



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Endebe Catalana S.L. v. R.O.O.

Caso N°. DES2006-0028

1. Las Partes

La Demandante es Endebe Catalana S.L., con domicilio en Barcelona, España, representada por March & Asociados, España.

La parte Demandada es R.O.O., con domicilio en Almería, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Agente registrador del citado nombre de dominio es Nominalia Internet S.L. y el registrador es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 13 de octubre de 2006. El 16 de octubre de 2006, el Centro envió a Nominalia Internet S.L. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 19 de octubre de 2006, Nominalia Internet S.L. 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 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 25 de octubre de 2006. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 14 de noviembre de 2006. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 14 de noviembre de 2006.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 29 de noviembre 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 es titular registral de la marca BULTACO, notoriamente conocida a nivel internacional. Existen diversos registros en vigor de la marca BULTACO a nombre de la Demandante, tanto en España como en otros países de Europa, así como en India, Argentina, Nueva Zelanda, Japón, etc., todos ellos de mucha antigüedad; así por ejemplo, los registros de marca española números 345.041 y 346.960, que se remontan al año 1959. Algunos de estos registros protegen también la marca mixta BULTACO CEMOTO.

La Demandante es también titular del nombre de dominio <bultaco.net>.

El Nombre de Dominio <bultaco.es>, objeto del presente procedimiento, fue registrado por el Demandado el 10 de noviembre de 2005.

La Demandante ha requerido al Demandado para que renunciara al Nombre de Dominio, requerimiento que quedó sin respuesta.

El Experto ha comprobado que el Nombre de Dominio se usa en Internet mediante un sitio web que alude reiteradamente a la marca BULTACO, a modo de título y de forma destacada, acompañada del logo característico de dicha marca, reproducido a cada lado de la marca BULTACO y que incluye a su vez las marcas BULTACO y CEMOTO. En esta web se pueden encontrar diversas alusiones a las motocicletas BULTACO con remisiones a su “Historia”, “Lista de Modelos”, “Fotografías Modelos”, etc. Y cuando se accede al enlace “CONTACTO”, aparece como dirección de correo electrónico 1xxxxxx@1xxxx.xxx

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

ENDEBE CATALANA, S. L. es una sociedad de nacionalidad española, constituida en 1997 e integrada por todos y cada uno de los diez hijos de D. Francisco Xavier Bultó Marqués, más conocido en el mundo del motor como “Paco Bultó” o “Don Paco”, fundador de la marca de motocicletas “BULTACO” que inició su andadura en los años 50 del siglo pasado y que tanto renombre y prestigio mundial adquirió en las siguientes décadas de los 60, 70 y 80.

Las motocicletas BULTACO ganaron destacadas competiciones a nivel nacional e internacional; por ejemplo, las motocicletas BULTACO Modelos Sherpa ganaron varios campeonatos en España de trial, de la mano de Ignacio Bultó Marqués, así como campeonatos del mundo de trial.

- La familia Bultó ha estado siempre y en todo momento vinculada al mundo del motor en general y en particular en el mundo del motociclismo, en concreto, Ignacio Bultó (hijo, ex-campeón de España de trial), Juan Bultó (hijo, probador oficial de distintas marcas de motocicletas), Álvaro Bultó (hijo, participante en las 24 horas de Monjuich, Paris Dakar, organizador de la Vuelta a España de motos acuáticas, etc...) Miki Arpa Bultó (nieto, campeón de España de enduro), Sete Gibernau Bultó (nieto, corredor oficial del equipo Ducati en la categoría MotoGP del campeonato del mundo).
- La marca BULTACO (y sus diferentes logotipos) no ha dejado jamás de usarse, tanto en España como en el extranjero. En efecto, los hijos de Paco Bultó, tras observar que a pesar de que no se fabricaban nuevas motocicletas BULTACO la marca gozaba de un gran prestigio internacional, decidieron constituir la sociedad ENDEBE CATALANA, S. L. para crear y distribuir una nueva línea de productos de distinta índole (merchandising) siempre bajo la marca y logotipos característicos de BULTACO.
- A finales de los años 90, ENDEBE CATALANA, S. L. alcanzó un acuerdo con Nacional Motor, S. A., más conocida por ser quien fabrica y comercializa las motocicletas DERBI, así como por ser quien distribuye en España las motocicletas KAWASAKI, quien, con la pertinente licencia de marcas otorgada por ENDEBE CATALANA, S. L., inició la fabricación de las nuevas BULTACO con la participación activa de la familia Bultó en el diseño, realización y producción de las referidas motocicletas.
- Desde sus inicios y hasta la fecha, tanto la propia denominación BULTACO como los reiterados logotipos y, en especial, el famoso dibujo del “puño rampante” han tenido un significado y un valor considerables, motivo por el cual se hallan debidamente protegidos mediante los correspondientes registros de marca, tanto a nivel nacional, como comunitario e incluso en otros múltiples países del mundo.
- Resulta más que evidente la total identidad existente entre la marca BULTACO y el nombre de dominio del Demandado.
- Finalmente, la Demandante alega, apoyándose en documentos de prueba, que el titular actual del Nombre de Dominio no tiene derechos legítimos sobre la citada denominación y que lo ha registrado de mala fe, por lo que debe ser transferido a la Demandante.

