

DECISIÓN DEL EXPERTO

Hyundai Motor Company and Hyundai Motor España S.L.U. v. Mediakeys SL Caso No. DES2014-0012

1. Las Partes

Las Demandantes son Hyundai Motor Company con domicilio en Seúl, República de Corea, y Hyundai Motor España S.L.U. con domicilio en Madrid, España, representadas por Elzaburu, España.

El Demandado es Mediakeys SL con domicilio en Rueil – Malmaison, France.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <myhyundai.es>.

El registrador del nombre de dominio en disputa es Red.es y el Agente Registrador es OVH HISPANO.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 30 de abril de 2014. El 1 de mayo de 2014, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 6 de mayo de 2014, 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.

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 9 de mayo de 2014. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de mayo 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 30 de mayo de 2014.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 3 de junio 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

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 27 de octubre de 2009.

Hyundai Motor Company, una de las Demandantes, es titular de varios registros marcarios formados por la denominación "Hyundai". Entre ellos cabe destacar los siguientes:

- Marca nacional 823.281, HYUNDAI, con fecha de presentación de solicitud en 16 de julio de 1976.
- Marca nacional 2.915.863, HYUNDAI, con fecha de presentación de solicitud en 26 de febrero de 2010.
- Marca comunitaria 12.312.781, HYUNDAI, con fecha de registro en 14 de abril de 2014.

La otra Demandante, Hyundai Motor España, S.L.U., es licenciataria no exclusiva de las citadas marcas, las cuales identifican la actividad principal de las Demandantes consistente en la fabricación y venta de vehículos automóviles y componentes de automoción.

Las Demandantes desarrollan su actividad empresarial y comercial en todo el mundo, y ocupan el quinto puesto por volumen de fabricación de automóviles en el mundo. Han recibido, además, numerosos premios y reconocimientos a escala internacional.

La marca HYUNDAI goza de prestigio internacional, pudiendo ser calificada de marca renombrada en atención al volumen de ventas de vehículos construidos bajo aquel signo distintivo, la difusión publicitaria de la marca en cuestión, así como el número muy amplio de concesionarios abiertos al público (en España, 82).

Las Demandantes han enviado al Demandado varios correos electrónicos previos a la presentación de la Demanda, en los que han hecho valer sus derechos de marca y le han requerido para el cese del uso del nombre de dominio en disputa y su transferencia.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandantes

Según las Demandantes:

- Ostentan derechos previos sobre el término "Hyundai".
- El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con las marcas de las que son titulares en propiedad o como licenciatarios no exclusivos, según los casos. En este sentido, señalan que la denominación "Hyundai" es la parte literal que más destaca en el nombre de dominio en disputa, siendo irrelevantes a efectos de distinción tanto la partícula del código de país correspondiente a España en el nombre de dominio (".es"), como el protocolo técnico "www", como la palabra "my" puesta al comienzo del nombre de dominio en disputa, la cual no aporta al conjunto de la denominación ningún tipo de aptitud distintiva.
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos. Como se pone de manifiesto por las averiguaciones efectuadas, no existe ninguna marca, nacional o comunitaria, que tenga por objeto el término "Myhyundai". Tampoco hay indicios de que el Demandado haya sido conocido en el tráfico bajo la denominación aludida, ni que haya creado sociedad o compañía alguna bajo dicha denominación. Asimismo, ninguno de los correos electrónicos enviados por las Demandantes al Demandado en relación con el nombre de dominio fueron contestados, no constando ninguna dirección de correo postal a la que enviar cualquier otro comunicado. Además, la página web correspondiente al nombre de dominio en disputa se encuentra inactiva, señalándose que "Web Server's Default Page. This page is generated by

Parallels Plesk Panel, the leading hosting automation software. You see this page because there is no Web site at this address.” Finalmente, el término “myhyundai” carece de significado en las lenguas de mayor difusión en la Unión Europea, lo que lleva a pensar que en el momento del registro del nombre de dominio en disputa, el Demandado conociera la existencia de las Demandantes.

- El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se está utilizando de mala fe. De acuerdo con lo expuesto, existe una amplia percepción por los consumidores españoles y de otras partes del mundo en que la denominación “Hyundai” identifica los productos y servicios comercializados por las Demandantes. Ello determina que el Demandado fuera perfectamente conocedor de la existencia de las Demandantes en el momento de registro del nombre de dominio en disputa. Además, teniendo en cuenta el carácter de marca notoria de HYUNDAI, resultaría evidente que el Demandado conocía de aquella marca a la hora de registrar el nombre de dominio en disputa. Asimismo, no hay que olvidar que dicho nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo, sin que conste que en los 12 meses de registro haya tenido contenido alguno. Asimismo, las Demandantes esgrimen que el nombre de dominio en disputa se usa de mala fe. En suma, y a la vista de todo lo anterior, mantienen las Demandantes que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa de mala fe probablemente con la finalidad de re-venderlo, alquilarlo o cederlo por un coste muy superior al de su registro, o bien a un tercero o un competidor de las Demandantes por un valor considerable con la finalidad de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet al sitio web alojado bajo el nombre de dominio en disputa aprovechando el carácter notorio de la marca HYUNDAI.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de las Demandantes.

