

DECISIÓN DEL EXPERTO

Segway Inc. c. Magic Llums, S.L.
Caso No. DES2022-0008

1. Las Partes

La Demandante es Segway Inc., Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por Beijing Chofn Intellectual Property Agency Co. Ltd, China.

La Demandada es Magic Llums, S.L., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio en disputa <segway.es> (“el Nombre de Dominio”).

El Registro del citado Nombre de Dominio en disputa es Red.es. El Registrador del nombre de dominio en disputa es Dinahosting s.l.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 6 de mayo de 2022. El 9 de mayo 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 11 de mayo 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 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 31 de mayo de 2022. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de junio de 2022. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 21 de junio de 2022. Inmediatamente después, quien afirma actuar en nombre del Demandado solicita mediante dos correos electrónicos consecutivos remitidos al Centro, una suspensión del procedimiento. El 22 de junio, el Centro responde al representante del

Demandado confirmando la recepción de sus correos y, posteriormente, el mismo 22 de junio, el Centro comunica a las partes la existencia de esa petición, solicitando a la Demandante que – si lo desea – solicite, a su vez, la suspensión del procedimiento antes del 28 de junio. No se solicitó la suspensión por parte de la Demandante, por lo que el procedimiento continuó.

El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 1 de julio 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 es una empresa americana fundada en el año 1999 por el inventor Dean Kamen. En el año 2015 Segway Inc. se fusionó con Ninebot, una empresa privada con sede en Pekín, tras la que pasó a denominarse “Segway-Ninebot”.

La Demandante es uno de los principales actores en el escenario del transporte de energía de corta distancia y posee más de 1.000 patentes. Sus productos son comercializados en todo el mundo. En aras de la protección de la marca SEGWAY, por medio de la cual comercializa sus productos, la Demandante posee los derechos sobre las siguientes marcas con efectos en la Unión Europea y, por lo tanto, en España:

a) Marca de la Unión Europea núm. 2545762, denominativa, solicitada el 23 de enero de 2002 y registrada el 20 de agosto de 2004 para las clases 12, 16, 25, 35, 36, 39 y 41.

b) Marca de la Unión Europea núm. 2957587, denominativa, registrada el 30 de marzo de 2005 para las clases 9, 35 y 39

La Demandada es la titular del Nombre de Dominio <segway.es>, registrado el 7 de junio de 2005, desde donde ofrece productos similares a los comercializados por la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

A.1. La Demandante considera que el Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con sus derechos de marca previos, por los siguientes motivos:

La Demandante afirma disponer de Derechos Previos sobre el término “segway” que constituye el Nombre de Dominio, por ser titular de una pluralidad de marcas de la Unión Europea cuya denominación es idéntica al término “segway”. Estos Derechos Previos se basan en la titularidad de los signos distintivos descritos en los antecedentes de hecho a los que se hace referencia al inicio de la presente decisión. La Demandante acredita su titularidad sobre las referidas marcas aportando el certificado de registro emitido por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), por medio del anexo 6 que acompaña la Demanda. A su vez, la Demandante es titular del nombre de dominio <segway.com>, por medio del cual y a través de la URL <es-es.segway.com> ofrece sus productos a los usuarios que se encuentran en España.

La marca SEGWAY es, de acuerdo con lo indicado por la Demandante, el resultado de la combinación de dos palabras. Por una parte, la palabra inglesa “segue” (continuar) y por otra, la palabra inglesa “way” (camino), dotando de esta manera a la marca de originalidad.

La Demandante sostiene que la marca SEGWAY es conocida a nivel mundial gracias a las campañas de promoción mundiales, en especial las llevadas a cabo en Europa a través del “tour en segway” que incluyó España, en especial las ciudades de Madrid y Barcelona, además de lanzamientos mundiales de productos y la obtención de diversos premios en relación con el diseño de producto y experiencia de usuario.

En definitiva, la Demandante considera que el Nombre de Dominio en disputa y sus Derechos Previos sobre la marca SEGWAY son similares en un grado alto, hasta el punto de crear confusión en los consumidores por suponer que el Nombre de Dominio en disputa tiene su origen, está asociado o patrocinado por la Demandante.

A.2. La Demandante considera que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, por los siguientes motivos:

La Demandante indica que la Demandada no es la distribuidora de la Demandante ni ha estado nunca autorizada, ni directa, ni indirectamente para utilizar ni la marca ni el Nombre de Dominio en disputa.

A su vez, la Demandante afirma haber realizado una consulta ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, para averiguar si efectivamente la sociedad titular del Nombre de Dominio en disputa disponía de algún derecho o interés legítimo sobre el mismo, y asegura no haber encontrado ninguna marca a su nombre.

En cualquier caso, la Demandante considera que bajo ninguna circunstancia, la denominación social de la Demandada – Magic Llums S.L. – le permite disfrutar de los derechos marcarios que recaen sobre SEGWAY.

