



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

**Volkswagen-Audi España, S.A. c. R.M.
Caso No. DES2007-0020**

1. Las Partes

El demandante es Volkswagen-Audi España, S.A. con domicilio en Barcelona, España, representado mediante apoderado.

El demandado es R. M., con domicilio en XXXXXXXX, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <tiguan.es>.

El registrador del nombre de dominio es Red.es.

3. Iter Procedimental

La demanda se presentó por medio de correo electrónico ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 3 de agosto de 2007. El 7 de agosto de 2007 el Centro acusó recibo de esta presentación de demanda. El 7 de agosto de 2007 el Centro envió a Red.es por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 8 de agosto de 2007 Red.es envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el nombre de dominio cuestionado está registrado ante Red.es; adjuntando los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación del registrante, y declarando que el nombre de dominio se mantendrá bloqueado durante el desarrollo del presente procedimiento; asimismo, indica la fecha de vencimiento del nombre de dominio <tiguan.es>. 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), en adelante, el Reglamento.

De conformidad con los artículos 7 a) y 15 a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la demanda al demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de agosto de 2007. El demandado contestó la demanda en fecha

12 de septiembre de 2007, ampliando su contestación por medio de correo electrónico de fecha 17 de septiembre de 2007.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 24 de septiembre de 2007, 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. Sin embargo, por parte del demandado se presentó una recusación. Posteriormente, el demandado la retiró, declarando ambas partes su conformidad con la designación del Experto.

Se ha establecido la fecha de 18 de octubre de 2007 para emitir la decisión sobre este asunto.

4. Antecedentes de Hecho

El demandante es la importadora oficial en España para la venta y distribución de vehículos de las marcas Volkswagen, Audi y Skoda, así como las respectivas piezas de recambio. Asimismo, es distribuidora oficial a través de una red oficial de concesionarios.

A escala internacional, el demandante es fabricante de numerosos modelos de automóviles, de los cuales han llegado a producirse millones de unidades.

El demandante ostenta legitimación activa para perseguir registros abusivos de nombres de dominio coincidentes con las marcas registradas por Volkswagen AG, conforme a un contrato de licencia concluido entre ambas entidades en fecha de 25 de junio de 2007 y de 13 de julio de 2007, el cual se refiere a la autorización otorgada al demandante para el uso de la marca internacional 907978 TIGUAN.

Además, el demandante basa su legitimación en las marcas nacionales alemanas 306 07 986 y 306 32 113 TIGUAN, registradas a nombre de Volkswagen AG; marca internacional 907978 TIGUAN, registrada igualmente a nombre de Volkswagen AG; y la solicitud de marca comunitaria con número de expediente 907978, solicitada en fecha de 28 de diciembre de 2006, actualmente en fase de concesión, pero aún no concedida.

La marca internacional alegada fue registrada en fecha de 18 de julio de 2006, reclamando prioridad desde 7 de febrero de 2006 y 18 de mayo de ese mismo año. Se ha registrado en las clases internacionales 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 y 37. Esta marca internacional tiene extensión para el territorio de la Unión Europea.

El 20 de julio de 2006 la demandante presentó a la prensa públicamente la próxima fabricación y distribución del modelo “Tiguan”, el cual viene a coincidir con un todoterreno de apariencia deportiva, pero versátil para otros usos. La noticia fue publicada en diversos periódicos de tirada nacional entre el día 21 y 31 de julio, y 1 y 25 de agosto de 2006, e incluso durante septiembre a diciembre de ese mismo año; y enero y febrero de 2007.

La elección del nombre “Tiguan” fue hecha a partir de la voluntaria colaboración de cientos de miles de seguidores de la marca Volkswagen-Audi. Las características del concurso, que se inició en febrero de 2006, se definen por la demandante. La elección del nombre fue pública.

La demandante ha efectuado grandes inversiones publicitarias, sobre todo en Internet, para dar a conocer el nuevo prototipo de automóvil “Tiguan”.

En la página web correspondiente al nombre de dominio cuestionado, se encuentran enlaces a páginas web de fabricantes de automóviles reconocidos mundialmente, en donde se ofrecen explicaciones sobre vehículos todoterreno del mismo segmento al que pertenece el Tiguan. Asimismo, existen enlaces de tasación gratuita en línea, planificaciones de rutas a través del motor de búsqueda Google Maps.

El demandado no tiene ninguna vinculación con el demandante.

El demandado ha solicitado en fecha 6 de septiembre de 2007 la marca nacional (para España) TIGUAN.ES, como denominativa y para la clase 41.

La página web correspondiente al nombre de dominio disputado ha tenido más de 200.000 visitas en un año, y se han registrado 240 “Amigos Tiguan” en el foro que existe en aquella página.