B. Demandado

El Demandado, en resumen, alega lo siguiente:

- Que no tiene ningún derecho sobre la marca BULTACO.
- Que no tiene intereses legítimos sobre la marca BULTACO.
- A pesar de ello, afirma que no ha actuado ni actúa de mala fe, si bien admite que fue intencionada la elección de la marca BULTACO para registrar el Nombre de Dominio y para su uso en una web que enumera los modelos de Bultaco y su historia. El Demandado añade que los herederos de Montesa han hecho lo propio con la marca Montesa, por lo que, a su juicio, Bultaco no iba a ser menos.

- Que no se cumple ninguna de las cinco premisas necesarias para considerar que ha actuado de mala fe.
- Finalmente opina que D. Francisco Xavier Bultó (conocido como “Don Paco”) no aprobaría el rumbo y la política que actualmente se aplica a su marca, reconociendo reiteradamente la gran valía de la misma. En su escrito, el Demandado también realiza diversas “correcciones” y “precisiones” a los datos que constan en la demanda, como por ejemplo que Ignacio Bultó Sagnier fue quien ganó un Campeonato de España de trial.

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 y respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.

También resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho español y, 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. 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.

6.2.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, concretamente, sobre la marca BULTACO, como queda dicho en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho).

Respecto al riesgo de “crear confusión”, no cabe la menor duda, ya que en el presente caso nos encontramos ante absoluta identidad entre Marca y Nombre de Dominio, siendo irrelevante la terminación “.es” a efectos comparativos.

Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2.

6.2.B. Derechos o intereses legítimos

Conforme a la doctrina del Centro, ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el

Nombre de Dominio. Por otra parte, 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.

En el presente caso, ambas partes coinciden en la afirmación de 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. Por el contrario, la Demandante ha requerido al Demandado para que renunciara al Nombre de Dominio.

Es más, el Demandado ha reconocido expresamente que no tiene “ningún derecho previo sobre la Marca BULTACO”; también reconoce expresamente “no tener intereses legítimos sobre la marca y/o el nombre Bultaco”. A pesar de ello, considera “normal” elegir el nombre de una marca ajena para registrarlo como Nombre de Dominio, por entender que ello no perjudica al titular de la “mítica Marca”, tal y como él mismo la califica, asegurando que su actividad es la propia de una aficionado y que lo hace “por amor al arte”.

Respecto a la notoriedad y prestigio internacional de la Marca BULTACO – debidamente probado por la Demandante –, el Demandado no sólo lo reconoce, sino que aprovecha su escrito de defensa para ensalzar la marca y para corregir diversos datos erróneos que, según él, aparecen en la demanda, y al hacerlo, viene a ampliar la abundante documentación aportada por la Demandante para acreditar la notoriedad y el prestigio de la marca.

El Demandado tampoco se cuestiona la titularidad del derecho a la marca mixta BULTACO CEMOTO (con un “dedo rampante”), marca que actualmente pertenece a la Demandante; por el contrario, relata en su escrito que admite que “este logotipo fue adoptado por Don Paco como símbolo de su marca”.