En virtud de todo lo expuesto, la Demandante considera que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

A.3. La Demandante considera que el Nombre de Dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe, por los siguientes motivos:

El anexo 2 aportado junto a la Demanda, muestra que la Demandada registró el Nombre de Dominio en disputa el 7 de junio de 2005, fecha posterior a la solicitud, presentada en el año 2002, y al registro de la misma, concedido en el año 2004.

Además, la Demandante señala, por medio del anexo 10 de la Demanda, que la Demandada utiliza la marca registrada SEGWAY en varias páginas de su sitio web, utilizando los elementos clave para crear confusión entre los consumidores e inducirles a pensar que existe una relación entre ambas empresas, aprovechándose de dicha confusión para atraer a los consumidores y obtener una ventaja o lograr un propósito comercial, lo que identifica como una conducta parasitaria.

La Demandante concluye que, tanto los aspectos identificativos del Nombre de Dominio, como los productos ofrecidos en el sitio web, bajo el paraguas de la marca registrada SEGWAY, titularidad de la Demandante, son lo suficientemente similares a la misma como para crear confusión en los consumidores.

B. Demandado

De acuerdo con el Reglamento, la Demandada disponía de un plazo de 20 días a partir de la fecha de comienzo del procedimiento administrativo, es decir, desde el 31 de mayo de 2022 hasta el 20 de junio de 2022. En fecha de 21 de junio de 2022, la Demandada solicitó, ya fuera de plazo, la suspensión del procedimiento, manifestando a su vez la voluntad de poner fin a la controversia de manera amistosa.

La Demandada no contestó a las alegaciones formuladas por la Demandante dentro del plazo establecido por lo que, con arreglo a este precepto, la controversia ha de ser resuelta con base en la Demanda.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:

- (i) El Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; y
- (ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y
- (iii) El Nombre de Dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones y evidencias aportadas por la Demandante, resulta necesario analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo.

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP.

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

Para apreciar la concurrencia o no de este requisito, es necesario comparar el Nombre de Dominio, en este caso <segway.es> con los Derechos Previos aportados por la Demandante, y de la impresión global que produzcan ambos términos confrontados, evaluar su identidad o similitud hasta el punto de causar confusión. Asimismo, dicha comparativa debe realizarse prescindiendo de la partícula correspondiente al dominio de primer nivel (“.es”).

En opinión del Experto, queda acreditado en el presente procedimiento que la Demandante es la titular de al menos dos marcas de la Unión Europea y, por tanto, con efectos en España, que comprenden el vocablo “segway”, lo que demuestra la existencia de Derechos Previos sobre la marca SEGWAY a favor de la Demandante.

De la comparativa realizada entre el Nombre de Dominio y los Derechos Previos aportados por la Demandante, el Experto concluye que resulta evidente que existe identidad, al reproducirse íntegramente la marca SEGWAY, titularidad de la Demandante y que actualmente sigue en vigor.

En este sentido, el Experto estima que la Demandante ha probado que concurre la primera de las circunstancias exigidas en el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias exigidas para que exista un registro de carácter abusivo es que la Demandada no tenga derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio.

Pese a que el reglamento parece imponer a la Demandante la acreditación de un hecho negativo, lo cual muchas veces resultaría imposible – como ya ha sido indicado en anteriores ocasiones por otros expertos – en el supuesto que nos ocupa, el Experto estima que la Demandante ha aportado indicios suficientes que acreditan la falta de derechos y/o intereses legítimos por parte de la Demandada en relación con el Nombre de Dominio.

Cabe observar que si por un lado, la Demandante ha acompañado al procedimiento indicios suficientes y coherentes con sus alegaciones, que justifica la ausencia de legitimación de la Demandada, resulta que, por otro lado, la posición de la Demandada se ha caracterizado por la ausencia de presentación de un escrito de contestación. Como ya se señaló, la única contestación que se presentó fue una comunicación realizada por su abogado, solicitando la suspensión del procedimiento para la solución amistosa de la controversia.

En consecuencia, la falta de contestación a la Demanda impide que la Demandada desvirtúe las afirmaciones de la Demandante, siendo aplicable a juicio de este Experto, la doctrina que establece que si

la Demandante ha demostrado *prima facie* que la Demandada no posee derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio y este último no aporta evidencias de lo contrario, se entiende que la Demandante ha acreditado el segundo requisito (al respecto véase *Samsung Networks Co., Ltd v. SuperVirtualOffice Corp.*, Caso OMPI No. [DVE2010-0001](#) o la más reciente *Europcar International v. Groupe Europcar Siège*, Caso OMPI No. [DES2022-0003](#)).

Asimismo, la Demandante niega que la Demandada posea algún tipo de autorización o licencia para distribuir o usar sus Derechos Previos.