El demandado ha introducido en la página web correspondiente al nombre de dominio códigos de anuncios de Google AdSense.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

El Demandante mantiene lo siguiente:

Que la denominación TIGUAN tiene carácter notorio, habiéndose adquirido éste por obra de la amplia difusión que en los medios de comunicación ha tenido la campaña publicitaria de esta denominación y del producto al que se asocia (esto es, un vehículo todoterreno de la marca Volkswagen, cuya fecha prevista de comercialización es enero de 2008).

Que ya en febrero de 2006 la demandante, o mejor dicho su empresa matriz alemana, propuso un concurso para que fuera precisamente el público general quien eligiera el nombre a poner al vehículo proyectado de entre varias opciones.

Que este uso de la denominación TIGUAN ha tenido amplia repercusión en el mercado y en los medios de comunicación.

Que el demandante ha concluido un acuerdo de licencia con la empresa matriz de nacionalidad alemana por virtud del cual ésta autoriza a aquélla al uso de determinadas marcas, ya sean internacionales o comunitarias, coincidentes con la denominación TIGUAN. Dicho acuerdo de licencia autoriza, asimismo, al demandante para perseguir infracciones que se produzcan al derecho de marca de la licenciante en el ámbito territorial de España.

Que por obra de ese acuerdo al que se refiere el anterior párrafo, la demandante ostenta legitimación para oponer un derecho previo de marca sobre la denominación TIGUAN al demandado.

Que la marca opuesta es idéntica a la parte denominativa del nombre de dominio que se cuestiona en este procedimiento.

Que el demandado carece de intereses legítimos o derechos en relación con el nombre de dominio, no poseyendo el demandado marca alguna que legitime el uso de aquél.

Que el demandado lleva a cabo un comportamiento de mala fe tanto en el registro como en el uso actual del nombre de dominio. Este comportamiento se pone de manifiesto por el hecho de que la página web correspondiente al nombre de dominio se redireccionara a páginas web de famosos fabricantes de automóviles, redireccionamiento que se produce sin el consentimiento de éstos. Asimismo, en la página web correspondiente al nombre de dominio se pueden observar fotos del automóvil Tiguan que la demandante se propone comercializar en nuestro país a principios del próximo año. Señala la demandante, finalmente, que mediante el registro del nombre de dominio, el demandado busca un fin económico que se pone de manifiesto en la práctica del «typein», la cual reporta beneficios económicos derivados de la cantidad de visitas conseguidas, y del establecimiento de enlaces publicitarios en la página web en cuestión.

Por todo ello, solicita el demandante la transferencia del dominio a su nombre.

B. Demandado

Por su parte, el demandado alega lo siguiente:

Que no es la marca Volkswagen la que se encuentra en controversia, sino que es la marca TIGUAN, que en el día de la fecha de registro carecía de notoriedad.

Que la matriz de la demandante solicitó el registro de la marca TIGUAN a escala comunitaria con fecha 28 de diciembre de 2006, es decir, con posterioridad al registro del nombre de dominio objeto de este procedimiento.

Que la marca TIGUAN no ha sido concedida todavía a la demandante a escala comunitaria, lo que implica que carece de licencia para su explotación en territorio español. En este sentido, el Plan Nacional de Dominios es claro al definir “derechos previos” como referido a denominaciones válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España, circunstancias éstas que no concurren en la demandante.

Que la elección del dominio cuestionado se realizó cuando el demandado observó este nombre entre uno de los cinco posibles para la elección, llegando incluso a votar por él. Incluso votó por él en la web “www.xxxxxx.de” porque le pareció el más interesante tras buscarlo en Google y observar que se trataba del nombre de un poblado de la Pampa Argentina.

Que la notoriedad adquirida por el nombre “Tiguan” es posterior al registro del nombre de dominio. Sólo en el primero de los documentos aportados por la demandante viene a reconocer expresamente el demandado que es de aparición simultánea al día del registro del nombre de dominio en cuestión.

Que el demandante no parece tener mucho interés por los dominios .es, ya que como se desprende de la documental aportada por el demandado, de todos los modelos de vehículos marca Volkswagen referidos por la demandante, ninguno de los dominios .es le pertenece, por lo que la demandante, concluye el demandado, no ha mostrado interés hasta la fecha en registrarlos.

Que el demandado carece de vinculación alguna con el demandante.

Que ha solicitado de la OEPM el registro de la marca <tiguan.es> en la clase 41.

Que la página web relativa al nombre de dominio ha sido visitada en más de 200,000 ocasiones en un año, y tiene más de 240 amigos tigan registrados.

Que el demandado ha efectuado preparativos demostrables para la utilización del nombre de dominio, con una oferta de buenas intenciones de productos o servicios, fruto de ello es el hecho de que se pueden visitar enlaces de tasación gratuita online, planificaciones de rutas a través de Google Maps, sin que por ninguna de ellas reciba el demandado compensación económica alguna, ya que se trata de enlaces directos.

