

DECISIÓN DEL EXPERTO

Volvo Trademark Holding Aktiebolaget c. Estee Mole
Caso No. DES2012-0011

1. Las Partes

La Demandante es Volvo Trademark Holding Aktiebolaget con domicilio en Gotemburgo, Suecia, representada por González-Bueno & Illescas, España.

La Demandada es Estee Mole, con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del citado nombre de dominio es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 23 de febrero de 2012. El mismo día, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 24 de febrero de 2012, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 5 de marzo de 2012. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de marzo de 2012. 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 26 de marzo de 2012.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 11 de abril de 2012, 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 Volvo Trademark Holding Aktiebolaget es titular los siguientes registros de la marca VOLVO en España, todos ellos en vigor:

Marca nacional nº 2478138	VOLVO
Marca nacional nº 1012866	VOLVO
Marca nacional nº 1012865	VOLVO
Marca nacional nº 1012864	VOLVO
Marca nacional nº 1012863	VOLVO
Marca nacional nº 1012862	VOLVO
Marca nacional nº 1012861	VOLVO
Marca nacional nº 0295519	
Marca nacional nº 0283286	VOLVO

Asimismo, la Demandante es titular los siguientes nombres de dominio en virtud de cesiones logradas por razón de la similitud con las marcas VOLVO:

- <volvoceanrace2012.com>
- <volvoalternator.com>
- <volvobattery.com>
- <volvostarte.com>
- <volvoauto.info>
- <volvoceanrace.mobi>
- <volvoblis.com>
- <volvo-penta.com>
- <volvoklassik.com>
- <volvoautomobile.com>
- <volvogroup.com>
- <volvomasters.com>
- <volvolamps.com>
- <volvo.ws>
- <volvoworld.com>
- <volvopolska.com>
- <volvovehicles.com>
- <volvoclub.com>
- <volvoinsurance.com>
- <volvoexhausts.com>
- <volvoaero.com>
- <volvo-import.ch>
- <volvodele.nu>
- <volvoceanrace.nu>
- <volvocars.tv>

Además, y a través de otra empresa del grupo, la Demandante es titular del nombre de dominio <volvobuses.com>

La Demandada registró el nombre de dominio en disputa <volvobuses.es> con fecha de 14 de septiembre de 2011.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante fundamenta su escrito de Demanda en lo siguiente:

En primer lugar, por ser titular de numerosos registros referidos al término “volvo” que es notablemente similar al nombre de dominio en disputa <volvobuses.es> pues la adición de la palabra “buses” tiene un valor genérico de los servicios que presta la Demandante, con escasa relevancia a la hora de hacer comparaciones entre las dos denominaciones.

Con todo, la Demandante destaca la enorme litigiosidad a la que se ha visto abocada en defensa de los

intereses de su marca en tanto nombre de dominio y el valor de marca renombrada que debe reconocérsele tanto en España como en el resto del mundo. Por ello, entiende que debería aplicársele la protección propia del artículo 8 de la Ley de Marcas.

En segundo lugar, considera que la Demandada carece de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, puesto que no dispone de registro o signo distintivo sobre el que acreditar su derecho previo, ni es conocido a través de la denominación “volvo” en el tráfico jurídico o económico según la información que ha obtenido a través de Internet. Es más, considera que la utilización de una marca renombrada como nombre de dominio en una página de parking y de contenido “pay-per-click”, como es el caso del sitio de la Demandada, no es legítimo en la medida de que se aprovecha de la fama para facilitar enlaces a sitios webs de competidores.

Y, finalmente, manifiesta la Demandante que el registro del nombre de dominio en disputa <volvobuses.es> se realizó con la intención de venderlo. En tal sentido, reproduce el sitio Web de la Demandada en la que cabe leer: “El dominio volvobuses.es está en venta”. En este sentido, considera que la participación de Sedo.com, sitio Web dedicado a la intermediación para la compra-venta de dominios, avalaría la interpretación de que su adquisición ha sido con el fin de obtener un beneficio ilegítimo.

Asimismo, considera que la utilización del nombre de dominio en disputa permite a la Demandada obtener una ganancia comercial. Efectivamente, considera que los usuarios, por confusión, podrán acceder a páginas webs competidoras facilitadas por el aparcamiento del Nombre de Dominio.

Que en todo caso, la Demandada no se ha puesto en contacto con la Demandante a pesar de los intentos de ésta última de evitar el presente procedimiento.

B. Demandado

La Demandada no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer derechos previos; 2) que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El hecho de que la Demandada no haya contestado a la Demanda no libera a la Demandante de la carga de la prueba, pues el Reglamento dispone en su artículo 21a) que: “El Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes”, en su artículo 20a) que: “El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento”, y en su artículo 20b) que: “El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.

En el presente caso, no habiendo contestado la Demandada, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables de la Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquélla, siempre que la Demandante hayan aportado indicios sobre la falta de interés de la Demandada. (Ver *William Hill Organization Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0004; *Sanofi Aventis v. H. K.*, Caso OMPI No. DES2006-0007; *Crédito y Caución S.A. v. D. M.*, Caso OMPI No. DES2007-0018; *JAGEX LIMITED c. M. M.*, Caso OMPI No. DES2007-0023).