La Demandante funda la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada en los siguientes elementos, a saber:

La Demandada no es la distribuidora de la Demandante ni se la ha autorizado ni directa, ni indirectamente a utilizar la marca ni el Nombre de Dominio. Es decir que no existe, entre la Demandante y la Demandada ningún tipo de relación comercial, ni forma parte de los distribuidores autorizados por parte de la Demandante.

Así pues, un factor fundamental para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con las marcas de la Demandante. A juicio del Experto, esto no concurre en el presente caso, sino que, al contrario, la inclusión de la marca de la Demandante, de forma íntegra e idéntica, tanto en el Nombre de Dominio en disputa, como en la página web, sin incluir, de forma destacada, ningún aviso sobre la verdadera falta de relación entre la Demandada y la Demandante, que pudiera evitar la confusión, hace que sea presumible una correlación con las marcas de la Demandante y conlleva un riesgo alto de asociación implícita, que impide considerar que el Nombre de Dominio sea utilizado de forma legítima y leal o no comercial.

Por todo lo anterior y en ausencia de prueba que contradiga todo lo anterior, el Experto estima que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

La tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas bajo el Reglamento.

En este sentido, el artículo 2 del Reglamento señala que podrá considerarse que el Nombre de Dominio en disputa ha sido registrado o usado de mala fe, cuando nos encontremos ante alguno de los siguientes casos:

(i) Que la Demandada haya registrado o adquirido el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio en disputa a la Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio en disputa; o

(ii) Que la Demandada haya registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio en disputa, siempre y cuando la Demandada haya desarrollado una actividad de esa índole; o

(iii) Que la Demandada haya registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) Que la Demandada, al utilizar el nombre de dominio en disputa, ha intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquiera otra, 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 o de un producto o servicio que figure en su página web; o

(v) Que la Demandada haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la Demandante.

La Demandante ha aportado prueba de sus Derechos Previos materializados en las marcas europeas con efectos en España, registradas como SEGWAY. Este Experto considera, razonablemente, que dada la identidad entre el Nombre de Dominio y la marca SEGWAY, no cabe considerar que la presencia, difusión y popularidad de SEGWAY, hubiera podido escapar al conocimiento de la Demandada.

Como indica la Demandante, la marca es la combinación de dos palabras, creando una totalmente nueva y original a la que la Demandada no habría podido llegar si no conociera de la existencia de los Derechos Previos que ostenta la Demandante.

Además, si de una parte no puede considerarse que la identidad entre la marca registrada por la Demandante y el nombre de dominio en disputa sea fruto de la casualidad, menos todavía cuando el Demandado la utiliza para identificar un sitio web en el que se comercializan dispositivos idénticos a los que la Demandante comercializa bajo una patente y en exclusiva bajo la repetida marca SEGWAY.

La mala fe en el registro o en el uso de un Nombre de Dominio idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con los Derechos Previos alegados por la Demandante, se puede fundamentar en el conocimiento por la Demandada de la existencia de dichos Derechos Previos de la Demandante con la intención de aprovecharse injustamente de la identidad o similitud entre el Nombre de Dominio y los Derechos Previos de la Demandante.

En este sentido, el uso de los Derechos Previos de la Demandante en la página web a la que la Demandada dirige el Nombre de Dominio en disputa, donde se ofrecen productos muy similares a los productos que comercializa la Demandante, demuestra el conocimiento que tenía de la existencia de la referida marca al explotar un sitio web posterior al registro de las marcas de la Demandante. Dicho uso no puede calificarse como un uso de buena fe. Al respecto son diversas las decisiones que han reconocido que el uso de las marcas de una demandante en la página web contenida en el nombre de dominio, por ejemplo, a título de referencia, y sin incluir información sobre la falta de relación entre el demandado y la demandante, pueden acreditar la mala fe del titular del nombre de dominio en disputa. Se puede citar, por ejemplo, la decisión *“Dr. Martens” International Trading GmbH y “Dr. Maertens” Marketing GmbH c. Zahra Genc*, Caso OMPI No. [DES2016-0033](#), o la más reciente *Philip Morris Products S.A. c. Privacy Service Provided by Withheld for Privacy ehf/Xinke Liu*, Caso OMPI No. [DES2022-0018](#).

La ausencia de presentación de un escrito de contestación a la Demanda por su parte, sin ofrecer una explicación razonable acerca de los derechos o intereses legítimos, lleva también a concluir en las circunstancias del caso que la finalidad pretendida al registrar el Nombre de Dominio era, precisamente, la de lucrarse atrayendo usuarios de Internet a su sitio web por la manifiesta confusión que esta produce con los Derechos Previos de la Demandante.

A la vista de todo lo anterior, este Experto estima que la Demandada ha registrado y usado el Nombre de Dominio de mala fe.

7. Decisión

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

Mario A. Sol Muntañola

Experto

Fecha: 15 de julio de 2022