En resumen, el Demandado sólo niega que haya actuado de mala fe, de modo que no es necesario entrar en mayores consideraciones para concluir que no tiene ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio y, por tanto, este Experto da por cumplido el segundo requisito exigido por el Reglamento en su Artículo 2.

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

Como queda apuntado más arriba, el Demandado básicamente se defiende afirmando que no ha actuado de mala fe; sin embargo, de acuerdo con la doctrina sentada por numerosas decisiones del Centro, este Experto considera que cuando no se ostenta ningún derecho ni interés legítimo sobre el Nombre de Dominio,– lo que en el presente caso admite el Demandado – es difícil presumir buena fe en el registro y/o uso del mismo.

Por otra parte, la doctrina del Centro también viene considerando que constituyen prueba suficiente del registro o uso de mala fe de un Nombre de Dominio determinadas circunstancias, si bien su enumeración es meramente enunciativa, no limitativa. El Reglamento alude del mismo modo a determinadas “Pruebas”, inspirándose para ello en dicha doctrina.

Es cierto que, en el presente caso, no resulta acreditado que el Demandado haya mostrado intención de vender el Nombre de Dominio, tampoco que su actuación impida la actividad comercial del Demandante, ni que haya vertido críticas en su web sobre la

marca o sobre la titular de la misma. Sin embargo, basta considerar que por muy “aficionado” de la Marca que sea el Demandado, no puede utilizar deliberadamente dicha marca para registrarla y usarla como Nombre de Dominio, idéntico a la marca de la Demandante, sin que medie la autorización expresa del titular de la misma. Recordemos que la legislación de Marcas otorga un derecho exclusivo al titular de la Marca registrada, si bien con ciertas limitaciones que han de ser aplicadas como excepciones a la norma general del “derecho exclusivo”.

En efecto, resulta aplicable al presente caso el Artículo 34 de la vigente Ley de Marcas española, concretamente el párrafo 2. c), en relación con el párrafo 3. e), que faculta al titular de la Marca a prohibir que terceros, sin su consentimiento, “utilicen el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio”, refiriéndose el párrafo 2. c), en particular, al supuesto de las marcas notorias o renombradas en España, pudiéndose aplicar dicha prohibición, en general, cuando el uso de la Marca “pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada”.

Además, el uso del Nombre de Dominio por parte del Demandado constituye una infracción del “Acuerdo de Registro” de nombres de dominio “.ES” de NOMINALIA, en el que el solicitante del Nombre de Dominio declara que “De acuerdo con su conocimiento, el uso del Nombre de Dominio no viola los derechos de terceros” (párrafo 10).

Es evidente que el Demandado podría haber elegido cualquier otro Nombre de Dominio para relacionarse en su web con otros aficionados a la marca BULTACO, de forma que quedase clara su independencia respecto de la sociedad Demandante, evitando al mismo tiempo el riesgo de confusión y/o asociación con ella. En tal caso, el Demandado habría estado amparado por el derecho constitucional a la libertad de expresión. Así se ha considerado en numerosas decisiones del Centro que han resuelto casos similares al que nos ocupa, por ejemplo: *Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. v. L.T.T.*, Caso OMPI N°. D2003-0438. Asimismo, procede tener en cuenta que la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que los derechos constitucionalmente protegidos no tienen un alcance ilimitado, pues en determinadas circunstancias pueden restringirse si su ejercicio infringe otros derechos. Esta jurisprudencia también ha sido tenida en cuenta en anteriores Decisiones del Centro; por ejemplo: *Tecnología de la Construcción S.A. (TECONSA) v. Asociación de Técnicas de Construcción Sa*, Caso OMPI N°. D2004-0786, entre otras.

