

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

G4S Limited c. Ana Cristina Santos

Caso No. D2022-3770

1. Las Partes

La Demandante es G4S Limited, Reino Unido, representada por SafeNames Ltd., Reino Unido.

La Demandada es Ana Cristina Santos, Colombia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <g4scolombia.com>.

El Agente Registrador del citado nombre de dominio en disputa es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de octubre de 2022. El mismo día el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El mismo 11 de octubre de 2022, envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada 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 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 21 de octubre de 2022. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 10 de noviembre 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 11 de noviembre de 2022. La Demandada envió al Centro una comunicación el mismo 11 de noviembre de 2022, en la que señaló “Ya ese dominio se venció y está libre lo puede consultar en páginas de dominios para volverlo a comprar. No pierdan su tiempo”.

El Centro nombró a María Baylos Morales como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 15 de noviembre 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 de seguridad global, con sede en Londres. Fue fundada en 1901. Desde 2004 ha operado bajo el nombre G4S plc, producto de su fusión con la empresa Securitor. En 2021 fue adquirida por Allied Universal, pasando a denominarse G4S Limited. Su actividad está dedicada a ofrecer servicios de seguridad y de instalaciones.

La Demandante es titular de diversas marcas, algunas de las cuales figuran a nombre de su anterior identidad corporativa G4S plc. Entre ellas se destacan las siguientes:

Marca Internacional No. 885912, G4S, denominativa, registrada el 11 de octubre de 2005, para distinguir las clases de productos y servicios 1, 5, 6, 9, 16, 35-37, 38, 39, 41, 42, 44 y 45. En vigor a nombre de G4S Limited.

Marca inscrita en la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, No. 312233, G4S, figurativa, registrada el 28 de febrero de 2006, para la clase 39. En vigor a nombre de G4S plc.

Marca de Estados Unidos de América No. 3378800, G4S, denominativa, registrada el 5 de febrero de 2008, para las clases 9, 39 y 45. En vigor a nombre de G4S plc.

Marca de la Unión Europea ("MUE") No. 015263064, denominativa, registrada el 20 de septiembre de 2016, para las clases 6, 36 y 37. En vigor a nombre de G4S plc.

MUE No. 015268113, figurativa, registrada el 20 de septiembre de 2016, para las clases 6, 36 y 37. En vigor a nombre de G4S plc.

El nombre de dominio en disputa es <g4scolombia.com> y fue registrado el 20 de octubre de 2021. Desde su registro el nombre de dominio en disputa permanece inactivo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante expone que es una empresa de seguridad global con sede en Londres y refleja las circunstancias de sus diversas transformaciones desde su fundación en 1901 hasta su situación actual, como se ha referido en los Antecedentes de Hecho.

La Demanda refleja diversas marcas G4S que se encuentran registradas a su nombre o al de su anterior identidad corporativa, como ya se ha expuesto en los Antecedentes de Hecho.

Argumenta que está presente en más de ochenta países y tiene más de 800.000 empleados en todo el mundo, utilizando su marca G4S durante más de 15 años. En su sitio web "www.g4s.com" comercializa sus ofertas en varios idiomas para los usuarios de diferentes territorios y, en concreto, utiliza el idioma español para anunciar sus servicios a clientes de Colombia.

La Demandante alega una fuerte presencia en las redes sociales.

La Demanda se refiere a diversos casos bajo la Política en los que la Demandante ha denunciado la infracción de sus derechos sobre la marca G4S por titulares de nombres de dominio.

Respecto al primer elemento de la Política argumenta que el nombre de dominio en disputa incorpora totalmente su marca, añadiendo un lugar geográfico que no evita la similitud que induce a confusión, conforme declara la sección 1.8 de la 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](#)") Asimismo, alega que no ha de tenerse en cuenta la extensión ".com" por constituir un requisito estándar.

La Demanda entiende así que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca de la Demandante, cumpliéndose el párrafo 4 (a)(i) de la Política.

La Demandante basa la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada en que no ha sido autorizada ni licenciada para registrar el nombre de dominio en disputa, no está vinculada ni afiliada a la Demandante, no ha utilizado el nombre de dominio en disputa ni ha hecho preparativos para utilizarlo y no resuelve a ninguna web activa. Tampoco es titular de un registro de marca G4S ni semejante ni es conocida por dicha marca. Concluye alegando que, por tanto, no ha hecho un uso legítimo, no comercial o justo del nombre de dominio en disputa.

