

DECISIÓN DEL EXPERTO

Groupe Adeo c. Geolia S.L., Geolia Sociedad Limitada
CASO NO. DES2016-0025

1. Las Partes

La Demandante es Groupe Adeo con domicilio en Ronchin, Francia, representada por Coblence & Associés, Francia.

El Demandado es Geolia S.L., Geolia Sociedad Limitada con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del citado nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es ARSYS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 19 de septiembre de 2016. El 19 de septiembre de 2016, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 21 de septiembre de 2016, 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 del contacto administrativo, técnico y de facturación.

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 7 de octubre de 2016. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de octubre de 2016. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 28 de octubre de 2016.

El Demandado envió un correo al Centro el 29 de octubre de 2016. La Demandante presentó una solicitud de suspensión del procedimiento el 3 de noviembre de 2016. El Centro notificó a las partes la suspensión del procedimiento el 3 de noviembre de 2016. La Demandante presentó una solicitud de reanudación del procedimiento el 25 de enero de 2017. El Centro notificó a las partes la reanudación del procedimiento el 25 de enero de 2017.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 27 de enero de 2017, 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 titular de la Marca Internacional No. 907302, GEOLIA, registrada el 9 de noviembre de 2006, para las clases internacionales 1, 5, 7, 8, 17, 21 y 31, estando en vigor en la actualidad. Esta marca designa la Unión Europea y, por tanto, está protegida en España.

La Demandante es también titular de la Marca de la Unión Europea No. 12423034, GEOLIA, solicitada el 12 de diciembre de 2013 y registrada el 16 de julio de 2014.

El nombre de dominio en disputa <geolia.es> fue registrado el 20 de febrero de 2012. El nombre de dominio en disputa no se encuentra activo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, Groupe Adeo, es una empresa especializada en la venta de artículos para el hogar, jardinería y bricolaje que goza de gran reputación internacional y está presente en 12 países, entre ellos, España, donde la empresa Leroy Merlin es su primera filial. Esta filial ha creado una gama de productos de jardinería y jardín, llamada "Geolia". Esta denominación fue objeto de solicitud de varias marcas.

La Demandante manifiesta, a continuación, que, para evitar el presente procedimiento, el 24 de febrero de 2016 envió, vía email, un requerimiento al Demandado para que éste le transfiriese el nombre de dominio en disputa y dejase de usar la marca GEOLIA. A lo cual, el Demandado contestó el mismo día alegando que el nombre de dominio en disputa estaba libre en el momento del registro y, por tanto, era lícito. El Demandado añadía que desde hacía dos años la sociedad Geolia S.L. no tenía actividad y que el nombre de dominio en disputa ya no estaba activo. Insatisfecha con esta respuesta, la Demandante insistió en su requerimiento, el 30 de mayo de 2016, sin ya recibir respuesta.

Respecto al primer requisito del Reglamento, la Demandante argumenta la titularidad de la Marca Internacional No. 907.302, GEOLIA, de 9 de noviembre de 2006, así como de la Marca de la Unión Europea No. 12423034, de 12 de diciembre de 2013. La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa es total reproducción de la marca anterior de la que es titular. En cuanto al sufijo ".es" afirma que no genera diferencias ya que designa a España en la configuración técnica actual de los nombres de dominio. A tal efecto, se refiere a diversas decisiones en el marco del Reglamento que así lo han declarado. Por estas razones, la Demandante concluye que el nombre de dominio en disputa es similar a su marca anterior hasta el punto de causar un riesgo de confusión con dicha marca.

La Demandante sostiene que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Argumenta que el Demandado nunca ha solicitado una marca denominada GEOLIA. Afirma que el hecho de que la sociedad Geolia S.L. haya sido constituida el 14 de febrero de 2011 es irrelevante y no puede invocarse como derecho sobre la denominación dado que existen derechos anteriores de la Demandante, teniendo en cuenta la fecha de registro de la Marca Internacional No.

907.302, GEOLIA. Añade que la Demandante nunca ha concedido licencias ni ha autorizado al Demandado a usar el nombre GEOLIA ni a registrarlo como nombre de dominio, ni tampoco la Demandante y el Demandado han mantenido relaciones comerciales con anterioridad.