Recordemos también que en el presente caso el Nombre de Dominio es idéntico a una marca notoria, conocida sobradamente por el Demandado, como él mismo ha admitido, por ser un aficionado a las motos BULTACO, y que la doctrina ha establecido que el registro de un Nombre de Dominio idéntico o confundible con una marca notoria es constitutivo de mala fe (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. v. M.D.P.V.T.*, Caso OMPI N°. D2000-0018; *Gestevision Telecinco, S.A. v. Don J. G. Q.*, Caso OMPI N°. D2002-0137; *Lycos España Internet Services S.L. v. Mediaweb S.L.*, Caso OMPI N°. D2004-0434, Caso OMPI N°. D2006-0940 *Edipresse HymSA S.A. v. F9-Soft S.L.*).

La falta de derechos o de interés legítimo sobre el Nombre de Dominio, unida al daño o perjuicio que el uso del mismo puede causar a la imagen de la marca e incluso el riesgo de que tal marca sufra una pérdida de distintividad por el llamado “efecto dilución”, que puede derivar del repetido uso no autorizado que se viene haciendo del Nombre de

Dominio, también debe equipararse a un uso de mala fe, en el sentido del Reglamento, en particular cuando se trata de una marca notoria, como lo es la Marca BULTACO. El Demandado también defiende que el uso del Nombre de Dominio no perjudica a la Demandante, sin embargo, lo cierto es que tal uso puede confundir a terceros y generar una errónea asociación con la Marca.

En efecto, las marcas notorias 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).

El riesgo de que los usuarios de Internet tengan la falsa impresión de que el Nombre de Dominio y su correspondiente web tienen alguna relación con el titular de la Marca – o al menos que éste ha prestado su consentimiento – se ve reforzado por el hecho de que en la repetida web también aparece como dirección electrónica de “CONTACTO”: 1xxxxxxx@1xxxxx.xxx. Es decir, una dirección que incluye otra marca de la Demandante, la marca CEMOTO, que obedece a la abreviatura de la denominación social de la empresa fundada en origen para la fabricación de BULTACO, a saber: *Compañía Española del Motor*, S.A. Mal se compadece esta nueva elección con la falta de mala fe que alega el Demandado. Recordemos además (Véase “Antecedentes de Hecho”, apartado 4) que el Demandado usa en su web ambas marcas de la Demandante, así como su característico logo, de forma reiterada y destacada, de tal modo que el riesgo de confusión, por asociación con la Demandante, resulta inevitable y, por tanto, dado el cúmulo de circunstancias que se dan en la actuación del Demandado, no cabe interpretar la ausencia de mala fe por él alegada.

Este Experto considera que las alegaciones del Demandado no desvirtúan los anteriores razonamientos. Por mucho que se estime o admire una marca, no se puede pretender que está justificado usarla para registrar y usar un Nombre de Dominio idéntico en interés propio (aunque no sea de tipo económico, es decir, aunque sólo sea para contactar con otros aficionados), sin la debida autorización de su titular, haciendo abstracción o ignorando cualesquiera otros intereses inherentes a la propia Marca y sin perjuicio de los que pueda tener su titular.

Por el contrario, queda claro que el Demandado procedió al registro y uso del Nombre de Dominio, idéntico a la Marca notoria, siendo plenamente consciente de que era la forma de que el usuario estableciese una inmediata asociación con la marca ajena, es decir, sin preocuparse del riesgo de confusión y aprovechándose indebidamente de la notoriedad de la Marca.

Tampoco le preocupó al Demandado que al registrar el Nombre de Dominio impediría a la sociedad titular de la Marca que obtuviese tal registro cuando tuviese interés en utilizarlo en Internet, siendo ésta la única legitimada para ello, por ser la que ostenta verdaderos “derechos previos”, conforme al Reglamento. Esta doctrina ha sido aplicada en numerosas Decisiones del Centro, para casos como el presente, en el que el Nombre de Dominio es usado para una web de aficionados.

En fin, como viene afirmando el Tribunal Supremo español, la buena (o mala) fe es un concepto que se apoya en la valoración de conductas deducidas de unos hechos, es un concepto jurídico de libre apreciación por el Juzgador en base a hechos y circunstancias probadas. Y, en el presente caso, este Experto ha tenido en cuenta todos y cada uno de esos hechos y circunstancias, llegando a la conclusión de 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, <bultaco.es> sea transferido a la Demandante.

Antonia Ruiz López
Experto

Fecha: 16 de diciembre de 2006