Que las alegaciones de la demandante referidas a la práctica del “typein” carecen de fundamento.

Que el nombre de dominio no ha sido registrado de mala fe, ni está siendo usado de esa manera, sino que sólo ha sido elegido para dar a conocer la temática de la web. Esto se deduce de las siguientes circunstancias: que el demandado nunca pudo pensar que la demandante estaría interesada en este dominio; que no existe riesgo alguno de confusión entre los servicios ofrecidos por la demandante y el demandado; que el nombre de dominio <tiguan.es> no ha sido registrado o adquirido con el fin de vender, alquilar o ceder de otra manera su registro al demandante; que demandante y demandado no compiten entre sí, y que el registro del nombre de dominio no tiene como fin el perturbar la actividad comercial del demandante, sino todo lo contrario; que cualquier internauta español interesado en adquirir un Volkswagen Tiguan se dirigirá a la página web “www.volkswagen.es” para leer las indicaciones y publicidad del fabricante, y se dirigirá a la página web “www.tiguan.es” y otras muchas para realizar comparativas de este modelo con sus rivales.

Que no reconoce los documentos n°s 14 y 15 de la demanda presentados de adverso, reconociendo, en cambio, las copias de la página web “www.tiguan.es” que presenta el demandante.

En suma, que niega que haya habido mala fe en el registro o en el uso del nombre de dominio.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con lo que establece el Reglamento según ha sido definido más arriba, el análisis jurídico de la cuestión que se plantea hace preciso que se examinen los requisitos previstos en dichos documentos rectores del enjuiciamiento de los conflictos entre derechos de marca y nombres de dominio (.es). Se procede, por consiguiente, según se detalla a continuación.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El primero de los requisitos establecidos en el Reglamento se refiere a la necesidad de que entre el nombre de dominio cuestionado y otro término sobre el que el Demandante alegue tener un derecho previo, exista una identidad o una similitud hasta el punto de crear confusión.

En primer lugar, es preciso señalar que, a juicio de este Experto, el demandante basa su reclamación en derechos efectivamente previos al registro del nombre de dominio cuestionado. En concreto, el demandante ha acreditado suficientemente un derecho previo, a saber: marca internacional 907978, presentada el 18 de julio de 2006, mientras que el registro del nombre de dominio data, y no hay controversia al respecto, de 21 de julio de 2006. Esos tres días de diferencia entre un registro y otro establecen la preferencia o prioridad del derecho del demandante sobre el del demandado. Finalmente, como se ha mencionado por este Experto, la marca internacional 907978 tiene efectos territoriales en la Unión Europea, y por tanto, en España.

El uso de esa marca internacional ha sido autorizado debidamente a la demandante por el titular de aquélla por virtud de contrato de licencia aportado como prueba documental número 3 de la demanda. La concesión de la marca internacional y la prueba de la prioridad de la fecha se acredita mediante prueba documental número 11 de la demanda. Por lo tanto, no pueden admitirse las alegaciones efectuadas por el demandado en la página 3 de su escrito de contestación, en el sentido de que la demandante carece de derechos previos al no tener ningún derecho de marca válidamente registrado con efectos en España. Esta afirmación desconoce, o pretende hacerlo, el registro de marca internacional referido, con efectos temporales prioritarios al registro del nombre de dominio. Todo ello dejando al margen la cuestión de la notoriedad que no son necesariamente relevantes en este apartado, aunque obviamente tengan su peso, a los efectos de esta decisión.

Una vez aclarado lo anterior, a la vista, por un lado, de la parte denominativa de las marca internacional registrada y prioritaria frente a cualquier otra denominación idéntica o similar, registro marcario que se alega por la demandante (y sobre la que acredita ostentar un derecho de licencia que le permite perseguir infracciones a la misma), parte denominativa que consiste en la palabra “Tiguan”; y, por otro, del nombre de dominio objeto de esta controversia (<tiguan.es>), la conclusión no puede ser otra que la de una completa identidad entre ambas denominaciones. Lógicamente, al darse el requisito de la “identidad” no es necesario entrar en la cuestión de si el uso del nombre de dominio cuestionado causa o provoca confusión con la denominación alegada por el demandante.

Todo ello me lleva a la conclusión de que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento y que, por lo tanto, el nombre de dominio cuestionado es idéntico a las marcas alegadas por la demandante.

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda cuestión que debe abordarse es si el demandado carece de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio objeto de la presente controversia.

El propio demandado reconoce que no tiene vinculación alguna con el demandante. Correspondiendo la carga de la prueba en este aspecto al demandado una vez establecido por el demandante la falta de derecho o interés legítimo *prima facie* del demandado, señala éste que su derecho o interés legítimo reside en la solicitud de marca M2789007 para el signo <tiguan.es>. Sin embargo, esta solicitud no tiene el carácter de registro definitivo, por lo que no puede ser tenida en cuenta a estos efectos.

