

DECISIÓN DEL EXPERTO JAGUAR LAND ROVER LIMITED C. J.R.B CASO NO. DES2013-0041

1. Las Partes

La Demandante es Jaguar Land Rover Limited con domicilio en Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representada por González-Bueno & Asociados, España.

El Demandado es J.R.B con domicilio en Francia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <land-rover.es>.

El Registrador del citado nombre de dominio es Red.es y el Agente Registrador es TUCOWS.

3. *Iter Procedimental*

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 10 de diciembre de 2013 por email y el 13 de diciembre de 2013 por correo urgente. El 10 de diciembre de 2013, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 11 de diciembre 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 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 20 de diciembre de 2013. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar a la Demanda se fijó para el 9 de enero de 2014. 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 10 de enero de 2014.

El Centro nombró a María Baylos Morales como Experto el día 17 de enero de 2014, 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 sociedad británica que desde 1948 viene fabricando los conocidos automóviles "Land Rover" con intensa presencia en España.

La Demandante es titular de numerosos registros de marcas LAND ROVER, españolas y comunitarias. Todas las marcas se encuentran en vigor en la actualidad. La marca más antigua es la Marca española No. 309610, solicitada el 5 de julio de 1956 y registrada el 26 de noviembre de 1956. Las marcas LAND ROVER han adquirido renombre en el mundo.

El nombre de dominio en disputa se registró el 9 de septiembre de 2013.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que es titular de marcas nacionales españolas y comunitarias que consisten en la denominación "Land Rover", haciendo una relación de las mismas, estando todas ellas en vigor. La primera marca inscrita que alega es la Marca española No. 309610, solicitada el 5 de julio de 1956 y registrada el 26 de noviembre de 1956.

La Demandante alega también que es titular del nombre de dominio <landrover.com>. La Demandante afirma que, desde 1948 se fabrican los famosos automóviles "Land Rover", habiendo alcanzado un renombre que la hace merecedora de una protección reforzada. En base a este renombre considera aplicable la protección especial conferida por el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París ("CUP"), el artículo 4.4. a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y el artículo 8 de la Ley española de Marcas 17/2001.

Por tanto, en cuanto a la primera condición establecida en el Reglamento, la Demandante entiende que entre sus marcas prioritarias LAND ROVER y el nombre de dominio en disputa <land-rover.es> existe una total identidad fonética.

Respecto a la falta de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, la Demandante ha realizado una investigación en la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas ("OEPM"), de la Oficina de Armonización del Mercado Interior ("OAMI") para marcas comunitarias así como de la base de datos de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual ("OMPI") para marcas internacionales, de cuyo resultado se concluye que el Demandado no es titular de ninguna marca española o comunitaria.

Asegura que el Demandado no ha participado en la creación del nombre "Land Rover" sino que ha copiado una creación ajena parasitando el enorme prestigio y capacidad distintiva de dicho signo que la Demandante ha venido utilizando de forma notoria en numerosos países a lo largo de muchos años. Por ello, considera la Demandante que existe una manifiesta mala fe en la copia de su marca LAND ROVER.

En cuanto al registro de mala fe, la Demandante se refiere a la comunicación que envió el 26 de noviembre de 2013 al Demandado para solicitar la transferencia del nombre de dominio en disputa, sin que haya obtenido respuesta de éste.

Alega la Demandante que el nombre de dominio en disputa <land-rover.es> nunca ha estado asociado a ninguna página Web y a pesar de llevar varios meses registrado, no está siendo utilizado.

Después de hacer referencia a diversas decisiones del Centro que consideran que es uso de mala fe la no utilización de un nombre de dominio, afirma que se puede presumir que el registro del nombre de dominio en disputa <land-rover.es> pretendía un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la marca de la Demandante, lo cual está expresamente prohibido por la Ley española de Marcas.

Finalmente, argumenta que cuando se registra un nombre de dominio sin interés legítimo y de mala fe no cabe esperar que se haga un uso de buena fe ya que la mala fe se vincula al conocimiento que se tenía en el momento del registro de estar perjudicando los derechos de un tercero, como han afirmado varias decisiones del Centro.