Manifiesta la Demandante que el Demandado al registrar el nombre de dominio en disputa para dirigir a los usuarios a un sitio Web sin explotar desde 2012, deseaba beneficiarse de la utilización de este nombre de dominio idéntico a los derechos de la Demandante, cuyo conocimiento debía tener el Demandado en el momento del registro del nombre de dominio en disputa. Añade que al no explotar el nombre de dominio en disputa, el Demandado tiene el propósito de confundir a los clientes legítimos de la Demandante, empañando la imagen de la marca GEOLIA ya que lleva a creer a los usuarios que la Demandante no es capaz de explotar dicho nombre de dominio en relación con sus marcas.

La Demandante sostiene que el registro del nombre de dominio en disputa se hizo de mala fe porque el Demandado no podía ignorar la existencia de las marcas notorias de la Demandante, dada su reputación y la de su filial Leroy Merlin. Apela a las decisiones en el marco del Reglamento que afirman que puede existir mala fe en el registro cuando se trata de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria.

La Demandante concluye afirmando que el uso del nombre de dominio en disputa es de mala fe, aludiendo a varias decisiones en el marco del Reglamento que declaran que el uso pasivo de un nombre de dominio que incorpora una marca notoria o renombrada no evita que pueda calificarse tal uso de mala fe.

En consecuencia la Demandante termina solicitando que el nombre de dominio en disputa <geolia.es> sea transferido a la Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

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 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; y 3) Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Antes de proceder a dicho análisis, este Experto desea dejar constancia de que, habiendo servido de base para la elaboración del Reglamento la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política" o "UDRP" en sus siglas en inglés) para la resolución del presente conflicto se tomarán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la "Política", como así lo han afirmado ya numerosas decisiones (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" ("Sinopsis elaborada por la OMPI Versión 2.0").

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la 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.

Como se ha expuesto en los Antecedentes de Hecho, la Demandante es titular de la Marca Internacional No. 907302, GEOLIA, registrada el 9 de noviembre de 2006, en vigor en la actualidad, para las clases internacionales 1, 5, 7, 8, 17, 21 y 31. Esta marca designa a la Unión Europea y, por tanto, está protegida en España, existiendo, por tanto, “Derechos Previos” a favor de la Demandante, en el sentido del Reglamento.

El nombre de dominio en disputa es <geolia.es> siendo, por tanto, idéntico a la denominación de la marca GEOLIA de la Demandante.

La inclusión del sufijo “.es” en el nombre de dominio en disputa no puede considerarse como una diferencia relevante ya que es el indicativo del dominio de nivel superior geográfico correspondiente a España. La inexistencia de relevancia en la comparación entre un nombre de dominio y una marca, respecto al sufijo que necesariamente ha de tener éste viene siendo declarado reiteradamente en decisiones como, por ejemplo, *Segway LLC v. Chris Hoffman*, 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. Javier Iván Madroño*, Caso OMPI No. D2001-0562; *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0053.

Por tanto, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca GEOLIA de la Demandante, a los efectos del Reglamento, quedando cumplido el primer requisito exigido por el Reglamento en el artículo 2.

B. Derechos o intereses legítimos

Para determinar si el Demandado ostenta 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, la doctrina viene sosteniendo que basta con que la Demandante acredite *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos ya que el Demandado en su contestación tendrá ocasión de demostrar lo contrario.

En este caso, el Demandado no ha contestado a la Demanda por lo que no ha probado, habiendo podido hacerlo, sus posibles derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

La Demandante alega que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa porque nunca ha solicitado una marca denominada GEOLIA ni la Demandante ha concedido al Demandado licencia o autorización para usar la marca GEOLIA ni registrarla como nombre de dominio y ni siquiera han mantenido nunca relaciones comerciales. Añade la Demandante que el Demandado al registrar el nombre de dominio en disputa deseaba beneficiarse del prestigio de la Demandante cuyas marcas debía conocer el Demandado en el momento del registro del nombre de dominio en disputa, dada la reputación de la Demandante y la de su filial Leroy Merlin. Además, argumenta que el Demandado al no explotar el nombre de dominio en disputa desde la fecha de su registro en 2012, empaña la imagen de la marca GEOLIA de la Demandante porque los usuarios entenderán que ésta no es capaz de explotar su marca GEOLIA.

