

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Jeanologia, S.L. c. Contact Privacy Inc. Customer 12411739693 / Datta Kajal,
jeanologia
Caso No. D2022-0002

1. Las Partes

La Demandante es Jeanologia, S.L., España, representada por Sol Muntañola Abogados, España.

La Demandada es Contact Privacy Inc. Customer 12411739693, Canadá / Datta Kajal, jeanologia, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”).

2. El nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <jeanologio.com>.

El registrador del nombre de dominio en disputa es Google LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 1 de enero de 2022. El 4 de enero de 2022 el Centro envió a Google LLC por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 4 de enero de 2021, el Registrador envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre de la Demandada y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 5 de enero de 2021, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una enmienda a la Demanda en fecha 6 de enero de 2022.

El Centro envió una comunicación electrónica, en inglés y en español, a las partes en fecha 5 de enero de 2021, informando que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante presentó una solicitud para que el lenguaje del procedimiento fuera el español. La Demandada no contestó.

El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el

“Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 19 de enero de 2022. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de febrero de 2022. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 9 de febrero de 2022.

El Centro nombró a Daniel Peña como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 15 de febrero de 2022. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa española con actividades mercantiles relacionadas con tecnologías de acabados para la industria textil, la codificación, el embalaje, y otras aplicaciones industriales

La Demandante lleva a cabo la oferta de los productos y servicios con la marca JEANOLOGIA en diversos países del mundo.

La Demandante ostenta derechos marcarios a nivel internacional, abarcando numerosos países, lo cual aparece probado en el procedimiento así como identificados los derechos vigentes. Entre otros la Demandante cuenta con el registro de marca internacional JEANOLOGIA, No 1291319 para distinguir las clases internacionales 7, 25, 42 desde el 28 de octubre de 2015.

La Demandada registró el nombre de dominio en disputa el 15 de diciembre de 2021.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante desde 1994 ha desarrollado algunas de las más revolucionarias máquinas de láser industrial del mundo.

La Demandante es centro de I+D y tecnología especializado en la industria textil, y más específicamente en el subsector de la confección y acabado de prendas confeccionadas.

En cuanto a la identidad o similitud confusa entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa, ésta afirma que dicho nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad el término JEANOLOGIA que corresponde a las marcas de la Demandante, que, además, están registradas alrededor del mundo y gozan de gran reputación. Añade que esta circunstancia, siguiendo diversas decisiones bajo el Reglamento y bajo la Política, permite considerar confusamente similar el nombre de dominio en disputa con respecto a la marca de la Demandante. Así lo estima también la sección 1.7 de la Sinopsis de la OMPI de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relativas a la Política Uniforme, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

La mera modificación de la letra “a” por la letra “o” en el nombre de dominio en disputa, no sirve para distinguirlo de las marcas de la Demandante. Y, por último, afirma que el dominio genérico de primer nivel (“gTLD” por sus siglas en inglés) “.com” no establece diferenciación alguna al ser técnicamente necesario.

Continúa la Demandante afirmando que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el

nombre de dominio en disputa porque no ha sido autorizada ni licenciada para usar la marca de la Demandante; tampoco existe prueba alguna de que la Demandada sea comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa ni es titular de un registro de marca a su nombre. No ha realizado preparativos demostrables para usar dicho nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de servicios de buena fe, sino que el nombre de dominio en disputa habría sido utilizado con el fin de intentar suplantar la identidad del personal de la Demandante.

Por último, afirma la Demandante que la acción ilícita de la Demandada no puede constituir en ningún caso la base para la existencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada en el nombre de dominio en disputa.

Por todo lo cual, considera que ha probado *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada.

Para examinar si el tercero de los elementos requeridos por el Reglamento (el registro y uso de mala fe del nombre de dominio en disputa), la Demandante centra su argumentación en que la Demandada registró el nombre de dominio en disputa y se ha utilizado para llevar a cabo una suplantación de la identidad de la Demandante mediante engaño con propósitos de crear confusión en clientes de la Demandante y obtener un aprovechamiento ilícito.

