

DECISIÓN DEL EXPERTO

Genting International Management Limited c. C.M.
Caso No. DES2019-0015

1. Las Partes

La Demandante es Genting International Management Limited, Isla de Man, representada por Lim Zhi Jian, Malasia.

El Demandado es C.M., Reino Unido.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <gentingcasino.es>.

El Registro del citado nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador es Key-Systems.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 13 de mayo de 2019. El 13 de mayo de 2019, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 16 de mayo de 2019 Red.es envió al Centro, por 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. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 31 de mayo de 2019 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registro, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 3 de junio de 2019. El Centro verificó que la Demanda y la Demanda enmendada cumplían 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 y la Demanda enmendada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 3 de junio de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de junio de 2019. El Demandado envió al Centro una comunicación electrónica el 4 de junio de 2019. El Demandado no contestó formalmente a la Demanda. El 25 de junio de 2019, el Centro notificó a las Partes que procedía con el nombramiento del Experto.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 2 de julio de 2019, 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 Genting International Management Ltd, filial de la empresa Genting Berhad que, junto con otras varias empresas, forma parte del Grupo Genting, dedicadas al sector del ocio, hospitalidad y casino.

La Demandante es titular de las siguientes marcas protegidas en España:

Marca de la Unión Europea ("UE") No. 006350359, denominada GENTING, solicitada el 1 de octubre de 2007 y concedida el 4 de agosto de 2008, para las clases 16, 28, 41 y 43.

Marca UE No. 014292924, GENTING CASINO, mixta, solicitada el 25 de junio de 2015 y concedida el 26 de octubre de 2015, para las clases 9, 36, 41 y 43.

Marca UE No. 014292916, denominada GENTING INTERNATIONAL CASINO, solicitada el 25 de junio de 2015 y concedida el 26 de octubre de 2015, para las clases 9, 36, 41 y 43.

El nombre de dominio en disputa es <gentingcasino.es> y fue registrado el 5 de noviembre de 2018.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante afirma que es una empresa perteneciente al Grupo Genting, dedicado al sector del ocio, hospitalidad y casino, que caracteriza su actividad en su comercio mundial con las marcas arriba reseñadas y otras marcas registradas en el Reino Unido, además de numerosas marcas registradas en diversos países asiáticos, siendo la más antigua la marca de 1981, inscrita en Brunei Darussalam. La Demandante asegura que ha recibido numerosos premios, habiendo sido ganadora como World's Leading Casino Resort durante 5 años (2005-2010) otorgado por *World Travel Awards* y ha sido votada como el mejor casino resort de Asia durante 6 años consecutivos, lo cual le ha hecho adquirir una gran reputación y fondo de comercio. Debido a todos estos hechos, la Demandante alega que sus marcas son notorias.

La Demandante argumenta que la existencia del nombre de dominio en disputa, <gentingcasino.es> provoca una falsa asociación con sus marcas y el propio Grupo Genting que daña su negocio, fondo de comercio y reputación, con la consiguiente dilución de la marca ya que el nombre de dominio en disputa incluye en su totalidad sus marcas. Además induce a error hasta el punto de crear confusión con dichas marcas, dando la impresión de que existe una conexión entre la Demandante y el Demandado.

Respecto a la falta de derechos o intereses legítimos, la Demandante afirma tener derechos previos ya que viene usando la marca desde 1965, siendo su primer registro el de Brunei en 1981. La Demandante alega que el mero registro de un nombre de dominio en disputa no concede a su titular un derecho sobre dicho nombre. Añade que la Demandante no ha autorizado el registro ni el uso del nombre de dominio en disputa.

En cuanto al registro de mala fe, alega la Demandante que el Demandado conocía al Grupo Genting pues no es mera coincidencia que eligiera los términos 'genting' y 'casino' para formar el nombre de dominio en disputa sino que el Demandado lo registró con ánimo de lucro y para dañar el negocio de la Demandante.

