
DECISIÓN DEL EXPERTO

Manufacturas Ibarra, S.L. c. T.D.S.

Caso No. DES2012-0015

1. Las Partes

La Demandante es Manufacturas Ibarra, S.L. con domicilio en Madrid, España, representada por PROTECTIA Patentes y Marcas, S.L., España.

El Demandado es T.D.S., con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <gio.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 16 de marzo de 2012. El mismo día, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 20 de marzo 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 29 de marzo de 2012. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 18 de abril de 2012. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 17 de abril de 2012.

El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 30 de abril de 2012, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es fabricante nacional de carpetas colgantes, subcarpetas y otros productos de archivo. La Demandante es titular de la marca española en vigor número 0621388 "GIO" - solicitada el 27 de junio de 1970 y concedida el 1 de diciembre de 1970 -, por transferencia con fecha de resolución 14 de octubre

de 2011 de Gregorio Ibarra Ortega a la Demandante.

El Demandado no aporta datos sobre su actividad profesional, comercial, empresarial y/o industrial.

La "fecha de alta" del nombre de dominio en disputa es 21 de noviembre de 2011.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante es un fabricante nacional español de carpetas colgantes y otros productos para la oficina con una capacidad de producción muy alta, automatizada y moderna, según afirma. La Demandante ha comprobado que el nombre de dominio en disputa <gio.es> ha sido registrado estando redirigido a una página Web de servicio de parking. La Demandante envió un requerimiento al Demandado en fecha 13 de enero de 2012 con el fin de lograr la transferencia amistosa del nombre de dominio en disputa, negándose el Demandado a dicha transferencia.

La Demandante es titular de la marca española número 0621388 "GIO", solicitada el 27 de junio de 1970, concedida el 1 de diciembre de 1970, en vigor. Y el nombre de dominio en disputa reproduce la marca de la Demandante de forma idéntica, lo que conduce a una clara confusión para el internauta.

El Demandado no es licenciataria ni ha sido autorizado por la Demandante para utilizar la denominación contenida en el nombre de dominio en disputa. El Demandado tampoco es comúnmente conocido por la denominación "gio" ni ha quedado probado que haya efectuado preparativos serios para usar el nombre de dominio en disputa. La única utilización conocida del nombre de dominio en disputa es la ya citada, consistente en una redirección a una página Web de servicio de parking presumiblemente para obtener algún provecho del "click through" o "pay per click", en este caso, deben ser considerados como usos parasitarios de la marca ajena.

El Demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa, debiendo de ser considerada la utilización del nombre de dominio en disputa como un uso abusivo y especulativo.

Considera la Demandante que el Demandado no podía ignorar la existencia de la Demandante y de su marca, sin que pueda entenderse que el registro se haya efectuado de forma fortuita. Aunque no hay página Web en el nombre de dominio en debate, existe un riesgo potencial de que ésta se active, lo que implica la existencia de mala fe.

La confusión que pueden padecer los usuarios de Internet que buscan los productos de la Demandante al verse redireccionados al sitio Web de la Demandada es evidente. Esta conducta es asimilable a la confusión, atracción o desviación intencionada a que se refiere el Reglamento lo que supone un registro y utilización de mala fe. Mala fe que debe verse reforzada por la intención evidente de lucro que anima el redireccionamiento efectuado por el Demandado, ánimo de lucro para el que basta la intención y no la efectiva obtención de beneficios, según acaba diciendo la Demandante.

B. Demandado

El Demandado afirma que la Demandante ha tenido 20 años para registrar el nombre de dominio en disputa, que la marca "GIO" de la Demandante data del año 1970, y que es sorprendente que ahora que el Demandado acaba de inscribir el nombre de dominio en disputa, pretenda recuperarlo por esta vía, cuando no ha ejercitado su derecho en los últimos 20 años. Más aún cuando la Demandante viene operando en Internet desde hace al menos 8 años bajo un nombre de dominio distinto.

Afirma el Demandado que registró el nombre de dominio en disputa después de que su último titular lo hubiera dejado caducar, y por tanto cuando éste se encontraba disponible para el público en general. Reprocha a la Demandante su pasividad en ese momento para apropiarse del nombre de dominio en disputa.

Considera el Demandado que ni el nombre de dominio en disputa está direccionado a un servicio de parking remunerado, ni se obtiene ningún beneficio del mismo, ni supone un uso parasitario y no autorizado de ninguna marca.