B. Demandado

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El párrafo 15(a) del Reglamento establece que la decisión que adopte el Experto en este procedimiento administrativo deberá fundamentarse en: “las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el presente Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables”.

En ese mismo sentido, el párrafo 10(d) del Reglamento faculta al Experto para decidir sobre: “la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas”.

La Política en su párrafo 4(a) establece los tres elementos que debe probar la Demandante para obtener la cancelación o transferencia del nombre de dominio en disputa:

- (i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; y
- (ii) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y
- (iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

6.1 Idioma del Procedimiento

En virtud del artículo 11.a) del Reglamento: “A menos que las Partes acuerden lo contrario, o a menos que el Acuerdo de Registro especifique lo contrario, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del Acuerdo de Registro, y quedará sujeto a la autoridad del Experto determinar lo contrario, teniendo en consideración las circunstancias del procedimiento administrativo”.

Tras la comunicación del Centro a las partes en relación al idioma del procedimiento, la Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español. La Demandada no presentó argumento alguno en este

respecto.

El Experto ha decidido emitir la presente decisión en español a la vista de las circunstancias del procedimiento, y en particular dado que la Demandada en ningún momento se ha opuesto a la petición efectuada por la Demandante en relación a que el idioma del procedimiento fuera el español.

Por todo lo arriba expuesto, este Experto determina que el idioma del procedimiento debe ser el español y que la decisión ha de dictarse en este idioma.

A. Identidad o similitud confusa

El párrafo 4(a) de la Política le exige a la Demandante probar que tiene derechos marcarios. La Demandante aportó prueba de la titularidad sobre numerosos registros de la marca JEANOLOGIA en la Unión Europea, y otras jurisdicciones, así como un registro internacional OMPI designando los Estados Unidos así como diversos países en Latinoamérica, Asia y Oceanía.

La Demandante afirma que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar con sus marcas registradas por cuanto contiene la expresión “jeanologio”.

El Experto encuentra que, a los fines de la Política, existe similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa <jeanologio.com> y la marca registrada JEANOLOGIA de la Demandante en la que esta parte tiene derechos en virtud de sus registros marcarios.

La única diferencia entre los vocablos “jeanologia” y “jeanologio” es únicamente el cambio de la última letra “a” en lugar de “o”, respectivamente, lo cual permite al Experto considerar que el nombre de dominio en disputa reproduce casi íntegramente la marca de la Demandante JEANOLOGIA, a la que se le ha realizado una mínima modificación para que no sea idéntica, pero sí resulta confusamente similar (siendo la marca reconocible).

Siguiendo lo tradicionalmente aceptado en estos casos, el Experto no tomará en cuenta el gTLD “.com” en su análisis de similitud confusa. (Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”) sección 1.11.1).

La Demandante, pues, ha cumplido con el requisito previsto por el párrafo 4.a).i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

La carga de la prueba de la falta de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en cuestión le corresponde a la Demandante. Sin embargo, una vez éste haya establecido un caso *prima facie* de ausencia de derechos o intereses legítimos, le corresponde al Demandado aportar evidencias para establecer sus derechos o intereses legítimos.

En este caso, la Demandante ha conseguido acreditar *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada respecto del nombre de dominio en disputa. En particular en tanto que de las evidencias presentadas se desprende que la Demandada habría utilizado el nombre de dominio en disputa para suplantar la identidad de personal de la Demandante, en un aparente intento por facilitar información para un pago a una cuenta bancaria que presumiblemente no sería de la Demandante. A su vez, la Demandada no presentó prueba alguna en relación con las circunstancias especificadas en el párrafo 4(c) de la Política, o cualquier otra razón que fundamentara un derecho o interés legítimo en el nombre de dominio en disputa. De hecho, la Demandada no respondió a la Demanda presentada en su contra. De esta forma, la Demandada no presentó prueba alguna que demostrara sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

