



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Genie Industries Iberica, S.L. v. S.P.N.

Caso No. DES2010-0023

1. Las Partes

La Demandante es Genie Industries Iberica, S.L. con domicilio en Montcada i Rexac de Barcelona, España.

El Demandado es S.P.N. con domicilio en Barcelona, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 28 de abril de 2010. El 28 de abril de 2010, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 29 de abril de 2010, ESNIC 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. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una Demanda modificada el 7 de mayo de 2010. El Centro verificó que la Demanda y la Demanda modificada 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 modificada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 11 de mayo de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 31 de mayo de 2010. El

Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 31 de mayo de 2010.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 9 de junio de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante Genie Industries Iberica, S.L. es una entidad del Grupo Internacional Terex de la cual también forma parte la sociedad Genie Industries, Inc. La titularidad de las marcas GENIE en la Oficina Española de Patentes y Marcas desde el 4 de diciembre de 1989 y como marca comunitaria desde el 16 de octubre de 1998, para las clases 6,7 y 19 consta a favor de Genie Industries, Inc.

El Demandado registró el nombre de dominio <genie.es> con fecha de 14 de noviembre de 2005.

5. Cuestiones procesales previa

La Demandante remitió al Centro alegaciones y documentación adicional a la Demanda con fecha de 9 de junio de 2010.

El Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") sólo prevé la presentación de la Demanda por la Demandante y de la Contestación por el Demandado. La presentación de documentación adicional no está expresamente prevista, salvo que sea consecuencia de una notificación de deficiencias en la Demanda/Contestación o si lo solicita el Experto. En el presente caso, la documental aportada fuera de plazo subsana la deficiente presentación del escrito de Demanda por lo que este Experto ha considerado su admisión en tanto en cuanto la misma habría sido solicitada en otro caso. No obstante, no cabe admitir las alegaciones por extemporáneas y emitidas a consecuencia de las alegaciones del Demandado.

El Experto emitió una orden procedimental con fecha de 11 de junio de 2010 con el fin de esclarecer la relación existente entre la Demandante y la titular de la marca GENIE. Como consecuencia de ello y dentro de plazo, la Demandante presentó justificante que acreditaba fehacientemente la autorización de uso de la marca GENIE en España; autorización de uso que se fundamenta en el hecho de ser ambas sociedades, la entidad Demandante y la titular de los derechos previos, filiales integradas dentro del grupo internacional Terex.

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante manifiesta que utiliza el nombre de dominio <genieindustries.com> tanto para dar a conocer sus productos y servicios, como para la venta de los mismos.

Considera que el dominio registrado por el Demandado crea confusión con la marca GENIE, sobre la que la Demandante tiene derechos previos.

Asimismo, entiende que el Demandado ha registrado el nombre de dominio con fines especulativos y abusivos ya que carece de derechos o legítimos intereses sobre el mismo, puesto que no es legítimo titular de ninguna marca sobre la denominación “genie”.

La Demandante afirma haber notificado al Demandado requerimiento con objeto de que cesase en la utilización del dominio, sin obtener ninguna respuesta.

Finalmente entiende que el uso indebido de la marca GENIE por el Demandado provoca un grave perjuicio para la Demandante y su matriz. Por tanto, el Demandado, al utilizar el nombre de dominio <genie.es>, intenta de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante

B. Demandado

El Demandado manifiesta lo siguiente:

A través de la página <genie.es> ofrece el catálogo de productos de “Genie Industries”, pudiéndose adquirir los mismos.

El Demandado alega que la Demandante no posee el registro de la marca y por ello no dispone de documentación que acredite la propiedad de la misma.

El Demandado afirma que su dominio no genera confusión con <genielift.com> que es propiedad de la Demandante.

El Demandado fue empleado en una empresa autorizada para la distribución de los productos de la Demandante hasta finales de 2008.

La Demandante no es distribuidora exclusiva de la marca GENIE.

Finalmente manifiesta que nunca ha actuado de mala fe pues se ha limitado a ofrecer, de manera gratuita, los catálogos de los productos de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento el Experto ha de resolver sobre la demanda con base en:

- las declaraciones y los documentos presentados por las partes,
- lo dispuesto en el “Plan Nacional” y en el propio “Reglamento” y
- las leyes y los principios del Derecho nacional español.

Asimismo, se tendrá en cuenta la doctrina consolidada en materia de nombres de dominio genéricos bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “UDRP”), en tanto en cuanto coincidan con la regulación española por razón de los más que evidentes puntos de conexión entre ambos procedimientos.

Conforme al artículo 2 del Reglamento procede a continuación a analizar si se cumplen con 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.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La Demandante ha demostrado disponer de autorización de “Genie Industries, Inc.”, titular de las marcas GENIE. Evidentemente, la dependencia societaria demostrada de la Demandante y la entidad titular de los derechos previos respecto a su matriz, así como la propia autorización escrita, nos permite considerar a la Demandante como entidad autorizada para el uso y explotación de las marcas en España. Por tanto, reconocidos estos derechos previos a la Demandante comprobamos que coinciden íntegramente con el nombre de dominio en disputa.

Por tanto, este Experto reconoce como un hecho palmario y evidente la identidad entre los referidos derechos y el nombre de dominio en litigio, de manera que queda probado el requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

En relación al segundo de los requisitos y, tras la valoración de los escritos de las partes y sus pruebas, este Experto considera probado lo siguiente: una, que el Demandado no es comúnmente conocido por la expresión “Genie” y, dos, el Demandado carece de derechos previos o cuanto menos estos no constan en el procedimiento.

Por lo demás, no cabe reconocer derechos o intereses legítimos a quien fuese antiguo trabajador de un distribuidor autorizado de la Demandante pues esta circunstancia no permite avalar como legítimo el registro o el uso del nombre de dominio en disputa.

Por otra parte, comprobamos siguiendo la doctrina fijada por el importantísimo caso *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, WIPO Case No. D2001-0902 cómo el Demandado incumple con la obligación de revelar de manera clara, precisa e inmediata la relación existente con el titular de la marca. En este sentido, la propia página web incumple con las exigencias legales en materia de identificación que impone el artículo diez de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información. De esta manera ni se sabe en este caso quién es el prestador del servicio ni se sabe qué relación mantiene con la Demandante.

Por todo ello, este Experto considera probado este segundo requisito del Reglamento.

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

Por lo que se refiere al registro del nombre de dominio en disputa <genie.es>, este Experto entiende que el Demandado tenía un conocimiento exacto de la existencia y actividades de la Demandante por el hecho de haber sido durante años asalariado de un distribuidor autorizado de la marca GENIE que gestiona la Demandante. Conocimiento previo que impiden reconocer su buena fe al momento del registro del nombre de dominio.

En cuanto al uso del nombre de dominio debemos calificarlo como de mala fe por razón de que el Demandado, con la utilización del nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web, creando la

posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación. Así, del examen del contenido de la web del Demandado surgen las dudas sobre quién es el responsable de la misma. Por ejemplo, la utilización de los mismos colores de la marca al reproducir el nombre de dominio en la web, la falta de indicación de los datos del Demandado como distribuidor en los catálogos por quedar en blanco pero apareciendo los datos de la matriz de la Demandante o, finalmente por el hecho de no cumplir con las obligaciones que impone la legislación española a propósito de la identificación de quienes prestan servicios a través de Internet.

Pues bien, cuanto antecede permite a este Experto concluir que el registro y uso del nombre de dominio <genie.es> fue de mala fe a los efectos del artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

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

Experto

Fecha: 22 de junio de 2010