

DECISIÓN DEL EXPERTO

Juki Kabushiki Kaisha (Also Trading As Juki Corporation) c. V. M.
Caso No. DES2022-0036

1. Las Partes

La Demandante es Juki Kabushiki Kaisha (also trading as Juki Corporation), Japón, representada por IP Twins, Francia.

El Demandado es V. M., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <jukipro.es>.

El registrador del nombre de dominio en disputa es 1&1 IONOS. El registro del nombre de dominio en disputa es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de noviembre de 2022. El 30 de noviembre de 2022, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 1 de diciembre de 2022, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de 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 2 de diciembre de 2022. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 22 de diciembre de 2022. El Demandado se comunicó con el Centro por correo electrónico el 5 de diciembre, pero no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a las Partes el 27 de diciembre de 2022 que procedería con el Nombramiento del Experto.

El Centro nombró a José Ignacio San Martín Santamaría como Experto el día 28 de diciembre de 2022, 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 Juki Kabushiki Kaisha, o Juki Corporation, comercializa máquinas de coser domésticas e industriales en todo el mundo, siendo una empresa de referencia en su sector.

La Demandante es titular de los siguientes registros de marca vigentes en España:

- Marca internacional 1015502 JUKI (fig), registrada el 10 de julio de 2009 para productos de las clases 7 y 9.
- Marca de la Unión Europea núm. 000085076 JUKI (fig), concedida el 1 de diciembre de 1998 para productos y servicios de las clases 7, 9 y 37.
- Registro de marca español 406760 JUKI, concedido el 16 de noviembre de 1982 para productos de la clase 7.

El nombre de dominio en disputa <jukipro.es> fue registrado el 12 de abril de 2016.

De acuerdo a la evidencia presentada con la Demanda, el nombre de dominio en disputa resolvía a un sitio en el que aparentemente se vendían máquinas de coser industriales de la marca BRAUN. Actualmente, el sitio web “www.jukipro.es” redirige a “www.paracoser.es”, en la que igualmente aparentemente se ofrecen a la venta máquinas de coser industriales de la marca BRAUN.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En su escrito de Demanda, la Demandante alega fundamentalmente lo siguiente:

- La Demandante inició su actividad en 1938 como fabricante de máquinas de coser domésticas. Hoy en día, la actividad principal del Demandante sigue siendo las máquinas de coser domésticas e industriales.
- La Demandante es titular de las marcas antes mencionadas.
- El nombre de dominio en disputa <jukipro.es> es similar a la marca del Demandante JUKI hasta el punto de crear confusión. La adición de la abreviatura “pro” (comúnmente empleada para designar a un profesional(es)) no consigue que el nombre de dominio en disputa evada el riesgo de crear confusión con la marca anterior JUKI. Al contrario, una parte significativa de la Actividad del Demandante consiste en proporcionar negocios a profesionales e industrias.
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación “Jukipro”. Presentó una solicitud de registro de marca española que fue denegada por la Oficina Española de Patentes y Marcas.
- El uso del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado no demuestra conexión alguna con una oferta de productos o servicios de buena fe. De hecho, a fecha de presentación de la Demanda, el Demandante observa que el nombre de dominio en disputa redirige hacia una tienda online que ofrece, entre otros, productos con la marca de la Demandante y otras diferentes para su venta. Sin embargo, la Demandante no ha autorizado el uso de su marca ni puede comprobar si se trata de productos legítimos.

- El Demandado ha registrado y usa el nombre de dominio en disputa de mala fe. El Demandado ha intentado registrar una marca que incluye la marca estilizada JUKI del Demandante y su web ofrece la venta de productos con la marca de la Demandante. El Demandado hace uso del nombre de dominio objeto de controversia en una página web activa, vulnerando, con conocimiento de causa, los derechos previos del Demandante.
- La mala fe del Demandado queda igualmente confirmada por el hecho de que ha presentado solicitudes de marca reproduciendo la marca de la Demandante y también otras marcas de terceros notorias en el sector.

Como consecuencia de todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa <jukipro.es> le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante, pero envió comunicaciones por correo electrónico al Centro, todas con el mismo contenido, indicando en inglés: "Your address will be blocked as SPAMER".

6. Debate y conclusiones

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las Partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo ".es".