La Demandante termina solicitando que el nombre de dominio en disputa <land-rover.es> le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder 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.

Una vez examinados los antecedentes y alegaciones de la parte Demandante, procede a continuación analizar si se cumplen todos estos requisitos.

Antes de ello, ha de dejarse constancia de que para la resolución del conflicto se tomarán en consideración las decisiones adoptadas en el marco de aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política" o UDRP en sus siglas en inglés), que ha servido de base para la elaboración del Reglamento. De hecho, numerosas decisiones así lo han hecho constar (entre otras, *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005 y *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014)

A. Derechos Previos

Se requiere en primer lugar determinar si la Demandante es titular de un Derecho Previo. Según el artículo 2 del Reglamento, a los efectos de dicho Reglamento, se entenderá por "Derechos previos": 1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España; 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte; 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

En el presente procedimiento, la Demandante ha probado que es titular de dos marcas comunitarias y numerosas marcas españolas, LAND ROVER. Todas ellas se encuentran en vigor en la actualidad. En concreto, la primera de las marcas con efectos en España es la Marca española No. 309610, solicitada el 5 de julio de 1956 y registrada el 26 de noviembre de 1956.

Resulta por tanto obvio que la Demandante es titular de un Derecho Previo en el sentido del artículo 2 del

Reglamento.

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

El nombre de dominio en disputa <land-rover.es> incorpora en su totalidad la marca de la Demandante.

La inclusión del sufijo “.es” no puede considerarse como una diferencia que altere la identidad entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa ya que es el indicativo del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio. Así viene siendo declarado reiteradamente en decisiones como, por ejemplo, *mutatis mutandi Segway LLC v. C.H.*, Caso OMPI No. D2005-0023; *Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. D2004-0721; *ThyssenKrupp USA, Inc. v. R.G.*, Caso OMPI No. D2001-1425; *Myrurgia, S.A. v. J.I.M.*, Caso OMPI No. D2001-0562; *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting S.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0053.

Por tanto, el Experto considera que entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa existe una identidad o similitud hasta el punto de crear confusión, cumpliéndose el primer elemento del Reglamento.

C. Derechos o intereses legítimos; y

La estimación por el experto de la posible concurrencia de dicho requisito debe ser realizada atendiendo a las alegaciones y documentación aportadas en el procedimiento tanto por la parte demandante como por la parte demandada, con la particularidad de que en aquellos casos en los que la parte demandada no conteste a la demanda -como en este caso- la carga de dicha prueba será soportada por la demandante.

Realmente, lo que sucede en estos supuestos es que se está imponiendo a la demandante la prueba de un hecho negativo, lo cual resulta prácticamente imposible, tratándose de lo que en Derecho se conoce como *probatio diabolica*, por lo que debe considerarse suficiente que la demandante, con los limitados medios de prueba que tiene a su alcance para probar dicho requisito, aporte indicios que demuestren *prima facie* que el demandado carece de derechos o intereses legítimos.

Y precisamente así se estima en numerosas decisiones en aplicación de la UDRP, entre las cuales podemos citar, a mero título de ejemplo, *EAuto, Inc. v. Available-Domain-Names.com, d/b/a Intellectual-Assets.com, Inc.*, Caso OMPI No. D2000-0120; *Grupo Ferroviario, S.A. v. C.Z.* Caso OMPI No. D2001-0017; *Caja de Ahorros del Mediterráneo v. A.A.R.*, Caso OMPI No. D2002-1037; *Deutsche Post AG v. NJDomains*, Caso OMPI No. D2006-0001; *Wal-Mart Stores, Inc. v. Kuchora, Kal*, Caso OMPI No. D2006-0033.

En consonancia con lo anterior, el Experto ha examinado los diferentes indicios alegados por la Demandante en su escrito de Demanda, habiendo podido verificar que:

- el Demandado, a pesar de haber sido advertido de los derechos de la Demandante y haber solicitado ésta la transferencia del nombre de dominio en disputa, no ha contestado al requerimiento enviado.
- el Demandado tampoco ha contestado a la presente Demanda donde podría haber argumentado sus derechos o intereses legítimos.
- el Demandado no es titular de ninguna marca española o comunitaria.
- el Demandado no ha participado en la creación de la marca de la Demandante, habiéndose aprovechado del prestigio adquirido por ésta al registrar el nombre de dominio en disputa.
- el Demandado no ha usado nunca el nombre de dominio en disputa asociado a una página Web.