6. Debate y conclusiones

Este Experto deja constancia de que el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP”), por lo que 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 o en *Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006.

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

El Reglamento establece la necesidad de que el demandante pruebe la existencia de Derechos Previos sobre un término alegado contra el nombre de dominio. Esto significa que las Demandantes deben probar que tienen tales Derechos Previos sobre el término “myhyundai”.

Las Demandantes han probado ser titulares de diversos registros marcarios, entre los cuales hay que destacar la marca nacional nº 823.281, HYUNDAI, cuya solicitud fue presentada el 16 de julio de 1976, siendo finalmente concedida. Por su parte, el nombre de dominio en disputa fue registrado el 27 de octubre de 2009.

Por consiguiente, a la vista de las fechas arriba mencionadas, resulta evidente a este Experto que las Demandantes ostentan Derechos Previos sobre la denominación “hyundai” en el sentido exigido por el Reglamento.

En relación con la cuestión de si el término “hyundai” resulta idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con el nombre de dominio en disputa, a juicio del Experto viene a existir una coincidencia casi absoluta entre ambos. Así, partiendo de que las partículas correspondientes al primer nivel del dominio pueden ser excluidas de la comparación en determinadas circunstancias (como en el presente caso), y de que el pronombre posesivo “my” (“mi” en español) no añade ningún factor distintivo, resultaría que habría, a

criterio de este Experto, una coincidencia casi absoluta entre la denominación “hyundai” (sobre la que las Demandantes ostentan Derechos Previos) y el nombre de dominio en disputa. Aun no siendo totalmente idénticos ambos términos, de una comparación literal sí es posible concluir que existe una similitud hasta el punto de causar confusión entre ellos por las razones antedichas.

Por lo tanto, entiende el Experto que se cumple el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos; y

El segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento y en la Política se refiere a que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa.

Sobre esta cuestión, debe acudir al artículo 4(c) de la Política en el que se establecen los criterios que sirven de pauta para determinar si el demandado tiene derechos o intereses legítimos. Tales criterios son los siguientes:

i) haber utilizado el nombre de dominio en disputa, o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un nombre correspondiente al nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o ii) haber sido conocido corrientemente, en calidad de particular, empresa u otra organización, por el nombre de dominio en disputa, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o iii) haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio en disputa, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

Con el objetivo de facilitar la prueba, numerosas decisiones previas señalan que un demandante únicamente está obligado a proporcionar un principio de prueba (prueba *prima facie*) para que después le corresponda al demandado demostrar que ostenta derechos o intereses legítimos. Ver *Sinbar v. Forsyte Corporation*, Caso OMPI No. D2008 1667; *Southcorp Limited v. Frontier Direct Pty Ltd*, Caso OMPI No. D2004-0949; *Cassava Enterprises Limited, Cassava Enterprises (Gibraltar) Limited v. Victor Chandler International Limited*, Caso OMPI No. D2004 0753, entre otros.

Este planteamiento resulta razonable, ya que ello viene a traducirse en que el demandado demuestre que ha ejercido de buena fe el derecho o el interés legítimo sobre el que edifica su defensa (véase, en este sentido, las alusiones de la Política en el artículo 4(c) a “oferta de buena fe” de productos o servicios; o a “uso legítimo y leal” del nombre de dominio; o, en suma, al hecho de haber sido conocido bajo el nombre de dominio, todas las cuales entiende el Experto que se aceptan también por el Reglamento). Véanse las decisiones emitidas en virtud de la Política o el Reglamento en *Société de Bains de Mer et du Cercle des Etrangers à Monaco Limited v Piranha Interactive Ltd*, Caso OMPI No. D2000-1333; *W. & G. Foyle Limited c. Robert G. Foyle*, Caso OMPI No. D2000-1543; *Société Vortex contre Association bnabil@cybercable.fr*, Caso OMPI No. D2001 0803; o *Partygaming, Plc, Partygaming la Limited v. G.V.C.*, Caso OMPI No. DES2010 0002.

A la vista de las decisiones mencionadas, el Experto considera, en primer lugar, la falta de personación y consecuente contestación del Demandado. No es un principio desconocido en el ámbito del Reglamento que la ausencia consciente de respuesta a las pretensiones de la parte demandante puede ser interpretado por el experto como aceptación tácita de las mismas. A las alegaciones de las Demandantes acerca de la existencia de Derechos Previos a su favor, el Demandado no ha contestado, ni, por consiguiente, opuesto argumento o hecho alguno.