El nombre de dominio en disputa no se corresponde con ninguna marca notoria de la Demandante, ya que no se conoce publicidad de la misma ni siquiera por Internet. Por esto, es difícil que el término "gio" pueda ser asociado a la Demandante, Manufacturas Ibarra, S.L., por un usuario de Internet, cuando ellos mismos no realizan promoción alguna del mismo, más bien al contrario, ya que en Internet actúan bajo el nombre de su sociedad, Manufacturas Ibarra, S.L.

Considera el Demandado que sus derechos e intereses legítimos son los que se derivan de su buena fe en el registro del nombre de dominio en disputa, su actuación con el mismo inocua para la Demandante y para terceros, así como del pago de la tasa correspondiente para ser el titular exclusivo del nombre de dominio en disputa durante el tiempo de registro.

Afirma el Demandado que no se ha aportado prueba alguna de sus intenciones para con el nombre de dominio en disputa que suponga mala fe. No ha existido nunca ofrecimiento, activo, pasivo, expreso o tácito del nombre de dominio en disputa a la Demandante.

También afirma que no ha intentado de manera intencionada atraer usuarios a su página Web. De hecho - según dice el Demandado - actualmente no hay página Web. Afirma igualmente que será difícil defender que el hecho de no tener un desarrollo en un nombre de dominio supone un intento de atraer usuarios. Según dice el Demandado, no ha creado la posibilidad de que exista confusión. No existe confusión con la identidad de la Demandante, no ofrece servicios, ni afirma nada, ni promociona nada en esa página Web. Nadie podría entrar ahí y creer que está viendo o comprando productos de la Demandante (porque no hay productos).

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:

- (i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer derechos previos; y
- (ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y
- (iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer derechos previos

La Demandante es titular de la marca española número 0621388 "GIO", solicitada el 27 de junio de 1970, concedida el 1 de diciembre de 1970, en vigor. El distintivo de esta marca es idéntico, letra por letra, al utilizado por el Demandado en el nombre de dominio en disputa <gio.es>, sin que a la utilización del código de país ".es" se le deba dar ninguna trascendencia como reiterada doctrina ha dejado asentado a lo largo de muchas decisiones.

Así, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa del Demandado <gio.es> es, más que parecido, idéntico a la marca de la Demandante hasta el punto de crear confusión, por lo que la Demandante cumple con el primero de los requisitos.

B. Derechos o intereses legítimos

El Experto considera que la marca de la Demandante no es notoria ni renombrada, por más que lo afirme la Demandante. Nada ha hecho y ninguna prueba ha aportado para probar este extremo. Y del conocimiento que este Experto pueda tener del mercado español, no le consta ni la notoriedad en el sector relativo del material para oficinas, ni el renombre de una forma más amplia. Por lo tanto, a falta de la más mínima

actividad probatoria, no puede considerarse la alegada notoriedad, como bien argumenta el Demandado.

La ausencia de notoriedad y/o renombre agrava la carga probatoria del Demandante, quien debe esforzarse en demostrar la concurrencia de los siguientes dos requisitos, pero nada más. En este sentido, sí es cierto que la Demandante demuestra tener un interés cierto sobre la denominación que ocupa el nombre de dominio en disputa, toda vez que dispone de una marca "GIO" que - aunque la adquirió por transferencia en octubre de 2011 -, ya debía pertenecer desde años antes a una persona relacionada con la Demandante por la coincidencia entre su denominación y los apellidos del antiguo titular. En todo caso, esto que tampoco ha sido explicado en la Demanda, no tiene mayor alcance, pues la marca registrada está en manos de la Demandante desde antes que el Demandado registrase el nombre de dominio en disputa, hoy debatido. En consecuencia la Demandante ejercita legítimamente su derecho marcario y prueba su interés sobre el nombre de dominio en disputa.

El Demandado aporta en el Escrito de Contestación una serie de alegatos ciertamente fundamentados sobre los errores que ha cometido la Demandante al esperar tantos años para interesarse por el nombre de dominio en disputa, llegando incluso a dejar pasar la oportunidad de registrarlo cuando estuvo a disposición del público en general. Es cierto y nada dice al respecto la Demandante. Pero la falta de diligencia en la gestión de sus propios recursos no es suficiente para justificar el interés del Demandado que se enfrenta a la Demandante en desigual condición, pues no debe olvidarse que la Demandante acude a este proceso amparado por un derecho de marca, que - dicho sea de paso - sólo con la alegada mala gestión no se va a destruir.