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

El examen del primer requisito consiste en la comparación entre un nombre de dominio y un derecho previo. En este caso, el nombre de dominio en disputa <volvobuses.es> incorpora en su totalidad la marca de la que la Demandante es titular, es decir VOLVO. En similares circunstancias, numerosas decisiones anteriores han inferido que una identidad esencial como la de este caso que replica la marca es razón suficiente para dar por cumplido con este requisito (*Playboy Enterprises International, Inc. v. H. R.*, Caso OMPI No. D2000-1016; *La Caixa D'Estalvis I Pensions de Barcelona v. M. G.* Caso OMPI No. D2006-1615 o, *Institut Gestalt, S.L. v. Joan Cintero S.L.*, Caso OMPI No. D2008-1842). De esta manera, la adición del término “buses” a la marca VOLVO para crear el nombre de dominio en disputa no genera carácter distintivo suficiente para diferenciarlo de los derechos previos de la Demandante.

Por lo tanto, la Demandante justifica debidamente el primer requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

La apreciación de este segundo requisito queda probado por el carácter de marca renombrada que debemos reconocer al signo distintivo VOLVO. Tal carácter hace que sus productos sean identificados con esta denominación y, por lo tanto, la Demandante está facultada para su uso y explotación con carácter exclusivo en el territorio español. Esta circunstancia junto con la falta de contestación al procedimiento de la Demandada permitiría, según el Experto, dar por cumplido con este requisito.

No obstante, lo cierto es que abundan otras circunstancias que impiden reconocer a la Demandada como titular de derechos o intereses legítimos. Efectivamente, no es comúnmente conocido bajo la denominación “volvo” y tampoco dispone derechos marcarios inscritos con tal denominación.

En definitiva, no existen indicios que puedan calificar la actuación de la Demandada como legítima, cuestión ésta que se seguirá analizando con mayor detalle en el siguiente requisito a propósito de la intención de venta del nombre de dominio en disputa y de la utilización de la técnica de “click-through-revenues” que realiza la Demandada.

Pues bien y, partiendo de la falta de contestación de la Demandada, tanto al requerimiento de la Demandante como a este procedimiento, este Experto da por cumplido con el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento por considerar abusivo o especulativo el registro de un nombre de dominio.

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

La Demandante ha aportado elementos suficientes para concluir que se trata de una marca muy conocida tanto en el sector del público interesado en adquirir sus productos como en la sociedad en general, es decir, que ha adquirido notoriedad y renombre entre los potenciales consumidores. Sobre esta cuestión, la doctrina y jurisprudencia aplicable vienen estableciendo de manera constante que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria puede ser constitutivo de mala fe (entre otras decisiones, *Sanofi Aventis v. P. L.*, Caso OMPI No. DES2006-0008; *Petroleo Brasileiro S/A- Petrobras v. M. O. E.*, Caso OMPI No. DES2006-0022).

Por lo demás, el uso del nombre de dominio en disputa resulta igualmente de mala fe en base a lo siguiente:

Ha quedado probado que el sitio Web al que se encuentra vinculado el nombre de dominio en disputa efectúa un reenvío a otros sitios Web que producían, en algunos casos, ofertas de servicios de contenido similar con los servicios propios de la Demandante. Esta práctica suele ser utilizada por titulares ajenos a marcas renombradas teniendo como fin principal el atraer consumidores a su propia página Web.

Adicionalmente, esta práctica permite la obtención de unos ingresos extraordinarios en función de los denominados “click-through-revenues”. Los mismos consisten en que cada vez que un usuario accede a dicha página Web y accede al link (es decir, presiona un hipervínculo) de cualquiera de las numerosas opciones disponibles en la Web, se genera un ingreso (click-through-fees) a favor de la Demandada.

Evidentemente, el uso de una marca notoria para obtener recursos de este tipo constituye un comportamiento que impide reconocer derechos o intereses legítimos a la Demandada y que acreditan su mala fe. En este sentido, ver *Elf Aquitaine, S.A. v. Solares Sigmund*, Caso OMPI No. DES2008-0011

Pero es más, queda probada la oferta de venta del nombre de dominio en disputa así como la participación como intermediario de Sedo.com, lo que nos permite concluir que el registro debía tener como objeto obtener un beneficio con la venta del nombre de dominio en disputa.

Por todo ello, el Experto entiende que el registro y uso posterior del nombre de dominio en disputa se basó en el propio carácter renombrado de la marca VOLVO, de manera que el registro del nombre de dominio en disputa <volvobuses.es> se produjo de mala fe por la Demandada y se continuó utilizando de mala fe.

Consecuentemente, el Experto considera que se ha cumplido con el tercer y último requisito del 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 <volvobuses.es> sea transferido a la Demandante.

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 19 de abril de 2012