Por todo ello, solicita que el nombre de dominio en disputa <gentingcasino.es> sea transferido a la Demandante.

B. Demandado

El 4 de junio de 2019 el Demandado envió una comunicación al Centro solicitando una versión inglesa de las comunicaciones, Demanda y documentos que el Centro le había enviado. El 5 de junio de 2019 el Centro contestó al Demandado que, de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento el idioma del procedimiento era el español. El Demandado ese mismo día envió un escueto correo electrónico al Centro indicando “sin problema”. Sin embargo, el Demandado no volvió a dirigirse al Centro a pesar de haberle sido notificada correctamente la Demanda, documentos y la fecha límite para contestarla.

Por tanto, ha de considerarse que el Demandado no ha contestado formalmente a la Demanda.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la Demandante debe acreditar la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Antes de proceder a dicho análisis, este Experto desea dejar constancia de que, tomando en cuenta la similitud entre el Reglamento y la Política se tomarán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o “UDRP” en sus siglas en inglés). Así lo han afirmado ya numerosas decisiones bajo el Reglamento (entre otras, *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005; *Ferrero, S.p.A, Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003; y *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014).

Igualmente y por las mismas razones, se tendrá en cuenta la “Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política Uniforme” tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos

Ante todo ha de concretarse si la Demandante ostenta “Derechos Previos” en el sentido del Reglamento. Así, en el artículo 2 de dicho Reglamento se consideran como tales, entre otros, los registros de marca con efectos en España.

La Demandante es titular de las marcas UE relacionadas en los antecedentes de hecho de esta decisión y por tanto se encuentran protegidas en España. En efecto, posee la titularidad de tres marcas UE denominadas GENTING, GENTING CASINO y GENTING INTERNATIONAL CASINO, respectivamente.

Por tanto la Demandante ostenta Derechos Previos a efectos del Reglamento.

El nombre de dominio en disputa es <gentingcasino.es>. El Demandado toma íntegramente la denominación de las marcas de la Demandante.

En efecto, concretamente la Marca UE No. 006350359, consiste en el término GENTING; la Marca UE No. 014292924 (mixta) contiene la denominación GENTING CASINO, idéntica al nombre de dominio en disputa, y la Marca UE No. 014292916 se denomina GENTING INTERNATIONAL CASINO.

El nombre de dominio en disputa <gentingcasino.es> incorpora íntegramente el término GENTING que contienen las tres marcas UE de la Demandante.

Y, concretamente, el nombre de dominio en disputa está formado por los mismos dos términos que constituyen la Marca UE No.014292924 y también por dos de los tres términos de la Marca UE No. 014292916, incluyendo ésta la expresión "INTERNATIONAL" que es un término en inglés que resulta irrelevante para el análisis del primer elemento.

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 una característica dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa, se podrá considerar que éste es confusamente similar a esa marca.

Continúan dichas orientaciones afirmando en la sección 1.8 que cuando la marca es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa, la adición de otros términos descriptivos o geográficos no evita la existencia de similitud confusa.

Por otra parte, la inclusión del dominio de nivel superior de código de país (ccTLD por sus siglas en inglés) ".es" no puede considerarse como una diferencia ya que es el indicativo del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio. Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones bajo la Política y el Reglamento, como por ejemplo, *Segway LLC v. C.H.*, Caso OMPI No. D2005-0023; *Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. D2004-0721; *ThyssenKrupp USA, Inc. v. R.G.*, Caso OMPI No. D2001-1425; *Myrurgia, S.A. v. J.I.M.*, Caso OMPI No. D2001-0562; *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0053.

Por tanto, el Experto concluye que existe una similitud confusa, a los efectos del Reglamento, entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante, cumpliéndose así el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Para determinar si la Demandada posee derechos o intereses legítimos, el Experto ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes. Es cierto que la Demandante tiene la carga de probar la inexistencia de derechos o intereses legítimos. Sin embargo, ante la dificultad de esta prueba, por tratarse de un hecho negativo, en la sección 2.1 de la "Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0" se sostiene que basta con que la Demandante acredite *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos puesto que el Demandado en su contestación tendrá ocasión de demostrar lo contrario y si no lo hiciera podrá considerarse probada la ausencia de derechos o intereses legítimos.