Además de estas alegaciones hay que referirse al hecho de que la Demandante el 24 de febrero de 2016 envió a la dirección de correo electrónico que figura como contacto técnico del Demandado en la base de datos de Red.es, un requerimiento al Demandado para que éste le transfiriese el nombre de dominio en

disputa y dejase de usar la marca GEOLIA. La respuesta del Demandado se limitó a indicar que el nombre de dominio en disputa estaba libre en el momento del registro y, por tanto, era lícito, añadiendo que la sociedad Geolia S.L. no tenía actividad desde hacía dos años y que el nombre de dominio en disputa ya no estaba activo. El Demandado añadió que la página Web “www.geolia.es” estaba cerrada desde hacía un año. La Demandante envió un segundo requerimiento, el 30 de mayo de 2006, sin recibir ya respuesta del Demandado. La conducta del Demandado obligó a la Demandante a presentar la Demanda que inició el presente procedimiento. De este cruce de correos electrónicos se deduce que el único derecho que alega el Demandado es que el nombre de dominio en disputa estaba libre y que, por tanto, su registro era lícito.

El Experto considera muy importante hacer constar una serie de hechos que se sucedieron después de agotado el plazo para contestar a la Demanda. Así, dos días después de transcurrido el plazo para que el Demandado contestase a la Demanda, éste envió una comunicación al Centro mostrándose dispuesto a transferir el nombre de dominio en disputa. El Centro notificó a la Demandante el contenido de la comunicación del Demandado indicando si deseaba solicitar la suspensión del procedimiento, lo cual realizó la Demandante para tratar de llegar a un acuerdo con el Demandado. Numerosas incidencias se sucedieron entre Demandante y Demandado – como consta en el expediente - de tal forma que nunca se llegó a tal acuerdo.

Lo más relevante de tales incidencias fueron determinadas manifestaciones del Demandado que este Experto considera contradictorias. Así, reiteró que registró el nombre de dominio en disputa porque estaba disponible y que lo hizo para la sociedad Geolia S.L. con la que solo tenía vínculos laborales pero que esta sociedad nunca tuvo página Web ni utilizó el nombre de dominio en disputa con fines comerciales, estando, además, dicha sociedad sin actividad desde hacía tres años y actualmente estaba cerrada (el Experto entiende que se refiere a que la sociedad está disuelta). Sin embargo, si se vuelve a examinar la respuesta del Demandado al requerimiento de la Demandante, se observa que había dicho que la sociedad Geolia S.L. no tenía actividad desde hacía dos años y que la Web “www.geolia.es” se había cerrado hacía un año sin que explique cuál era el contenido de dicho sitio Web ni la actividad de la sociedad Geolia S.L. Por lo tanto, existe una contradicción clara al afirmar, por un lado, que la sociedad Geolia S.L. nunca había tenido sitio Web ni había usado el nombre de dominio en disputa con fines comerciales y, por otro, que el sitio Web de Geolia S.L. se había cerrado hacía un año. Por otra parte, el Experto, con la facultad que le concede el Reglamento para conocer en profundidad la posición de las Partes, ha consultado en Internet la situación mercantil de la sociedad Geolia S.L. y lo cierto es que no aparece cerrada, como afirma el Demandado, sino que figura activa.

En otro momento el Demandado manifestó que el domicilio de la sociedad Geolia S.L. que aparece en la base de datos de Red.es y que, presumiblemente el propio Demandado facilitó al registrar el nombre de dominio en disputa, no era el de esa sociedad sino el de su asesora contable y que actualmente el domicilio de la sociedad Geolia S.L. sería en Lagos (Nigeria), sin concretar la dirección ni cómo entrar en contacto con dicha empresa. Todo lo cual hace pensar en una falta de transparencia en el registro del nombre de dominio en disputa que, lógicamente, ha de tener su consecuencia en el presente procedimiento.

El Demandado también hizo constar que no tenía interés en mantener el nombre de dominio en disputa puesto que no se usaba desde hacía tres años, ni pensaba renovarlo. Lo cual pone de relieve la absoluta falta de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa.