Y es que el Demandado no aporta un solo dato que permita inclinar la balanza de su lado. El nombre de dominio en disputa no tiene sentido alguno por sí sólo. Se trata de una voz de fantasía o la contracción de algún nombre compuesto, pero que en todo caso, en castellano no tiene significado alguno. No explica el Demandado qué razón le llevó a registrar este nombre de dominio y no otro.

De la misma forma, tampoco se conoce qué finalidad podría justificar el registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado. Insiste el Demandado en descalificar y deslegitimar a la Demandante - quien en cualquier caso dispone de un derecho anterior que le otorga una mejor posición de salida en este debate - y se olvida de alegar las justificaciones que podrían sustentar razonablemente sus pretensiones. Simplemente explica que sus "[...] derechos e intereses legítimos son los que se derivan de mi buena fe en el registro, mi actuación con el mismo inocua para el Demandante y para terceros, y del pago de la tasa correspondiente para ser el titular exclusivo del mismo durante el tiempo de registro [...]". Esta explicación podría ser suficiente cuando no existe un conflicto con alguien que alega un mejor derecho. Pero cuando se da el conflicto, la justificación del interés tendría que ser más esforzada y comprensible.

No se conoce al Demandado por el nombre "gio", ni ha aportado autorización o licencia de nadie que le permita utilizarlo ni ha alegado justificación alguna plausible.

Por todo lo dicho, el Experto considera que la Demandante demuestra la concurrencia del segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

C. Registro o uso del nombre de dominio en disputa de mala fe

El Artículo 2 del Reglamento establece una serie de circunstancias que en caso de ser acreditadas conllevan que se considere probado que el registro o el uso del nombre de dominio en disputa se ha producido de mala fe. Entre dichas circunstancias, el Reglamento incluye los casos en los que el Demandado registra o adquiere un determinado nombre de dominio, fundamentalmente con el fin de obtener una compensación económica a cambio de cederlo a través de cualquier forma, siempre que su importe supere el coste documentado que esté relacionado directamente con el mismo.

Es cierto que no aparece de forma clara la intención de vender, alquilar o ceder el nombre de dominio en disputa, tampoco que lo haya registrado para impedir al Demandante desarrollar su legítima actividad ni para perturbársela, pero en contra de lo que afirma el Demandado, sí parece que intente atraer usuarios hacia su página Web. Por dos razones, la primera porque el Demandante prueba que el nombre de dominio en disputa se hallaba alojado en el aparcamiento de dominios de "www.dondominio.com"; y la segunda porque precisamente el Demandado ha desactivado la página Web al conocer de la interposición de la presente Demanda.

La primera conduce ineludiblemente al convencimiento del Experto que la intención última de situar un nombre de dominio en un parking es la de lucrarse a través de las entradas que la página recibe mediante el sistema "pay per click" o el "click through", y la segunda le lleva al convencimiento de que la actividad desarrollada no debía ser para el Demandado justificable del todo, a la vista de la Demanda, pues si no, no habría desactivado ese aparcamiento.

A pesar de que ello constituye prueba suficiente de la mala fe del Demandado al registrar el nombre de dominio en disputa, por si la construcción no fuera suficientemente convincente, el Experto aprecia también la presencia en este caso de otras circunstancias que, según la práctica decisoria habitual de otros expertos, y si bien no se encuentran expresamente recogidas en el Artículo 2 del Reglamento, sí encuentran acogida en el apartado 5) del dicho Artículo 2 del Reglamento y son consideradas igualmente prueba del registro o uso del nombre de dominio de mala fe. Entre ellas, alguna ha sido asimismo alegada por la Demandante, como es el caso del conocimiento de los derechos previos existentes a favor de un tercero antes de proceder al registro de un nombre de dominio idéntico a la denominación en cuestión, lo que unido a la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre la misma permiten concluir que el registro se produjo de mala fe.

Es cierto lo que afirma el Demandado relativo a la falta de notoriedad y a la inexistencia de renombre de la marca "GIO" de la Demandante, también es cierto que el Demandado alega constantemente que él no conocía dicha marca, pero no es menos cierto, que la absoluta falta de justificación relativa al interés que el Demandado pudiera tener en el registro no puede razonablemente conducir a otra conclusión diferente a la que afirma la Demandante, según la cual el Demandado, en el balance de las probabilidades, sí conocía la marca y efectuó el registro de mala fe.

En consecuencia, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa <gio.es> ha sido registrado de mala fe, por lo que la Demandante cumple con el tercero de los requisitos.

7. Decisión

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

Mario A. Sol Muntañola

Experto

Fecha: 14 de mayo de 2012