



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) c. R.B.

Caso No. DES2007-0002

1. Las Partes

La Demandante es Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) con domicilio en Munich, Alemania representada por Lehmann y Fernandez S.L., España.

El Demandado es R.B. , con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <minicooper.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 6 de febrero de 2007. El 8 de febrero de 2007, el Centro envió a ESNIC, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 9 de febrero de 2007, ESNIC 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. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante subsanó las deficiencias de la Demanda el 15 y el 20 de febrero de 2007. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían 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 21 de febrero de 2007. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de marzo de 2007.

El 21 de febrero de 2007 el Demandado dirigió un correo electrónico al Centro, en el que afirmaba que con fecha noviembre de 2006 se había cancelado el registro del nombre de dominio <minicooper.es>. Este correo fue contestado por el Centro el 27 de febrero de 2007, recordándole al Demandado el bloqueo del nombre de dominio durante el procedimiento (tal como había sido confirmado por ESNIC), e indicándole al Demandado que se pudiese en contacto con el Demandante en caso de desear transferir el nombre de dominio. Ese mismo día, el Demandado remitió un correo electrónico al Centro en el que afirma haberse puesto en contacto con la Demandante para transferir el nombre de dominio, sin haber obtenido respuesta.

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 14 de marzo de 2007.

El Centro nombró a Ángel García Vidal como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 20 de marzo de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de 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 siguientes hechos se consideran debidamente acreditados:

- Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) es titular registral de las siguientes marcas:
 - Marca comunitaria Núm. 653.881, denominativa, compuesta por el signo MINI COOPER, registradas para las clases 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 26, 27, 28 y 34 del Nomenclátor Internacional.
 - Marca comunitaria Núm. 143.909, denominativa, compuesta por el signo MINI, registrada para las clases 12, 28, 36 y 37 del Nomenclátor Internacional.
 - Marca española Núm. 1.721.209 (X), mixta, integrada por el signo MINI, registrada para productos de la clase 12 del Nomenclátor Internacional.
- Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) ha realizado una importante inversión en publicidad de las marcas MINI COOPER y MINI durante los años 2001 a 2006, tal como prueba por medio de acta notarial que recoge documentación acreditativa al respecto. Esta circunstancia permite reconocer la notoriedad y conocimiento generalizado de las referidas marcas.
- El nombre de dominio <minicooper.es> fue registrado el 12 de noviembre de 2005.
- El 5 de abril de 2006, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW), por medio de sus representantes, remite por burofax un requerimiento al titular del nombre de dominio <minicooper.es>, instándole a darlo inmediatamente de baja, por violar los derechos de propiedad industrial de BMW.
- El nombre de dominio <minicooper.es> se ofrece en venta en la web “www.sedoparking.com”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Sintéticamente expuestas, las principales alegaciones del Demandante son las siguientes:

- El nombre de dominio <minicooper.es> es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión, con las marcas MINI COOPER y MINI sobre las que la Demandante posee derechos previos. En relación con la marca MINI COOPER, el nombre de dominio resulta, según la Demandante, claramente idéntico. Y en relación con la marca MINI existe similitud, porque la palabra “cooper” hace referencia a un motor deportivo, por lo que mini cooper se identifica por el consumidor como un coche “mini” que tiene el motor cooper. Además, dado que la marca MINI es una marca muy notoria en el ámbito de la automoción, se produciría un riesgo de dilución indebida de la fama de dicha marca.
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, porque no ostenta ningún signo distintivo que ampare la solicitud del nombre de dominio, ni consta que sea titular de ningún otro tipo de derecho. El Demandado simplemente ofrece el nombre de dominio al mejor postor. A juicio de la Demandante, se hacen claros preparativos para la utilización ilegal del nombre de dominio, ya que la venta del nombre de dominio va dirigida directamente a su uso por parte del comprador.
- El nombre de dominio <minicooper.es> se utiliza o ha sido solicitado de mala fe. El registro del nombre de dominio está realizado, según la Demandante, con la manifiesta intención de venderlo al mejor postor, lucrándose así de una forma indebida de la fama y prestigio de la marca MINI de la BMW, por lo que no es casual que el nombre de dominio esté a la venta en la web “www.sedoparking.com”. El hecho de ofrecer la venta de un nombre de dominio confundible con una marca notoria puede dar lugar a error en el consumidor y en el adquirente del nombre de dominio. Además, considera la Demandante que no puede descartarse a los usurpadores a quienes puede resultar lucrativo adquirir un nombre de dominio a sabiendas de su ilegalidad, para intentar protegerse ante un eventual ataque del legítimo titular de las marcas, mediante una apariencia de derecho.

Por todas estas razones, la Demandante solicita al Experto nombrado en el presente procedimiento que dicte una resolución por la que el nombre de dominio <minicooper.es> sea transferido a la Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

La Demanda en un procedimiento de este tipo prosperará cuando el nombre de dominio en conflicto haya sido registrado de forma especulativa o abusiva. Según el artículo 2 del Reglamento, existe un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo cuando concurren los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el

Demandante alega poseer derechos previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Procede a continuación analizar si se cumplen todos estos requisitos.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo, el artículo 2 del Reglamento exige, en primer lugar, que el nombre de dominio sea “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos previos”.

