

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Hershey Chocolate & Confectionery LLC c. Hersheys Ventas, Tomas Angulo Gonzalez

Caso No. D2023-4056

1. Las Partes

La Demandante es Hershey Chocolate & Confectionery LLC, Estados Unidos de América, representada por Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, Estados Unidos de América.

Los Demandados son Hersheys Ventas, México y Tomas Angulo González, México (“el Demandado”).

2. Los Nombres de Dominio y los Registradores

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <seminuevoshersheysmx.com> y <ventashersheysmexico.com>.

Los registradores de los citados nombres de dominio en disputa son Akky Online Solutions, S.A. de C.V. y Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu, respectivamente.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 27 de septiembre de 2023. El 28 de septiembre de 2023 el Centro envió a Akky Online Solutions, S.A. de C.V. y a Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu, por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 29 de septiembre de 2023 y el 20 de octubre de 2023, los registradores enviaron al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto los nombres de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda.

El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 23 de octubre de 2023 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 8 de noviembre de 2023.

El Centro envió una comunicación en español y en inglés a las Partes el 23 de octubre de 2023 en relación con el idioma del procedimiento. La Demandante presentó una Demanda traducida al español en fecha 8 de noviembre de 2023.

El Centro verificó que la Demanda junto con la Demanda enmendada cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 13 de noviembre de 2023. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 3 de diciembre de 2023. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 5 de diciembre de 2023.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 7 de diciembre de 2023. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante en este procedimiento es una empresa norteamericana que opera en numerosos países como fabricante y vendedora de productos de chocolate, confitería y bocadillos.

La Demandante es titular de numerosos registros marcarios en diferentes jurisdicciones. A modo de ejemplo, la Demandante es titular ante la Oficina de Estados Unidos de Patentes y Marcas (USPTO) de los siguientes registros marcarios: HERSHEY’S con número de registro 54.041 y 863.592 de fecha de registro 19 de junio de 1906 y 14 de enero de 1969, respectivamente. Es igualmente titular de la marca HERSHEY ante la misma oficina con número de registro 1.455.684 de fecha de registro 1 de septiembre de 1987.

Las marcas HERSHEY’S y HERSHEY deben considerarse como marcas de renombre a los efectos de la Política, siguiendo criterio establecido en decisiones anteriores (ver *e.g. Hershey Chocolate & Confectionery Corporation v. L. Roman T. Sorrells, PARI’ZA Studios*, Caso OMPÍ [D2017-0128](#) o *Hershey Chocolate & Confectionery LLC v. Domain Administrator, See Privacy Guardian.org / op hjkla, ogred*, Caso No. [D2022-2940](#)).

La Demandante es titular de los nombres de dominio <hersheys.com>, <hersheyland.com>, <hersheyland.mx>, y <hersheys.mx>, entre otros muchos, que utiliza para comunicar e informar al público noticias sobre sus productos.

El nombre de dominio <seminuevoshersheysmx.com> se registró con fecha de 16 de abril de 2023 y el nombre de dominio <ventashersheysmexico.com> se registró con fecha de 2 de junio de 2023. Ambos se encuentran inactivos en la actualidad. La evidencia presentada por el Demandante apunta a que los nombres de dominio en disputa se utilizaban en relación con sitios webs que se hacían pasar por un sitio genuino de la Demandante, ofreciendo productos como autos a la venta, bajo la marca HERSHEY.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que los nombres de dominio en disputa simplemente agregan las palabras genéricas como “mexico”, “ventas” o “seminuevos” así como la abreviatura de México, es decir, “mx” a las marcas HERSHEY y HERSHEY’S, por lo que ambos son claramente confusamente similares.

La Demandante manifiesta que el Demandado no se encuentra afiliado a ella y, nunca ha sido autorizado a registrar o utilizar los nombres de dominio en disputa o, incluso las marcas HERSHEY y HERSHEY'S. Además, niega que el Demandado tenga derecho o interés legítimo en su marca, ni que el Demandado sea comúnmente conocido por los nombres de dominio en disputa o, cualquier variación de los mismos. Y en todo caso, alega la Demandante, el Demandado no utiliza los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de bienes y servicios en el sentido del párrafo 4(c)(i) de la Política. Antes al contrario, el Demandado ha registrado intencionadamente los nombres de dominio en disputa con el fin de hacer un uso ilegítimo e injusto de las marcas de su propiedad con la intención de desviar con ánimo de lucro a un sitio web propiedad del Demandado a los usuarios de internet que buscan información de la Demandante.

