



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Bugatti International S.A. v. E.L.I.

Caso No. DES2006-0010

1. Las Partes

La Demandante es Bugatti International S.A., audi AG, Ingolstadt, Alemania representada por Elzaburu, España.

El Demandado es E.L.I., Vitoria, Álava, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <bugatti.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 13 de junio de 2006. El 14 de junio de 2006 el Centro envió a ESNIC via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en cuestión. El 16 de junio de 2006 ESNIC envió al Centro, via 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 el artículo 7 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 23 de junio de 2006. De conformidad con el artículo 16 a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de julio de 2006. El Escrito de Contestación a la Demanda fué presentado ante el Centro el 13 de julio de 2006, justo el último día de plazo señalado, solicitando el Demandado una ampliación del mismo para aportar documentos adicionales.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 27 de julio de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los hechos no controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuación:

La Demandante, que pertenece al sector de la automoción, es titular registral de las marcas comunitarias números 852.988 y 1.394.154, ambas consistentes en la denominación BUGATTI; la primera del 16 de junio de 1998 (con prioridad italiana del 6 de febrero de 1998) y la segunda del 23 de noviembre de 1999. Estas marcas se concedieron para distinguir numerosos productos y servicios.

La marca BUGATTI viene siendo objeto de un uso muy intenso desde hace más de un siglo y es internacionalmente conocida, en particular por los aficionados al mundo del motor, estando presente no sólo en las publicaciones especializadas, sino también en periódicos económicos y de información general; todo ello ha sido suficientemente probado por la Demandante. Entre los documentos aportados se pueden encontrar ejemplos de diversas publicaciones que aluden al lanzamiento del primer automóvil Bugatti en el año 1900; también se ha acreditado el uso de la marca para accesorios de automóviles y para productos promocionales tales como bolsos, billeteros, pureras, agendas, etc.

El Nombre de Dominio objeto de este procedimiento fue registrado por el Demandado el 16 de noviembre de 2005.

El Demandado es una persona física, si bien, está vinculado a la sociedad Map-Factory Ediciones S.L., como se desprende de la carta remitida por dicha sociedad (firmada por el Demandado) con fecha 30 de mayo de 2006, carta a la que se hará referencia más adelante.

El Experto ha comprobado personalmente que actualmente el Nombre de Dominio está vinculado a una página web. Esta página es un portal de Internet que contiene vínculos a otras páginas agrupadas por categorías (entre ellas una dedicada a automoción) y un buscador.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- Bugatti International S.A. es titular de registros de la marca BUGATTI en la Unión Europea y concretamente en España.
- El Nombre de Dominio controvertido es idéntico a la marca BUGATTI.
- El Nombre de Dominio no se corresponde con el propio nombre del Demandado, ni éste ha sido comúnmente conocido como Bugatti, por lo

que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

- El Demandado fue requerido para que cediese al Demandante, de forma voluntaria e incondicional, el Nombre de Dominio, con el fin de evitar el presente procedimiento, habiéndose recibido una respuesta que supone un reconocimiento de la falta de legitimación del Demandado para ostentar la titularidad de dicho Nombre de Dominio.
- El propio renombre de la marca, así como de la compañía de automoción Bugatti y su amplio conocimiento por el público consumidor (y por cualquier consumidor aficionado al mundo de la automoción y el motor) permite presumir que el registro del dominio por parte del Demandado se realizó con un claro propósito usurpador sin que existiera así legitimación alguna para ello.
- El Nombre de Dominio ha sido registrado de mala fe, actuación que constituye una práctica habitual del Demandado, citando como ejemplo otro registro realizado por él <elcorteingl.es>, que supone una usurpación de derechos de la entidad El Corte Inglés.
- Y, por tanto, solicita que le sea transferido el Nombre de Dominio.

B. Demandado

El Demandado, en resumen, alega lo siguiente:

- El Nombre de Dominio no crea confusión con Bugatti International S.A., por cuanto la utilización de este nombre por parte del Demandado se va a aplicar al campo del diseño y va a ser utilizado por él mismo en una sociedad limitada que actualmente está en período de constitución (Bugatti Diseño S. L.), cuyo objeto social es el “Diseño de accesibilidad para personas con deficiencias visuales y auditivas”.
- El Demandante no tiene sede en España, mientras que la nueva sociedad “Bugatti Diseño S. L.” sí va a tenerla, por lo que el Demandado tiene más derechos o intereses legítimos respecto al Nombre de Dominio.
- El Demandado registró el Nombre de Dominio para constituir una empresa con un objeto social completamente distinto al de la Demandante y que ofreció su venta porque la Demandante estaba dificultando su uso.

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

Conforme al artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”.

También resulta aplicable el Derecho español y, particularmente, son aplicables al presente caso las leyes españolas en materia de marcas y de competencia desleal.

Conforme al Artículo 34 de la vigente Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico; además, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, como sucede en el presente caso, su titular podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrá prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (Artículo 34.3.e).