Se requiere, en primer lugar, que el Demandante sea titular de un derecho previo. De conformidad con la Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (“.es”), “la autoridad de asignación establecerá un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio en relación con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresas; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”. Y 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 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 una marca comunitaria denominativa compuesta por el signo MINI COOPER, de una marca comunitaria denominativa integrada por el signo MINI, y de otra marca mixta española compuesta por el signo MINI. Es obvio, por lo tanto, que la Demandante es titular de derechos previos en el sentido del artículo 2 del Reglamento.

Pues bien, a la hora de comparar los signos sobre los que la Demandante tiene derechos previos con el nombre de dominio <minicooper.es> hay que tener en cuenta que la comparación ha de hacerse prescindiendo del nombre de dominio de primer nivel, porque la parte que ha sido elegida por el registrante del nombre de dominio es precisamente la que figura en el segundo nivel. Asimismo, deben obviarse los elementos gráficos de las marcas registradas, dado que los condicionantes técnicos de los nombres de dominio impiden en éstos la existencia de esos elementos. Por las mismas razones tampoco es importante que el nombre de dominio reproduzca en minúsculas, una marca en la que figuran letras mayúsculas (en este sentido, por ejemplo, en la resolución del caso *Sanofi-Aventis, Société Anonyme c. Piotr Walczak*, Caso OMPI N° DES2006-0038); y cuando la marca está formada por dos o más palabras, es igualmente irrelevante que en el nombre de dominio se omitan los espacios que las separan. Así, por ejemplo, la decisión del caso *Burger King Corporation c. Preregistro Hostytec y Diego Buendía Pérez*, Caso OMPI N° DES2006-0039. En esta misma línea se expresan también múltiples resoluciones de Grupos de Expertos que aplican la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio UDRP, en la que se inspira claramente el Reglamento: así, entre otras muchas,

las decisiones de los casos *Christian Dior Couture SA c. Liage International Inc*, Caso OMPI N° D2000-0098, *United Feature Syndicate Inc c. All Business Matters, Inc (aka All Business Matters.com) and Dave Evans.*, Caso OMPI N° D2000-1199.

Aplicando estos criterios es innegable la identidad entre la marca comunitaria MINI COOPER y el nombre de dominio <minicooper.es>, identidad ciertamente susceptible de causar confusión.

En definitiva, y a la vista de lo anterior, se cumple el primer requisito del Reglamento para que prospere la demanda, sin necesidad de entrar a valorar si existe también similitud entre el nombre de dominio en conflicto y las marcas de la demandante compuestas por el signo MINI.

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio. Bien miradas las cosas, se impone al Demandante la prueba de un hecho negativo (la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado), lo cual, como toda prueba negativa es prácticamente imposible, pues se trata de lo que en Derecho se conoce como *probatio diabolica*. Debe por eso considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren, *prima facie*, que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. Así se estima en numerosas decisiones de Grupos de expertos de la OMPI en aplicación de la Política UDRP, en la cual se inspira claramente el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".es"). Entre esas resoluciones, cabe citar, por ejemplo: *Eauto Inc c. Available-Domain-Names.com*, Caso OMPI N° D2000-0120, *Grupo Ferrovial, S.A. c. Carlos Zamora*, Caso OMPI N° D2001-0017, o, *Caja de Ahorros del Mediterráneo c. Antonio Acuña Racero*, Caso OMPI N° D2002-1037, por citar sólo algunas. Así se ha reconocido también en decisiones dictadas en aplicación del Reglamento, como la del caso *Citigroup Inc., Citibank, N.A. c. R.G.G.*, Caso OMPI N° DES2006-0001 o la del caso *Sistemas Kalamazoo, S.L. c. Ofistore Internet, S.L.*, Caso OMPI N° DES2006-0033).

Así las cosas, una vez constatada la existencia de indicios que demuestren, *prima facie*, la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, le corresponde a éste, en la contestación a la demanda, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos. De hecho, el artículo 16b)v) del Reglamento dispone que la contestación deberá incluir "cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestación, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los Derechos Previos alegados por el Demandante".

Naturalmente, el simple hecho de que el Demandado sea titular del nombre de dominio no es suficiente para demostrar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, porque de lo contrario nunca sería posible dictar una resolución favorable a los demandantes. Y esta interpretación debe ser rechazada por absurda.

Según la Demandante, la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <minicooper.es>, por varias razones: porque no ostenta ningún signo distintivo que ampare la solicitud del nombre de dominio, ni consta que sea titular de ningún otro tipo de derecho, limitándose simplemente el nombre de dominio al

mejor postor.

A la vista de las alegaciones y documentación que presenta la Demandante se puede concluir que ésta ha aportado indicios razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio por parte del Demandado.