El Experto considera que la conducta del propio Demandado, tanto en su respuesta al requerimiento enviado por la Demandante, como la que mantuvo durante la suspensión del presente procedimiento, pone de manifiesto que carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y que los argumentos de la Demandante pueden considerarse como prueba *prima facie* de dicha falta de derechos o intereses legítimos. Así, lo considera también la decisión *Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou c. Desmet Studio's y P. Weijenberg*, Caso OMPI No. DES2015-0016, que afirma que: “En el presente caso, no habiendo contestado formalmente los Demandados a la Demanda, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que el Demandante haya aportado indicios sobre la falta de interés de los Demandados”.

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 ambas alternativas y no necesariamente acumulativas.

Una de las cuestiones determinantes a efectos de concluir si el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe es considerar acreditado el hecho del conocimiento previo de la marca GEOLIA de la Demandante por parte del Demandado. Para ello ha de tenerse en cuenta si la marca de la Demandante fue registrada con anterioridad al nombre de dominio en disputa. A este respecto ha de recordarse que la Marca Internacional No. 907302, GEOLIA de la Demandante tiene efectos desde el 9 de noviembre de 2006 mientras que el nombre de dominio en disputa <geolia.es> fue registrado el 20 de febrero de 2012.

También es muy relevante para acreditar el conocimiento previo del Demandado sobre la marca de la Demandante, si la marca GEOLIA anterior de la Demandante puede calificarse de notoria o renombrada. La Demandante afirma que el Demandado no podía ignorar la existencia de la marca GEOLIA, dada la reputación tanto de la propia Demandante como la de su filial Leroy Merlin.

El Experto considera que el examen de la documentación presentada por la Demandante y del sitio Web de la Demandante y su filial Leroy Merlin, en el que aparecen productos identificados con la marca GEOLIA, pone de manifiesto la importancia y expansión mundial del Groupe Adeo y su filial Leroy Merlin, por lo que puede concluirse que la marca GEOLIA tiene el carácter de notoria para efectos del Reglamento.

La Demanda hace referencia a diversas decisiones dictadas en el marco del Reglamento que declaran que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria puede ser constitutivo de mala fe.

Además, el Experto desea añadir otras decisiones dictadas en el marco de la Política que afirman que el registro de una marca notoria como nombre de dominio puede sugerir una indicación de mala fe. Nos referimos a las decisiones *The Gap, Inc. v. Deng Youqian*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320; *Veuve Clicquot Ponsardin, Maison Fondée en 1772 v. The Polygenix Group Co.*, Caso OMPI No. D2000-0163; *PepsiCo, Inc. v. "null"*, aka *Alexander Zhavoronkov*, Caso OMPI No. D2002-0562; *PepsiCo, Inc. v. Domain Admin*, Caso OMPI No. D2006-0435.

Asimismo se contempla esta circunstancia en la sección 3.4 de la Sinopsis elaborada por la OMPI Versión 2.0 que declara como hecho a tener en cuenta en la existencia de mala fe en el registro, el que la marca de la demandante sea notoria, como el Experto considera que sucede en este caso.

Finalmente, teniendo en cuenta que no consta un uso activo del nombre de dominio en disputa, sino las contradictorias manifestaciones del Demandado que, unas veces afirma que existió un sitio Web a partir de dicho nombre de dominio en disputa, y otras que nunca ha sido utilizado con fines comerciales, puede afirmarse que no hay pruebas de que el Demandado haya hecho un uso de buena fe del nombre de dominio en disputa. Aunque es cierto, como han declarado numerosas decisiones en el marco del Reglamento, que la mera tenencia pasiva de un nombre de dominio no es elemento determinante de un uso de mala fe, las circunstancias que concurren en este caso, llevan a concluir que el uso del nombre de dominio en disputa ha sido usado de mala fe.

A la vista de todas las circunstancias del caso y dadas las contradicciones y falta de transparencia en la conducta del Demandado, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe y su uso ha sido también de mala fe, considerando así cumplido el tercer requisito del Reglamento en su artículo 2.

7. Decisión

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

María Baylos Morales

Experto

Fecha: 8 de febrero de 2017