Por otra parte, la vigente Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero) sanciona como acto desleal, en su Artículo 5, todo acto o comportamiento objetivamente contrario a la buena fe. Además, conforme a su Artículo 6 “se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos; el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.”. Y, según el Artículo 12, “se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado; en particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos (...)”. En cuanto a los actos de imitación, en su Artículo 11 se establecen límites claros, estando expresamente vedados cuando existe un derecho exclusivo.

Asimismo, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada “Doctrina” de las Decisiones emitidas por el Centro.

6.2. Aportación de documentos adicionales

El artículo 18 del Reglamento, en sus letras b) y d), establece que el Experto resolverá sobre la admisibilidad de las pruebas y de documentos adicionales que las Partes estén interesadas en aportar al procedimiento en cualquier fase del mismo.

El Demandado, en el presente procedimiento, presentó escrito de contestación a la Demanda y anexos agotando el plazo reglamentario y, en el mismo escrito, solicitó una ampliación de plazo para aportar documentos adicionales.

El Experto ha considerado inadmisibles dichas solicitudes, ya que el estudio previo de los antecedentes del caso le ha permitido constatar que los documentos anunciados no tienen ninguna influencia ni son en absoluto determinantes para dictar la presente decisión.

6.3. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

A: Derechos previos

El Reglamento, en su artículo 2, define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en España.

En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre la marca BUGATTI, como queda dicho en el apartado 4 (Antecedentes de hecho).

Respecto al riesgo de “crear confusión”, en el presente caso nos encontramos con una absoluta identidad entre la marca y el Nombre de Dominio. Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2, concretamente en el párrafo que define cuándo un registro de Nombre de Dominio es especulativo o abusivo.

B. Derechos o intereses legítimos

Se ha venido considerando por la Doctrina que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, si bien se trata de meros ejemplos.

Aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos *prima facie* -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legítimos.

Ha quedado acreditado que el Demandado no tiene ningún vínculo con la Demandante ni ha sido autorizado en modo alguno por aquélla para registrar el Nombre de Dominio.

El Demandado tampoco ha sido ni es conocido por la denominación “Bugatti”.

Por otra parte, las alegaciones y pruebas aportadas por el Demandado no permiten concluir que ostente algún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio.

Además, en la respuesta que el Demandado envió para contestar al requerimiento de la Demandante, mediante carta que firmó él mismo (Anexo 4 de la Demanda), se reconoce de forma implícita su falta de legitimación. Dicha carta tenía el siguiente contenido:

“Muy señores nuestros:

Antes de perder el tiempo en discusiones y procedimientos hemos decidido desprendernos de dicho dominio. Habiendo contactado con otras empresas que se denominan Bugatti, tanto en Alemania, Italia, Francia y poseedoras de marcas comunitarias con el término “Bugatti” les hemos pedido una oferta por dicho dominio, pues su valor creemos que lo pone quien lo compra, y la mejor que hemos obtenido ha sido por un importe de 82.000 euros mas IVA. Si están dispuestos a mejorar dicha oferta (mínimo 3.000 euros) podremos llegar a un acuerdo. Si en el transcurso de 1 semana (día 7 de Junio, 12 horas) no obtenemos respuesta de ustedes supondremos que no están interesados y procederemos a la venta y transferencia de dicho dominio a sus nuevos propietarios.”

Otro factor a tener en cuenta es el hecho de que en el membrete de la referida carta

consta “Map-Factory Ediciones S. L.”, sin que aparezca ninguna mención a la denominación Bugatti, ya sea a título de marca, de nombre comercial o de nombre de dominio. Es decir, la documentación que consta en el expediente administrativo confirma que, hasta la fecha en que fue iniciado este procedimiento, el Demandado no era en absoluto conocido en el tráfico económico por la denominación Bugatti sino, en todo caso, por la mencionada Map-Factory Ediciones S.L., la cual consta igualmente como contacto administrativo, de facturación y técnico” (con idéntico domicilio) del nombre de dominio “el corteingl.es”, que también registró el Demandado a su nombre.

En efecto, si el Demandado efectuó un ofrecimiento expreso de venta del nombre de dominio a la Demandante, con amenazas de ofrecérselo a otras empresas que, según él, también poseen marcas, es porque asume que carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

Por otra parte, es evidente que la elección del término “bugatti” para registrar el nombre de dominio no pudo ser casual, puesto que Bugatti es una marca notoria y posee gran prestigio entre los consumidores, aficionados y conocedores del mundo del motor.

La notoriedad de dicha marca no requiere prueba, sin embargo la Demandante ha aportado abundantes documentos de prueba que avalan esa notoriedad.

Tampoco cabe suponer que sea casual la elección por el Demandado del nombre de dominio “elcorteingl.es”, tan sumamente similar a la marca notoria El Corte Inglés; este dato más bien permite constatar que el presente caso no es el único en que el Demandado se apropia de un nombre de dominio confundible con una marca notoria ajena.