La Demandante mantiene que dada la publicidad y la fama de sus marcas el Demandado tenía conocimiento de sus marcas al momento del registro de los nombres de dominio en disputa.

Por otra parte, la Demandante defiende que el Demandado está utilizando o ha utilizado recientemente los nombres de dominio en disputa en un sitio web donde pretende hacerse pasar por un sitio oficial de la Demandante, reproduciendo su logo y su imagen comercial y en general, la apariencia de su sitio oficial. De esta manera se induce a creer falsamente que el visitante se encuentra en un sitio genuino de la Demandante. En fin, concluye la Demandante que el intento del Demandado de hacerse pasar por la Demandante, así como el uso de las marcas de la Demandante, crean confusión sobre la identidad o afiliación del Demandado con la Demandante con el fin de atraer clientes potenciales al sitio web del Demandado aprovechándose de las búsquedas de los usuarios de internet de las marcas HERSHEY y HERSHEY'S de la Demandante.

Finalmente, manifiesta la Demandante, los nombres de dominio en disputa no resuelven a sitios webs activos por lo que debe entenderse que se encuentra ante un uso pasivo y de mala fe de los mismos.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El párrafo 15(a) del Reglamento establece que el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados de conformidad con la Política y el Reglamento, y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Del mismo modo, el párrafo 5(e) del Reglamento, establece que, si el Demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda.

Asimismo, considerando el párrafo 14(b) del Reglamento, este Experto sacará las conclusiones que considere apropiadas, en base a las alegaciones presentadas por la Demandante, así como y en virtud de las circunstancias del caso, tomando en cuenta que la falta de contestación y personación por parte del Demandado no implica *per se* una resolución favorable para la otra parte.

El Experto, a los efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, recurrirá a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política, así como en 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"](#)).

A. Idioma del Procedimiento

El Experto examina los párrafos 10 y 11 del Reglamento que establecen los poderes generales del Experto sobre el idioma del procedimiento. La Demandante solicitó que el inglés fuese el idioma del procedimiento a pesar de que el registro del nombre de dominio en disputa <seminuevoshersheymx.com> era en español.

A tal efecto, el Experto tiene en cuenta la presentación de la Demanda en español tras la solicitud del Centro y el silencio del Demandado después de la correcta notificación en inglés y en español del procedimiento realizada por el Centro. Con todo y, a pesar de la solicitud de modificación del idioma del procedimiento, el Experto observa que no existen indicios en el expediente que permitan concluir que el Demandado conoce y habla el idioma inglés. Efectivamente, de acuerdo con la información proporcionada por los registradores el Demandado reside en México. Por otro lado, las marcas HERSHEY y HERSHEY'S fueron utilizadas en los sitios web en español. Los nombres de dominio en disputa se encuentran inactivos, y no existen otros indicios adicionales que permitan concluir que el Demandado tenga conocimiento del idioma inglés.

Por cuanto antecede, y la consolidación de los nombres de dominio solicitada en un único procedimiento por la Demandante, el Experto acuerda que sea el español el idioma en el que se emitirá la Decisión.

B. Consolidación o Litisconsorcio pasivo de los Demandados

El Experto tiene en cuenta la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) sección 4.11.2: "Cuando una demanda es dirigida contra diversos demandados, los expertos han analizado si (i) los nombres de dominio o las webs a las que redirigen se encuentran bajo un control común, y (ii) sería equitativo y procesalmente eficiente permitir la consolidación".

En todo caso el Experto observa que los nombres de dominio en disputa reproducen las marcas renombradas HERSHEY y HERSHEY'S de la Demandante en la composición de los nombres de dominio en disputa y, que en los sitios web a los que previamente redirigían existía un diseño muy similar, y se reproducían las marcas de la Demandante. Además, en ambos sitios constaba el mismo número de teléfono y en la información proporcionada por los registradores, se confirma que ambos Demandados declararan tener como residencia México.

En estas circunstancias y, en la balanza de probabilidades, el Experto considera que existe control del Demandado sobre ambos nombres de dominio en disputa en los términos del párrafo 3(c) del Reglamento y, por ello, sería equitativo y procesalmente eficiente permitir la consolidación solicitada.

