

DECISIÓN DEL EXPERTO

Poclain Marketing & Services S.A. v. M. G. R.
Caso No. DES2013-0011

1. Las Partes

La Demandante es Poclain Marketing & Services S.A. con domicilio en Luxemburgo, representada por Cabinet Beau de Lomenie, Francia.

El Demandado es M. G. R., con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <poclain.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es Red.es y el agente registrador es Arsys.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 29 de marzo de 2013. El 2 de abril de 2013, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 3 de abril de 2013, 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 8 de abril de 2013. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de abril de 2013. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 27 de abril de 2013.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 3 de mayo de 2013, 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 una empresa con presencia en numerosos países dedicada a la transmisión hidrostática lo que le permite ser reconocida en el sector de las maquinarias hidráulicas. Además, es titular de los siguientes registros marcarios:

- Marca internacional POCLAIN No. 446171, registrada el 12 de julio de 1979, renovado en 2009 hasta 12 de julio de 2019, para productos y servicios de las clases internacionales 7, 12, 37 y 39; y

- Marca comunitaria POCLAIN No. 003544021 con fecha de presentación ante la OAMI de 29 de octubre de 2003 y fecha de registro de 23 de marzo de 2005, para productos y servicios de las clases internacionales 7, 12 y 37.

El Nombre de Dominio <poclain.es> se registró el 17 de octubre de 2007.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega ser titular de diversas marcas de productos en relación al término "Poclain" que además de estar vigentes en España gozan de enorme difusión en todo el mundo. Consecuentemente, considera que existe igualdad, y no confusión, entre el Nombre de Dominio y las marcas de su propiedad.

En relación al segundo de los requisitos, manifestó la Demandante que nunca ha dado autorización o permiso de uso para utilizar su marca POCLAIN o para solicitar cualquier nombre de dominio que pudiera incorporar su marca. Niega la existencia de relación alguna ente la Demandante y el Demandado.

Además, entiende que el Demandado no ha sido conocido comúnmente como "Poclain" por lo que considera que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

Asimismo, alega la Demandante que el Demandado carece de derechos marcarios o, incluso denominación social en relación al término "Poclain", por lo que entiende que carece de derechos o intereses legítimos respecto al Nombre de Dominio.

Finalmente, la Demandante sostiene que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos por no asociar el Nombre de Dominio con una oferta de buena fe de productos o servicios.

Por lo que se refiere al tercer requisito, considera la Demandante que es improbable que el Demandado no tuviera conocimiento de los derechos de la Demandante al momento del registro del Nombre de Dominio toda vez que la marca POCLAIN viene siendo utilizada desde 1930. Y, consecuentemente, el registro del Nombre de Dominio ha tenido el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante, así como que ésta no pueda reflejar la marca en el correspondiente nombre de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES").

Por lo demás, considera que la falta de uso del Nombre de Dominio sería prueba de la mala fe.

B. Demandado

El Demandado reconoce los derechos previos que corresponden a la Demandante pero niega la existencia de posible confusión toda vez que el Nombre de Dominio <poclain.es> se ha encontrado inactivo desde su registro.

El Demandado acepta como cierto lo expresado en el escrito de Demanda pero expresa ciertas matizaciones: a) que ha sido conocido como "Poclain" aunque no es titular de marca alguna; b) que adquirió

el Nombre de Dominio por encontrarse libre y con la intención de crear un fundación; c) que el Nombre de Dominio nunca ha estado operativo ni ha hecho uso alguno con él y; d) que la actual fundación Poclain (Generation Deux) lo reconoció como miembro benefactor de la marca POCLAIN.

Por lo que se refiere al tercer requisito, es decir, que el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe, niega el Demandado haber registrado el Nombre de Dominio con la intención vender o alquilar el mismo o, con la intención de impedir que la Demandante pudiera reflejar su marca como nombre de dominio, así como que exista intención de perturbar la actividad de la Demandante por no ser competidores.

Finalmente, niega haber registrado el Nombre de Dominio con la intención de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web toda vez el Nombre de Dominio siempre ha estado inactivo.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento se procede a continuación 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 con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos

Según el artículo 2 del Reglamento el registro de un nombre de dominio tendrá carácter especulativo o abusivo cuando sea "idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos".