Arguye, asimismo, el demandado que ha utilizado el nombre de dominio con anterioridad a cualquier aviso de controversia, alegando que ha recibido más de 200,000 visitas en un año y que cuenta con 240 amigos tigan registrados en un foro de

opinión. De nuevo, este solo hecho no puede ser tenido en cuenta, puesto que un número de visitas no otorga un “derecho” de ningún tipo sobre el nombre de dominio (debería ser un “derecho” registrado, usualmente, un derecho de propiedad industrial o intelectual), ni tampoco un interés “legítimo”, pues esta última característica es esencial para atribuir al demandado un interés digno de protección. La legitimidad, en el juicio que merece a este Experto esta palabra en este contexto normativo, no proviene de un número de visitas, sino de que en el modo de adquisición o registro del nombre de dominio no haya vicio que lo invalide, o alternativamente, como señala el Reglamento, que lo ha usado para realizar una oferta de buena fe de productos o servicios. En este sentido, no creo que a través de la página web, el demandado realice dicha oferta de productos o servicios, sin entrar a valorar su buena o mala fe. Sencillamente, se limita a reproducir contenidos de terceros, como el propio demandado reconoce, pero no ofrece él mismo sus productos o sus servicios.

Del mismo modo, entiendo que no se dan tampoco ninguna de las otras condiciones o circunstancias a las que se refiere el Reglamento al abordar este segundo requisito, a saber: ni ha acreditado el demandado que ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio (más bien, ha sido el demandante quien ha acreditado que desde febrero de 2006 se conoce públicamente que uno de sus vehículos todoterreno podría llevar el nombre de Tiguan, como el mismo demandado reconoce, llegando éste a añadir que votó por ese nombre, con lo que viene a reconocer que ese nombre se atribuía antes del 21 de julio de 2006 a la demandante y no a él); ni hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, puesto que el uso de un nombre de dominio coincidente con un derecho previo sobre el que el demandante acredite ostentar un derecho previo no puede tildarse de uso legítimo o leal, menos aún que no es comercial, habida cuenta de que el derecho previo alegado es una marca internacional.

Por las razones expuestas, entiende este Experto que se da la segunda de las condiciones establecida en el Reglamento, relativa a la ausencia de un derecho o interés legítimo del demandado en el nombre de dominio.

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

Por último, es preciso analizar si el registro o el uso del nombre de dominio obedece a un acto de mala fe por parte del demandado.

A juicio de este Experto, el demandado registró y está usando el nombre de dominio de mala fe. Baso mi opinión en los siguientes hechos.

En primer lugar, el propio demandado reconoce que tenía conocimiento de que la demandante (o su licenciante, por mejor decir) podía denominar “Tiguan” a uno de sus modelos. Aparte de la propia declaración del demandado (página 4 de su escrito de contestación), es innegable el valor que hay que dar a la prueba documental aportada por la demandante relativa al esfuerzo publicitario y de imagen desarrollado para dar a conocer al público en general, y al especializado, el nuevo vehículo todoterreno Tiguan. Por consiguiente, el demandado conocía de la posibilidad de atribuir este nombre, Tiguan, a un vehículo fabricado por una empresa mundialmente reconocida. Pese a ello, procedió al registro del nombre de dominio.

En este sentido, este Experto cree que existe un deber de reserva inexcusable en toda persona que conoce que una denominación concreta puede llegar a ser utilizada comercialmente por una persona, jurídica o física, determinada en el futuro de abstenerse de obstaculizar de cualquier modo el uso de dicha denominación. El registro

anticipado de esa denominación como nombre de dominio, entre otras posibilidades, a sabiendas, y aprovechándose de la falta de registro previo por parte de quien realiza un gasto y una inversión notables en la difusión y conocimiento de tal denominación, es un acto de mala fe y no puede ser amparado en ningún caso por el Ordenamiento, so pena de beneficiar a quien obtiene información confidencial o preferente, o simplemente, acude al registro con más diligencia pero con el propósito de consolidar un registro a su favor de una denominación que ni ha creado, ni con la que se le asocia, ni a la que ha contribuido económicamente a crear.

Por otra parte, el hecho de que el contenido de la página web del demandado verse sobre vehículos todoterreno, que establezca enlaces a páginas de competidores del demandante, como ha quedado acreditado, y que, en suma, se refiera al mismo segmento de producción al que se dedica el demandante, no puede verse sino como una forma de obstaculizar el demandado el acceso a Internet, a través del nombre de dominio cuestionado, al demandante.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto estima la Demanda y, conforme a lo solicitado por el demandante, ordena que el nombre de dominio <tiguan.es> sea transferido al demandante.

José Carlos Erdozain
Experto Único

Fecha: 18 de octubre de 2007