Por lo tanto, en concordancia con el párrafo 14 del Reglamento, el Experto sacará las conclusiones que

considere apropiadas. Así, se concluye que la Demandada no ha aportado pruebas que permitan inferir que tiene derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa, ni refutar el caso *prima facie* de la Demandante, y con base en los siguientes argumentos, el Experto considera que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa:

(i) No existe prueba alguna que demuestre que la Demandada está haciendo uso de buena fe del nombre de dominio en disputa, en relación con una oferta de productos o servicios, por el contrario, el uso que se hace del nombre de dominio en disputa no es susceptible de generar derechos o intereses legítimos. (ii) La Demandada no presentó prueba de uso legítimo del nombre de dominio en disputa o razón que justifique la escogencia de la palabra “jeanología”. (iii) No existe prueba alguna que demuestre que la Demandante licenció o permitió de cualquier forma a la Demandada el uso de la marca JEANOLOGIA. (iv) No existe prueba alguna que acredite que la Demandada es o ha sido comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa. Si bien el Demandado aportó el nombre “jeanología” al momento de registrar el nombre de dominio en disputa, de las circunstancias del caso parecería que dicho nombre se aportó en un intento de crear una falsa apariencia de conexión con la Demandante.

Por lo expuesto, el Experto entiende que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en la Política párrafo 4(a)ii).

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

El párrafo 4(b) de la Política, enuncia las siguientes circunstancias bajo las cuales se puede establecer un registro y uso de mala fe:

i) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera el registro del nombre de dominio en disputa al demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los costos diversos documentados que están relacionados directamente con el nombre de dominio en disputa; o

ii) usted ha registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el titular de la marca de productos o de servicios refleje la marca en un nombre de dominio correspondiente, siempre y cuando usted haya desarrollado una conducta de esa índole; o

iii) usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

iv) al utilizar el nombre de dominio en disputa, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio Web o a cualquier otro sitio en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio Web o de su sitio en línea o de un producto o servicio que figure en su sitio Web o en su sitio en línea.

El Experto considera que la escogencia del nombre de dominio en disputa no fue casual o aleatoria, sino debido a que la Demandada conocía la marca de la Demandante, para aprovecharse de su similitud con la misma. Por lo tanto, el hecho de que haya escogido un nombre de dominio que incorpora “jeanología” para registrar el nombre de dominio en disputa es, dadas las circunstancias del caso, evidencia de su mala fe, pues se trata de un nombre de dominio casi idéntico a la marca de la Demandante, que habría sido registrado precisamente para aprovecharse de su similitud. Al respecto el experto en *Compagnie Générale des Etablissements Michelin v. Above.com Domain Privacy / Direct Navigation Data Inc.*, Caso OMPI No. [D2012-1448](#), citó al experto en *Aktiebolaget Electrolux v. Jorgeariel Figueroa Rodríguez*, Caso OMPI No. [D2011-1311](#) quien determinó: “La selección de esta palabra ciertamente no es una decisión al azar; el Experto encuentra que es una consecuencia del conocimiento previo que tenía el Demandado de la marca”.

El Experto considera además que en este caso el uso del nombre dominio en disputa se lleva a cabo de mala fe, bajo los supuestos y criterios de la Política ya que la Demandada registró el nombre de dominio en

disputa y se ha utilizado para llevar a cabo una suplantación de la identidad de la Demandante con propósitos de crear confusión en clientes de la Demandante y obtener un aprovechamiento ilícito.

En consecuencia, los tres elementos del párrafo 4(a) de la Política se encuentran satisfechos en el presente caso.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio en disputa, <jeanologia.com>, sea transferido a la Demandante.

/Daniel Peña/

Daniel Peña

Experto Único

Fecha: 1 de marzo de 2022