En este caso, habiendo probado la Demandante ser titular de Derechos Previos en los términos previstos en el Reglamento, además de haber sido reconocido los mismos por el Demandado, sólo queda por comparar el Nombres de Dominio <poclain.es> con la marca POCLAIN de la Demandante. Por tanto, reproduciéndose íntegramente el Derecho Previo reconocido a la Demandante en el Nombre de Dominio este Experto considera cumplido este requisito.

Por ello, este Experto considera que la Demandante justifica debidamente el primer requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento pues el Nombre de Dominio <poclain.es> es idéntico al derecho previo sustentado en la marca POCLAIN de la Demandante hasta el punto de crear confusión.

B. Derechos o intereses legítimos

Frente a las alegaciones vertidas por la Demandante lo cierto es que el Demandado las admite inicialmente como correctas, por lo que bastaría este reconocimiento para dar por cumplido con este requisito. No obstante, este Experto considera oportuno analizar las matizaciones que a continuación realiza el Demandado.

En primer lugar, el Demandado alega ser conocido corrientemente por el nombre de "Poclain", mas no aporta indicio alguno que apoye tal manifestación.

Asímismo, manifiesta el Demandado haber registrado el Nombre de Dominio con el fin de constituir una fundación sin que se haya hecho realidad dicho proyecto, ni haya aportado elementos que permitieran valorar la existencia de tal proyecto tales como estudios de viabilidad, participantes, proyectos u objetivos.

Además, el Demandado reconoce la falta de uso del Nombre de Dominio desde su registro, por lo que

admite una tenencia pasiva del mismo.

Y, finalmente, el Demandado alega como interés legítimo el hecho de haber sido reconocido como miembro benefactor de la marca POCLAIN por la actual fundación Poclain (Generation Deux). Sin embargo, de la propia documentación aportada por el Demandado queda claro que dicha fundación es una iniciativa de antiguos empleados de la Demandante que si bien guarda una relación con la Demandante no parece que esté vinculada jurídicamente a ella. En consecuencia, este Experto considera que el Demandado conocía tanto a la Demandante como a sus marcas con anterioridad del registro del Nombre de Dominio.

Por todo lo anterior, este Experto no encuentra fundamentos para calificar el registro del Nombre de Dominio como legítimo y mucho menos por el mero hecho de haber aportado una escasa cantidad de evidencia en apoyo de las actividades de una fundación que no se encuentra vinculada jurídicamente con la Demandante.

Como sea, la Demandante nunca ha dado autorización o permiso de uso al Demandado para utilizar su marca POCLAIN o para solicitar cualquier nombre de dominio que pudiera incorporar su marca, menos un nombre de dominio idéntico a su marca.

Con todo, este Experto considera probado que la Demandante no ha dado autorización alguna al Demandado para registrar el Nombre de Dominio.

Por cuanto antecede, entiende este Experto que queda cumplido el segundo de los requisitos en cuanto no cabe imputar derechos o intereses legítimos al Demandado.

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

El Demandado niega lisa y llanamente que su conducta pueda calificarse como de mala fe en relación a los supuestos que recoge el artículo 2 del Reglamento sin aportar elementos de valoración que apoyen sus declaraciones. Tampoco ha aportado indicios que permitan valorar el proyecto de constitución de una fundación.

En este contexto, la realidad se circunscribe al hecho de que el Demandado registró el Nombre de Dominio <proclain.es> en 2007 y hasta la fecha lo ha mantenido inactivo, tal y como ha reconocido en su escrito de contestación a la Demanda. Pues bien, en opinión de este Experto, esta inactividad no es obstáculo para reconocer que existe un uso de mala fe del mismo. En efecto, en determinadas circunstancias, la falta de uso de los nombres de dominio puede constituir una utilización de los nombres de dominio como de mala fe. Esta doctrina, conocida como el “principio del uso pasivo” ha sido sentada en multitud de decisiones, desde la pionera decisión del caso *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. D2000-0003.¹

Queda igualmente probado para este Experto el conocimiento previo de la Demandante por el Demandado tanto por lo que se refiere a su actividad como a sus marcas. Pues bien, este conocimiento previo de la marca antes del registro del Nombre de Dominio debe reputarse como una práctica de mala fe en el presente caso.

Y, finalmente, queda probado a criterio de este Experto la falta de autorización de la Demandante al uso de la marca POCLAIN como Nombre de Dominio por parte del Demandado.

Con cuanto antecede, el Experto considera que se ha cumplido con el tercer y último requisito del Reglamento.

¹ El Reglamento se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación han establecido los expertos.

7. Decisión

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

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 10 de mayo de 2013