencia expresa al respecto. Tales criterios, entonces, son los siguientes:

i) haber utilizado el nombre de dominio en disputa, o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o ii) haber sido conocido corrientemente, en calidad de particular, empresa u otra organización, por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o iii) haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

Con el objetivo de facilitar la prueba, numerosas decisiones emitidas en virtud de la Política vienen señalando que un demandante únicamente está obligado a proporcionar un principio de prueba (prueba *prima facie*) para que después le corresponda al demandado demostrar derechos o intereses legítimos. Ver *Sinbar v. Forsythe Corporation*, Caso OMPI No. D2008-1667; *Southcorp Limited v. Frontier Direct Pty Ltd*, Caso OMPI No. D2004-0949; *Cassava Enterprises Limited, Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited v. V. C. International Limited*, Caso OMPI No. D2004-0753.

Este planteamiento es razonable y justo, porque no basta sólo con ostentar un derecho o un interés legítimo para entender cumplida la carga de la prueba sobre un demandado. Además, es necesario que éste demuestre alguna de las circunstancias a las que se refiere el artículo 4(c) de la Política, lo que viene a traducirse en que un demandado demuestre que ha ejercido de buena fe o legítimamente el derecho o el interés sobre el que edifica su defensa (véase, en este sentido, las alusiones de la Política en el artículo 4(c)

a “oferta de buena fe” de productos o servicios; o a “uso legítimo y leal” del nombre de dominio; o, en suma, al hecho de haber sido conocido bajo el nombre de dominio, todas las cuales entiende el Experto que se aceptan también por el Reglamento). Véanse las decisiones emitidas en virtud de la Política o el Reglamento en *Société de Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco Limited v Piranha Interactive Ltd*, Caso OMPI No. D2000-1333; *W. & G. Foyle Limited c. R. G. F.*, Caso OMPI No. D2000-1543; *Société Vortex contre Association babil@cybercable.fr*, Caso OMPI No. D2001-0803; o *Partygaming, Plc, Partygaming la Limited v. G. V. C.*, Caso OMPI No. DES2010-0002.

La Demandante ha probado que el Demandado no ha sido conocido por la denominación “papajohns” antes del registro del nombre de dominio en disputa, ni que haya desarrollado una actividad legítima bajo dicha denominación con anterioridad a dicho momento. Tampoco se ha probado que el Demandado haya registrado o inscrito a su nombre ningún derecho con la denominación “papajohns” o que la incluya, y tampoco ha sido licenciado o autorizado por la Demandante para llevar a cabo una utilización legítima de la denominación “papajohns” o del nombre de dominio en disputa.

Por su parte, el Demandado no ha demostrado ninguna de las circunstancias arriba enumeradas. Únicamente, señala que registró el nombre de dominio en disputa en atención a una persona que fue como un abuelo para él y que se llamaba John. Esta mera aseveración, en cuyo apoyo el Demandado no ha aportado ninguna prueba, no cumple con los requisitos de prueba que suelen ser exigidos por el Reglamento y la Política.

Consecuentemente, el Experto entiende que se da también el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento.

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

En lo que se refiere al tercer y último requisito establecido en el Reglamento, resulta comúnmente admitido que la buena o la mala fe, aun siendo un requisito esencialmente subjetivo, se aprecia por la concurrencia de determinadas circunstancias de hecho que permiten presumir razonablemente que el nombre de dominio en disputa se ha registrado con intención de causar un perjuicio o daño a la Demandante.

En este sentido, el Reglamento establece una serie de supuestos cuya concurrencia lleva a entender que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o está siendo usado de mala fe.

El listado de supuestos se refiere expresamente a circunstancias tales como: i) que el Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio en disputa a la Demandante que posee derechos previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio en disputa; o ii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que la Demandante utilice su derecho previo a través del nombre de dominio en disputa, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esta índole; o iii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o iv) que el Demandado al utilizar el nombre de dominio en disputa, haya intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página Web o de un producto o servicio que figure en su página Web; o v) que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la Demandante.

Partiendo del hecho probado de que la actividad y la marca de la Demandante tienen carácter renombrado, que dicha actividad ha venido desarrollándose desde tiempo muy anterior al de registro del nombre de dominio en disputa y que el Demandado no ha demostrado tener ningún derecho o interés legítimo en relación con el nombre de dominio en disputa, el Experto considera que no puede concluirse más que el Demandado debió inscribir el nombre de dominio en disputa a sabiendas de la existencia de la Demandante y con finalidad de perturbar su actividad o impedirle el registro debido del nombre de dominio en disputa a

nombre de este último (véanse *Inter-IKEA Systems B.V v. Technology Education Center*, Caso OMPI No. D2000-0522; *Disney Enterprises, Inc. v. J. Z., Cupcake City and Cupcake Patrol*, Caso OMPI nº D2001-0489; *Pullmantur, S.A c. Central de Cruceros de México, S.A. de C.V.*, Caso OMPI nº DMX2008-0012, según las cuales el registro de un nombre de dominio que incluya una marca registrada reconocida es un registro de mala fe).

Esta conclusión se ve reforzada por el hecho probado de que al nombre de dominio en disputa no se puede acceder, permaneciendo inactivo, así como por la circunstancia de que se ha requerido por dos veces al Demandado haciéndoselo conocedor de la existencia de un derecho previo a favor del Demandante (marca comunitaria número 001126259, PIZZA PAPA JOHN'S) por lo que el uso actual del nombre de dominio en disputa infringía dicho derecho.

Por último, como otras muchas decisiones emitidas bajo los preceptos de la Política han señalado, el Experto entiende que tratándose de un registro de mala fe, difícilmente puede haber con posterioridad un uso de buena fe. Como se señala en el caso *Glaxo Group Limited v. Análisis y Desarrollo De Aplicaciones In*, Caso OMPI No. D2008-1855, citando la decisión de la OMPI *J. G. C., S.A. v. M. J. C. F.*, Caso OMPI No. D2000-0239, que "(...) por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, a los derechos de un tercero".

Por todo ello, el Experto entiende que se da el tercero de los requisitos establecidos en el Reglamento, y que, por tanto, el nombre de dominio en disputa fue registrado y está siendo usado de mala fe.

## **7. Decisión**

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

**José Carlos Erdozain**

Experto

Fecha: 19 de marzo de 2012