La Demanda sostiene, además, que el nombre de dominio en disputa conlleva un alto riesgo de afiliación implícita, conforme se indica en la sección 2.5.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Respecto a la mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio en disputa, la Demandante acude a lo declarado en la sección 3.1 de la referida [Sinopsis](#) ya que afirma que la Demandada se ha aprovechado injustamente de la marca de la Demandante pues la marca G4S es anterior al nombre de dominio en disputa en más de quince años. Alega que dado el carácter distintivo internacional de la marca G4S y el alto riesgo de afiliación implícita con dicha marca, es evidente que la Demandada conocía los derechos sobre la marca G4S antes de registrar el nombre de dominio en disputa o, al menos, el mínimo grado de diligencia habría permitido a la Demandada conocerlos ya que la marca G4S se encuentra entre los primeros resultados del buscador Google.

Por último, la Demanda se refiere a la correspondencia que, en junio y julio de 2022, envió al Registrador del nombre de dominio en disputa, ya que entonces desconocía la identidad de la Demandada. En dicha correspondencia le indicaba la necesidad de que la Demandada desistiera del nombre de dominio en disputa, rogándole que le transmitiera el contenido de esta correspondencia. El Registrador respondió indicando que lo comunicaría a la Demandada. La Demandante alega que desconoce si la Demandada recibió una copia de dicha correspondencia. Sin embargo, lo cierto es que la Demandada no contestó a la Demanda, lo que, a juicio de la Demandante constituye una prueba adicional de su mala fe.

La Demandante finaliza solicitando que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante, si bien, el mismo día de vencimiento del plazo para contestar a la Demanda, envió un correo electrónico al Centro, cuyo contenido se abordará al examinar el segundo elemento de la Política.

6. Debate y conclusiones

Conforme al párrafo 4(a) de la Política se procede a continuación a analizar si se cumplen los siguientes requisitos:

(i) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico, o confusamente similar, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales la Demandante tiene derechos;

(ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa;

(iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo usado de mala fe.

A. Identidad o similitud confusa

La Demandante ha acreditado a satisfacción de la Experta la existencia de derechos sobre la marca G4S en su forma societaria actual, G4S Limited; o en su anterior G4S plc.

El nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca G4S de la Demandante y, siguiendo las indicaciones de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.7, cuando un nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad una marca registrada, o cuando al menos un elemento dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio en disputa se podrá considerar que éste es idéntico o confusamente similar a esa marca.

Por otra parte, el término “colombia” es meramente un término geográfico y no añade diferenciación alguna al conjunto. Así lo manifiesta la sección 1.8 de la citada [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Y respecto al sufijo “.com”, se trata de la indicación técnica de un nombre de dominio de nivel superior que, por tanto, no ha de entrar en la comparación por ser preceptivo.

En consecuencia, la Experta considera que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca de la Demandante, cumpliéndose, así, el primer requisito de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

La Demandante ha acreditado *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos de la Demandada, siendo ésta, por tanto, la que ha de argumentar la existencia de los mismos.

Sin embargo, en este caso, además de todas las circunstancias apuntadas por la Demandante, concurre el hecho de que el mismo día de vencimiento del plazo para contestar a la Demanda, la Demandada envió un correo electrónico al Centro de la OMPI indicando que el nombre de dominio en disputa había vencido y estaba libre para volver a comprarlo. Con esto manifiesta absolutamente su falta de derechos o intereses de ningún tipo y se deduce su negativa a transferir el nombre de dominio en disputa.

La Experta no puede sino considerar cumplido el segundo requisito de la Política.

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

El párrafo 4(a)(iii) de la Política requiere que la Demandante demuestre que los nombres de dominio en disputa se han registrado y se están utilizando de mala fe.

De todos los antecedentes descritos y de la composición de la marca G4S de la Demandante puede afirmarse que la Demandada conocía dicha marca en el momento del registro del nombre de dominio en disputa, dada la notoriedad de la marca de la Demandante con anterioridad a dicho registro que, además, desarrolla una web en español para Colombia. No puede ser fruto de la casualidad que la Demandada eligiera, precisamente, esa misma combinación de letras y número que concede especial distintividad a la marca de la Demandante. Además, el nombre de dominio en disputa induce a entender algún tipo de afiliación o relación entre Demandante y Demandada. Por otra parte, el nombre de dominio en disputa nunca ha estado activo ni se conoce la existencia de serios preparativos para una oferta leal de bienes o servicios. Además, ha de tenerse en cuenta lo expuesto al examinar el segundo elemento.

La Experta considera que no han de hacerse mayores consideraciones para concluir la mala fe de la Demandada en el registro y uso del nombre de dominio en disputa, dándose por cumplido también el tercer requisito de la Política.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, la Experta ordena que el nombre de dominio en disputa <g4scolombia.com> sea transferido a la Demandante.

/María Baylos Morales/

María Baylos Morales

Experto Único

Fecha: 28 de noviembre de 2022