En definitiva, el Experto considera que la Demandante ha cumplido la condición prevista en el segundo elemento del Reglamento.

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

Por último, 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.

El Experto acoge las alegaciones de la Demandante respecto a la mala fe del Demandado en el registro del nombre de dominio en disputa.

En efecto, la Demandante ha probado la notoriedad y renombre de la marca LAND ROVER.

Dada esta notoriedad y renombre y la actitud del Demandado de desatención al requerimiento enviado por la Demandante así como la falta de Contestación a la Demanda, el Experto no puede sino concluir que Demandado registró el nombre de dominio en disputa <land-rover.es> con evidente mala fe, pues no puede pensarse que la elección de dicho nombre de dominio fuera fruto de la casualidad. Por el contrario, el Demandado, conociendo previamente la marca de la Demandante y sabiendo que no estaba registrada como nombre de dominio bajo el código territorial “.es”, aprovechó esa oportunidad probablemente con la intención de obtener algún beneficio ilegítimo, consciente de lesionar los derechos de un tercero. De esta forma, ha impedido que la Demandante ejerza su derecho a registrar su marca como nombre de dominio perteneciente a España.

El Experto además toma nota de lo que alega la Demandante, en el sentido que la marca LAND ROVER, al haberse probado que es notoria y renombrada, es merecedora de la protección reforzada que otorgan a las marcas notorias y renombradas el artículo 6bis del CUP, el artículo 4.4 de la Directiva Comunitaria sobre Marcas y el artículo 8 de la Ley española de Marcas 17/2001, que establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos idénticos o semejantes a una marca anterior aunque se soliciten para productos o servicios que no sean similares a los identificados por la marca registrada anterior, cuando el uso de la segunda marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por dicha marca y el titular de los signos notorios o renombrados o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo de la distintividad o de la notoriedad o renombre de los signos anteriores.

Hay que recodar, además, la doctrina sentada por numerosas decisiones del Centro respecto a que cuando un nombre de dominio comprende la totalidad de una marca notoria, en determinadas circunstancias, esto puede ser un elemento más que demuestra la mala fe, no puede haber sido registrado de buena fe. Así, a modo de ejemplo, pueden citarse las decisiones del Centro dictadas en el marco de la Política UDRP, *General Electric Company v. CPIC NET and Hussain Syed*, Caso OMPI No D2001-0087; *Intel Corporation v. The Pentium Group*, Caso OMPI No D2009-0273.

Por todo ello, el Experto concluye que en el registro del nombre de dominio en disputa existió mala fe.

Además, el Experto desea referirse al uso del nombre de dominio en disputa, aunque no sea éste un requisito acumulativo en el Reglamento. La falta de uso del nombre de dominio en disputa pone de manifiesto que el Demandado ostenta una mera tenencia pasiva que sólo sirve para obstaculizar la presencia de la marca de la Demandante y sus derechos bajo el código territorial “.es”. Como afirma la Demandante, son numerosas las decisiones del Centro que así lo han considerado. Como ejemplo, pueden citarse las decisiones del Centro dictadas en el marco de la Política UDRP, *Intel Corporation v. The Pentium Group*, *supra*; *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No D2000-0003.

Hay que añadir que también tiene razón la Demandante al alegar que el registro de un nombre de dominio sin derecho o interés legítimo y de mala fe, no puede originar un uso de buena fe, como también han

razonado las decisiones del Centro como la dictada en el marco de aplicación de la Política UDRP, *Comunidad Autónoma de Galicia vs. Jesús Sancho Borraz*, Caso OMPI No. D2000-1017.

En consecuencia, el Experto considera cumplida por la Demandante la tercera condición establecida en el Reglamento.

7. Decisión

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

María Baylos Morales

Experto

Fecha: 1 de febrero de 2014