La Demandante asegura no haber autorizado ni consentido que el Demandado usara o registrara el nombre de dominio en disputa y argumenta que el mero registro de un nombre de dominio no otorga a su titular derecho alguno a la denominación que lo constituye, como han afirmado diversas decisiones del Centro a la luz de la Política y el Reglamento.

El Demandado no ha contestado formalmente a la Demanda a pesar de haber sido debidamente notificado, recibido la Demanda y Anexos a la misma y es conocedor del plazo que tenía para contestar. Por tanto, habiendo podido exponer sus derechos o intereses legítimos, ha declinado enviar una respuesta, pudiendo deducirse que no ha refutado los argumentos del caso de la Demandante.

No obstante, para mayor exhaustividad, el Experto va a examinar los diversos supuestos que, de manera ejemplificativa, se contienen en la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Observando estos supuestos puede concluirse que (i) antes de recibir la notificación de la Demanda, el Demandado no ha utilizado el nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. Por el contrario, el nombre de dominio en disputa resuelve a una web de parking,

información y venta de nombres de dominio, de un Agente Registrador con enlaces del tipo pago por clic. (ii) no consta que el Demandado sea conocido por el nombre de dominio en disputa, (iii) el Demandado no está haciendo un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de productos o servicios en cuestión. Muy al contrario, como se ha indicado, el Demandado no hace un uso legítimo en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios, sino que pretende aprovecharse del buen nombre y notoriedad de la Demandante y sus marcas.

Estas circunstancias llevan al Experto 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

Por último, la tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar si existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias alternativas y no necesariamente acumulativas a efectos del Reglamento.

Una de las cuestiones determinantes para concluir si el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe es considerar acreditado que el Demandado conocía o debía conocer razonablemente la existencia de la marca de la Demandante antes de dicho registro.

Las marcas de la Demandante son anteriores al registro del nombre de dominio en disputa. Las marcas de la Demandante gozan de notoriedad y están formadas por una denominación característica que constituye la parte identificadora de su denominación social y, precisamente, su actividad principal va dirigida a la explotación de casinos resort. Por tanto, no puede deberse al azar que precisamente los términos “genting” y “casino” configuren el nombre de dominio en disputa, siendo además el nombre de dominio en disputa idéntico a una de las marcas de la Demandante.

Por ello, en el balance de probabilidades, el Experto se inclina a considerar que el Demandado conocía a la Demandante y sus marcas antes del registro del nombre de dominio en disputa.

Cabe referirse a la “Sinopsis elaborada por OMPI 3.0” que recoge como hecho a tener en cuenta en la existencia de mala fe en el registro, el que la marca de la Demandante esté íntegramente reproducida en el nombre de dominio en disputa y sea notoria, como sucede en este caso. Así, se pueden citar las decisiones *The Gap, Inc. v. D.Y.*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320.

Por tanto, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe.

Por último, aunque el Reglamento no exige que se acredite también de forma acumulativa el uso de mala fe del nombre de dominio en disputa, el Experto desea abordar este aspecto.

El Demandado no hace uso real del nombre de dominio en disputa. En efecto, como se ha indicado, el nombre de dominio en disputa resuelve a la web de parking de un Agente Registrador, que es una página de parking, búsqueda y venta de nombres de dominio incluyendo enlaces del tipo pago por clic. De lo ya expuesto hasta aquí se concluye claramente que el uso que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa es de mala fe.

Estas circunstancias permiten afirmar que también es de mala fe el uso que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa.

7. Decisión

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

María Baylos Morales

Experto

Fecha: 12 de julio de 2019