C. Identidad o similitud confusa

Con base al expediente y sus anexos, el Experto considera que la Demandante ha demostrado derechos con respecto a las marcas HERSHEY'S y HERSHEY a los efectos de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.2.1. Es aceptado que el primer elemento funciona principalmente como un requisito de legitimación. Y para ello, la prueba de identidad o similitud confusa conlleva una comparación razonada, pero relativamente sencilla entre la marca registrada del demandante y el nombre de dominio en disputa. Ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7.

El Experto concluye que las marcas de la Demandante están reproducidas en su totalidad en ambos nombres de dominio en disputa. En consecuencia, los nombres de dominio en disputa son confusamente similares con la marca a los efectos de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7.

Igualmente, la adición de otros términos como ocurre en este caso, "seminuevos", "ventas", "mexico" o "mx" podrían tener impacto en la valoración del segundo y tercer requisito. Sin embargo, el Experto nota que estos términos no impiden llegar a la conclusión de la existencia de similitud confusa entre los nombres de dominio en disputa y la marca a los efectos de la Política. En este sentido, [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.8.

En definitiva, el Experto da por cumplido el primer requisito.

D. Derechos o intereses legítimos

La Política establece en su artículo 4(c) ofrece una lista de circunstancias en las que el demandado puede demostrar derechos o intereses legítimos en un nombre de dominio en disputa.

Mientras la carga de la prueba en los expedientes UDRP corresponde al demandante, los expertos han reconocido la dificultad o imposibilidad en ocasiones de probar la falta de derechos o intereses legítimos del demandado por tratarse de un hecho negativo cuyas pruebas se van a encontrar normalmente en poder del demandado. Por ello, se ha interpretado que el demandante tiene la obligación de demostrar *prima facie* que el demandado carece de derechos o intereses legítimos. De alcanzar el demandante esta demostración *prima facie*, se revierte la carga de la prueba al demandado quien deberá aportar las pruebas suficientes para demostrar su derecho o interés legítimo. En este sentido, ver la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1.

Visto el expediente, el Experto considera que la Demandante ha demostrado *prima facie* en sus alegaciones y anexos que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa. El Demandado no ha contestado a la Demanda y, tampoco ha aportado prueba relevante que pudiera demostrar derechos o intereses a su favor tal y como se establece en la Política o mediante otro medio de prueba.

De hecho, ninguna de las circunstancias que recoge la Política para demostrar derechos a favor del Demandado resultan de aplicación en este caso y, el uso de la marca HERSHSEY'S o HERSHEY sin autorización, determina la ausencia de derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa.

Además, el Experto nota que la composición de los nombres de dominio en disputa y en general la reproducción del logo e imagen comercial de la Demandante en el sitio web al que redirigen aquéllos conllevan un claro riesgo de afiliación con la marca de la Demandante. Ver [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.5.1.

En base a lo expuesto, el Experto considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa.

E. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El Experto observa que a los efectos del párrafo 4(a)(iii) de la Política, el párrafo 4(b) de la Política establece circunstancias, en particular, pero sin limitación, que si el Experto determina que están presentes, serán prueba del registro y uso de un nombre de dominio de mala fe.

El Experto tiene en cuenta la sección 3.1.4 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) donde: “[l]os expertos han determinado sistemáticamente que el mero registro de un nombre de dominio que sea idéntico o similar hasta el punto de causar confusión (en particular, nombres de dominio que contengan errores tipográficos o que incorporen la marca más un término descriptivo) a una marca famosa o ampliamente conocida por una entidad no afiliada puede por sí sola crear una presunción de mala fe”.

Además, el Experto considera que el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con fines de lucro comercial, usuarios de Internet a su sitios webs, creando una probabilidad de confusión con la marca del reclamante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o respaldo de su sitio web o ubicación o de un producto o servicio en su sitio web o ubicación, en los términos del párrafo 4 (b)(iv) de la Política.

Finalmente, el Experto ha comprobado como los nombres de dominio en disputa no resuelven en la actualidad a un sitio web activo. Debe resaltar el Experto que las conclusiones antes alcanzadas no decaen por dicha falta de uso. Antes, al contrario, considera que aplica la doctrina del uso pasivo para calificarlo como de mala fe. Véase *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. [D2000-0003](#).

En base a cuanto antecede, el Experto concluye el cumplimiento de este tercer requisito en los términos que impone la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, <seminuevoshersheymx.com> y <ventashersheymexico.com> sean transferidos a la Demandante.

/Manuel Moreno-Torres/

Manuel Moreno-Torres

Experto Único

Fecha: 21 de diciembre de 2023