Pretende el demandado justificar su actuación aduciendo que el nombre de dominio va a ser utilizado para constituir una sociedad limitada con la denominación social “Bugatti Diseño S.L.”, que se ha de dedicar al “diseño de accesibilidad para personas con deficiencias visuales y auditivas”. Para acreditarlo, aporta la certificación preceptiva emitida por el Registro Mercantil Central; sin embargo dicha certificación está fechada el 30 de junio de 2006, es decir, en fecha posterior a la notificación de la demanda e iniciación del presente procedimiento (23 de junio de 2006).

En cualquier caso, la sociedad Demandante, además del derecho de marca, también ostenta derechos anteriores al nombre comercial Bugatti, como elemento principal y distintivo de su denominación social, conforme al artículo 8º del Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 (Instrumento de Ratificación 13.12.1971, BOE 1.02.1974), que dice textualmente: “El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”. Este precepto concuerda con el Artículo 9.1, d) de la vigente Ley de Marcas.

Por último, cabe añadir que el uso de la marca BUGATTI por parte del Demandado como denominación social, tal y como anuncia en este procedimiento, podría constituir infracción de los derechos de la Demandante, conforme a la vigente Ley de Marcas española, en particular, tratándose de una marca notoria. Dicha Ley incluso prohíbe a los órganos registrales competentes otorgar denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o un nombre comercial notorios o renombrados y la posible disolución de pleno derecho de la sociedad por violación del derecho de marca cuando judicialmente fuera impuesto el cambio de denominación social (Disposiciones Adicionales 14ª y 17ª de la Ley de Marcas). Estos preceptos legales vinieron a confirmar la Jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo, pues,

afirmada la libertad de elección de la denominación social, se impone reglamentariamente (normas del Registro Mercantil) la exigencia de veracidad para impedir que se utilice como tal una expresión o términos que puedan inducir a error sobre la propia identidad de la sociedad, así como para lograr una mayor transparencia en el mercado.

Por tanto, el Experto considera que se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2.

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

En el presente caso, la Demandante ha aportado abundantes pruebas que acreditan el renombre de la marca BUGATTI. Y hemos de tener en cuenta que las marcas renombradas gozan de una especial protección (Artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, Artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artículo 8 de la Ley de Marcas española).

Esa notoriedad o renombre del distintivo Bugatti permite presumir que el Demandado, al registrar el nombre de dominio, era consciente de estar apropiándose de una marca ajena. Sin embargo, en el presente caso no se trata de una simple presunción, ya que el propio Demandado lo ha admitido en su referida carta del 30 de mayo de 2006, en la que, además de ofrecer la venta del nombre de dominio al Demandante por 85000 euros, amenaza con la posibilidad de ofrecérselo a terceros.

Tal actuación es subsumible en el Artículo 2 del Reglamento, concretamente cuando se refiere a las “Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe”, que establece:

“Pruebas de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe, cuando:

1. El demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio 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”.

La Doctrina también ha establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria es constitutivo de mala fe, sin olvidar que éste no es el único nombre de dominio que ha registrado el Demandado consistente en marca notoria (entre otras Decisiones *Eresmás Interactiva, S.A. / Alehop Internet, S.L. v. Alehop.com/M.G.*, Caso OMPI N°. D2001-0949 ; *Banco Español de Crédito, S.A. vs. M.D.P.V.T.*, Caso OMPI N°. D2000-0018; *Gestelevision Telecinco, S.A vs. D. J.G.Q.*, Caso OMPI N N°. D2002-0137; *Lycos España Internet Services S.L. vs. Mediaweb S.L.*, Caso OMPI N°. D2004-0434).

En conclusión, es obvio que al ser BUGATTI una marca notoria, su registro y uso como nombre de dominio difícilmente pueden obedecer a una actuación basada en la buena fe del Demandado.

Por otra parte, recordemos que el Reglamento también prevé como “Prueba de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe, cuando: (...) El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha 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”.

En la fecha de presentación de la demanda, el sitio web “www.bugatti.es” no tenía ningún contenido; sin embargo el Experto, tal y como antes se apuntó (apartado 4, Antecedentes de Hecho), ha comprobado personalmente la existencia de un portal de Internet que contiene vínculos a otras páginas agrupadas por categorías (entre ellas una dedicada a automoción) y un buscador.

Es decir, las alegaciones del Demandado quedan desvirtuadas de nuevo ante este hecho, pues en este nuevo sitio web y bajo el título <bugatti.es>, que aparece de forma destacada, se ofrece todo tipo de vínculos a productos y servicios que incluso coinciden en el mismo sector de la Demandante o pueden tener conexión o asociación con la Demandante. Todo lo cual abunda en la clara intención del Demandado de aprovechar indebidamente el prestigio de la marca BUGATTI, con independencia de que tal uso pueda constituir asimismo una infracción de la repetida marca, conforme al Artículo 34 de la Ley de Marcas antes mencionado.

Por todo ello, el Experto considera que también se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

7. Decisión

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

Antonia Ruiz López
Experto Único

Fecha: 10 de agosto de 2006