Por otra parte, debido a las semejanzas entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP" por sus siglas en inglés), resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. c. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. [DES2006-0005](#); en *Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. [DES2007-0006](#); o en *Smarkets Limited c. Ioanis Zisis*, Caso OMPI No. [DES2017-0030](#).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y

El Demandante ha acreditado su titularidad sobre la marca JUKI en España. Por lo tanto, la Demandante posee Derechos Previos tal y como se definen en el Reglamento.

Es evidente que el nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca JUKI, a la que simplemente ha añadido la expresión "pro".

Numerosas decisiones bajo el Reglamento han establecido que la mera adición de vocablos añadidos no destruye la identidad o la similitud confusa con la marca anterior (ver sección 1.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política, tercera edición ("[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)")). Así se recordó por ejemplo en *BMW Ibérica, S.A. c. Octavo Elemento, S.L.*, Caso OMPI No. [DES2011-0010](#):

"Tal y como se ha establecido en otras decisiones emanadas del Centro, la circunstancia de que el nombre de dominio en disputa incluya una marca ajena (o denominación similar) hasta el punto de crear confusión, resulta suficiente para entender que concurre el primero de los requisitos exigidos por el Reglamento, aunque en dicho nombre de dominio se pueden incluir también otros términos."

El mismo criterio se siguió en *Fútbol Club Barcelona c. Megan Metcalfe*, Caso OMPI No. [DES2019-0014](#) o en *AXA SA c. Santiago Castro*, Caso OMPI No. [DES2022-0025](#).

Este Experto considera por tanto probada la concurrencia de la primera de las circunstancias previstas en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos; y

El Demandado no ha contestado a las alegaciones de la Demandante, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia de tales derechos o intereses legítimos.

No obstante, examinado el expediente y todas las circunstancias y hechos que en él constan, este Experto considera que:

- Teniendo en cuenta las marcas JUKI de la Demandante y su relevancia en el sector, no parece razonable pensar que el Demandado pueda ostentar derechos o intereses legítimos sobre dicha denominación.
- La Demandante ha demostrado un caso *prima facie* de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado. La ausencia de contestación a las alegaciones de la Demandante conlleva que el Demandado no ha refutado el caso *prima facie* de la Demandante respecto a la ausencia de derechos o intereses legítimos (ver sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)).
- El contenido de la página web del Demandado, con oferta de venta de productos de la Demandante y de productos de empresas competidoras de la Demandante, no puede considerarse un uso de buena fe, como se recordaba en *The GB Foods c. Domain Admin*, Caso OMPI No. [DES2021-0024](#).

Por todo ello, el Experto entiende que la Demandante ha cumplimentado también el segundo requisito exigido por el Reglamento, al no poderse acreditar o presumir en modo alguno la existencia de ningún derecho o interés legítimo a favor del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa.

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

Tal y como ha acreditado la Demandante, sus marcas JUKI la identifican como una empresa relevante en el sector de las máquinas de coser, de uso privado y profesional. La Demandante ha acreditado que el Demandado utilizaba el nombre de dominio en disputa para dirigir a una página web que ofrecía a la venta productos de la Demandante, así como productos competidores de la Demandante.

Cabe por tanto apreciar mala fe en tanto que el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a la página web a la que redirigía el nombre de dominio en disputa, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web, y/o con el fin de obstaculizar o entorpecer los servicios de la Demandante. Así se apreció en *FXCM Global Services, LLC c. Zhao Ke*, Caso OMPI No. [DES2020-0048](#), *The GB Foods c. Domain Admin*, Caso OMPI [DES2021-0024](#) o el citado *AXA SA c. Santiago Castro*, Caso OMPI No. [DES2022-0025](#).

Además, la Demandante ha acreditado que el Demandado intentó registrar en la Oficina Española de Patentes y Marcas una marca que reproducía la marca de la demandante y su grafía característica, aunque su solicitud fue denegada. Este hecho pone de manifiesto a juicio de este experto un propósito deliberado de aprovecharse del grado de conocimiento de que disfruta la marca de la Demandante en su mercado.

Así pues, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe en el registro y/o uso del nombre de dominio en disputa.

7. Decisión

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

José Ignacio San Martín Santamaría

Experto

Fecha: 9 enero 2022