Llegados a este punto, debería analizarse si el Demandado ha conseguido probar la efectiva tenencia de esos derechos o intereses legítimos, pues de tenerlos, su prueba le resultará ciertamente sencilla. Pero el Demandado no ha contestado en plazo oportuno la demanda, ni se ha personado en este procedimiento, pese a haber sido notificada en tiempo y forma. Esto puede entenderse como un reconocimiento implícito por su parte de que no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <minicooper.es>. Porque si el Demandado tuviera algún derecho o interés legítimo sobre dichos nombres de dominio podría haber contestado para defenderlos en este procedimiento.

Sobre la base de todo lo expuesto, este Experto considera cumplido el segundo de los requisitos fijados en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo.

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

Según el artículo 2 del Reglamento, la tercera circunstancia que ha de concurrir para que exista un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

La mala fe a la hora de registrar o de usar el nombre de dominio disputado ha de ser probada por el Demandante [artículo 13 b) vii) 3 del Reglamento], que puede alegar para ello todos los extremos que estime relevantes, aunque en todo caso, el artículo 2 del Reglamento establece una serie –no exhaustiva- de circunstancias que en caso de que sean acreditadas supondrán la prueba del registro o uso de un nombre de dominio de mala fe.

Según la Demandante, el registro del nombre de dominio <minicooper.es> está realizado con la manifiesta intención de venderlo al mejor postor, lucrándose así de forma indebida de la fama y prestigio de las marcas de la Demandante, por lo que no es casual que el nombre de dominio esté a la venta en la web “www.sedoparking.com”. Es claro, que en realidad la Demandante considera que el Demandado ha registrado el nombre de dominio de mala fe, porque lo registró teniendo conocimiento de la marca, y con la intención de lucrarse de forma indebida de la fama y prestigio de la marca de la Demandante.

Pues bien, uno de los factores que es tenido en cuenta por los Expertos que aplican el Reglamento a la hora de apreciar la mala fe en el registro o uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca (u otro derecho previo) ajeno es el conocimiento previo, por parte del demandado, de la marca (o del signo sobre el que el demandante ostenta un derecho previo). En este sentido, por ejemplo, el caso *Citigroup Inc., Citibank, N.A. c. R.G.G.*, OMPI Caso N° DES2006-0001. Y en la misma línea se muestran los Grupos de Expertos que aplican la Política UDRP en la que se inspira el Reglamento (por ejemplo, casos *Soria Natural, SA y V.R.R.*, OMPI N° D2004-0803, *Iberdrola SA c. A G., F. J.*, OMPI N° D2003-0675, entre otros muchos). Así las cosas, la importante difusión de las marcas de la Demandante en España, país de residencia del Demandado, así como la protección de dichas marcas en ese país, operan como un indicio muy fuerte de que el Demandado tenía conocimiento previo de dichas marcas

con antelación a su registro como nombre de dominio. Y este indicio no ha sido desvirtuado por el Demandado, que podía haber explicado en la contestación a la demanda las eventuales razones que le habrían llevado a elegir el término “minicooper” para formar su nombre de dominio. De este modo, faltando dichas explicaciones, y dada la notoriedad de las marcas de la demandante, es muy improbable que la elección de ese término como nombre de dominio de segundo nivel obedezca a una mera coincidencia, sin que el Demandado tuviese conocimiento previo de los signos de la Demandante.

En definitiva, existe base suficiente para considerar que el registro del nombre de dominio <minicooper.es> se hizo de mala fe, porque el Demandado no ha acreditado un interés legítimo para su registro, y porque existen indicios suficientes de que el Demandado conocía las marcas de la Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio (extremo éste que no ha negado el Demandado); y de que su única pretensión era la de vender el nombre de dominio al mejor postor (como de hecho se está haciendo).

De igual forma, hay que tener en cuenta que el hecho de que el Demandado no haya contestado a la demanda puede ser interpretado como un indicio más de su mala fe, tal y como se hace en múltiples decisiones emitidas por Grupos de Expertos en aplicación de la Política UDRP, en la que se inspira el Reglamento, como las decisiones *NFL Properties Inc. c. BBC*, Caso OMPI N° D2000-0147, o *Galerías Vinçon, SA c. I.G.R.* , Caso OMPI N° D2004-0840.

Constatada la mala fe en el registro del nombre de dominio se cumple ya el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo, sin necesidad de entrar a analizar con detenimiento si la mala fe afecta igualmente al uso del nombre de dominio. Nótese que el Reglamento exige la mala fe, ya sea en el momento de registrar el nombre de dominio, ya sea a la hora de usarlo. Esto supone una importante diferencia con el Procedimiento de la Política UDRP, pues el párrafo 4 de la dicha Política, exige que la mala fe afecte a la vez al registro y al uso.

En definitiva, también se cumple el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo de los nombres de dominio, y, por lo tanto, para que prospere la demanda.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 de la Política, el Experto ordena que el nombre de dominio <minicooper.es> sea transferido al Demandante.

Prof. Dr. Ángel García Vidal
Experto

Fecha: 3 de abril de 2007