Antes bien, el Experto constata que el Demandado no ha sido conocido corrientemente en el tráfico jurídico bajo la denominación “hyundai”, y que tampoco le une o vincula contractualmente ninguna relación o prestación jurídica para con las Demandantes. Se ha constatado, además, que el Demandado carece de registros marcarios a su favor que contengan la denominación “hyundai”.

Consecuentemente, por todo ello, el Experto entiende que se cumple también el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento.

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

En relación con el tercer y último requisito establecido en el Reglamento, referido al registro o uso del nombre de dominio en disputa de mala fe, resulta admitido que la buena o la mala fe, aunque se trata de un requisito esencialmente subjetivo, se aprecia por la concurrencia de determinadas circunstancias que permiten presumir razonablemente que el nombre de dominio en disputa se ha registrado con intención de causar un perjuicio o daño al demandante. Tal y como ocurre con los supuestos de ausencia de derechos o intereses legítimos, el Reglamento establece una serie de supuestos cuya concurrencia lleva a entender que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado o está siendo usado de mala fe.

El listado de supuestos se refiere expresamente a circunstancias tales como: i) que el demandado 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 al 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 el demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa a fin de impedir que el demandante utilice su derecho previo a través del nombre de dominio en disputa, siempre y cuando el demandado haya desarrollado una actividad de esta índole; o iii) que el demandado haya registrado el nombre de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o iv) que el demandado al utilizar el nombre de dominio en disputa, haya intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página Web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del 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 el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio de la demandante.

En las circunstancias de este caso, el Experto considera incuestionable a la vista de los datos informativos y de reconocimiento internacional y nacional aportados que la marca HYUNDAI tiene la consideración de marca renombrada. Ha resultado probado, asimismo, que la marca de las Demandantes se ha utilizado en el tráfico económico y jurídico desde tiempo anterior al en el que el nombre de dominio en disputa fue registrado. La actividad de las Demandantes es conocida no solo a escala internacional, sino también en el territorio español, lo cual cobra relevancia tratándose de un nombre de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es"). Dado que la actividad de las Demandantes comenzó con anterioridad al momento de registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, no resulta probable que el Demandado desconociera aquella actividad al registrar el nombre de dominio en disputa.

Asimismo, las Demandantes han enviado varios correos electrónicos a la dirección de contacto del Demandado sin que por éste hayan sido contestados, por lo que el Demandado no puede negar que conociera la actividad comercial de las Demandantes y sus marcas y Derechos Previos.

Por último, la página web a la que dirige el nombre de dominio en disputa se encuentra en inactiva, siendo este dato revelador para el Experto de una falta absoluta de intención de uso de dicho nombre de dominio, lo que ha sido interpretado en numerosas ocasiones como una posible muestra de mala fe en el uso del nombre de dominio en disputa.

Por todo ello, para este Experto resulta indudable, a la vista de los hechos expresados, que el registro y uso del nombre de dominio en disputa tuvo que hacerse con la finalidad de perjudicar a las Demandantes y no permitirles el registrar y/o uso del mismo. El registro y/o uso del nombre de dominio en disputa tuvo que hacerse con conocimiento de la existencia de la actividad de las Demandantes y con finalidad de perturbar su actividad o impedirle el registro debido del nombre de dominio en disputa a su nombre (véanse *Inter-IKEA Systems B.V v. Technology Education Center*, Caso OMPI No. D2000-0522; *Disney Enterprises, Inc. v. J.Z. , Cupcake City and Cupcake Patrol*, Caso OMPI No. D2001-0489; *Pullmantur, S.A c. Central de Cruceros de México, S.A. de C.V.*, Caso OMPI No. DMX2008-0012).

El Experto coincide con el parecer expresado en otras decisiones previas de expertos emitidas en virtud del Reglamento y la Política, según las cuales, tratándose de un registro de mala fe, difícilmente puede haber con posterioridad un uso de buena fe, si bien, tratándose de conflictos sobre nombres de dominio bajo la Política no es exigible la acumulación de ambos requisitos. Como se señala en el caso *Glaxo Group Limited v. Análisis y Desarrollo De Aplicaciones In*, Caso OMPI No. D2008-1855, citando la decisión *J. García Carrión, S.A. v. M^aJ.C.F.*, Caso OMPI No. D2000-0239, que "(...) por el contrario, parece indudable que quien ha registrado un nombre dominio de mala fe y sin interés legítimo, lo estará usando de mala fe, puesto que asumir una solución distinta sería absolutamente contradictorio. Quien actúa de mala fe para registrar un nombre de dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, a los derechos de un tercero".

Por todo lo indicado, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa fue registrado y está siendo usado de mala fe por parte del Demandado.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <myhyundai.es> sea transferido a la Demandante Hyundai Motor España, S.L.U.

José Carlos Erdozain

Experto

Fecha: 15 de junio de 2014