



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

General Motors Corporation, Chevrolet España S.A. v. A.D.L.

Caso N° DES2008-0047

1. Las Partes

La Demandante es General Motors Corporation, Detroit, Michigan, Estados Unidos de América y Chevrolet España S.A., Madrid, España representada por Elzaburu, España.

La Demandada es A.D.L., Teruel, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <www-chevrolet.es> (“Nombre de Dominio”).

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 26 de diciembre de 2008. El 29 de diciembre de 2008 el Centro envió a ESNIC via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 2 de enero de 2009 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 de los contactos 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”), (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 5 de enero de 2009. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de enero de 2009. 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 27 de enero de 2009.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 3 de febrero de 2009, 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

La Demandante General Motors Corporation es titular de numeros registros de marca conteniendo la palabra “Chevrolet”. En concreto, y entre otros registros mencionados en la Demanda, se ha probado que aquélla es titular de los siguientes registros de marca comunitaria, a saber: 2.351.435 CHEVROLET y 4.663.787 CHEVROLET, las cuales fueron inscritas con fecha 24 de agosto de 2001 y 3 de octubre de 2005, respectivamente. Asimismo, es titular de otros registros marcarios de ámbito territorial comunitario, que contienen la palabra “Chevrolet”, tales como el inscrito con el número 4.509.147 CHEVROLET SPARK, registrada con fecha 24 de junio de 2005, entre otros. Por último, la Demandante arriba mencionada también es propietaria de las marcas nacionales 1.584.505 y 1.951.568, ambas registradas bajo la denominación CHEVROLET respectivamente, en fecha 16 de mayo de 2001 y 16 de julio de 2005.

La marca CHEVROLET, propiedad de las Demandantes, es una marca de automóviles, nacida en Estados Unidos de América, pero con implantación mundial. Prácticamente tiene presencia en todos los mercados del orbe, y cuenta con espacios de publicidad en periódicos de tirada nacional en España, tales como “El Mundo” y “El País” (Anexos 3 y 4 de la Demanda). A juzgar por la amplia prueba documental presentada junto con la Demanda, la marca CHEVROLET es una marca difundida no sólo en España, sino también en todo el mundo.

Con fecha 3 de abril y 5 de mayo de 2008, el representante autorizado de las Demandantes en España envió un correo electrónico, cuyo envío aparece confirmado, en el que requería al Demandado para que retrocediera el Nombre de Dominio a sus mandantes dada la infracción de derechos de marca que el solo registro del mismo conllevaba. Tal correo electrónico nunca fue contestado.

El Nombre de Dominio fue registrado el 18 de enero de 2008 (Anexo 1 de la Demanda).

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Según las Demandante, titulares de varias marcas, comunitarias y nacionales, con la denominación “Chevrolet”, el Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con aquéllas. Asimismo, señalan las Demandantes que aquella denominación identifica en el mercado la renombrada marca de automóviles creada a comienzos del pasado siglo, la cual ha venido siendo comercializada desde entonces con éxito internacional.

Alegan, asimismo, que la popularidad de la marca CHEVROLET es enorme en España, pudiéndose afirmar que el consumidor identifica de forma absoluta dicho término con los productos comercializados por ellas.

Señalan también que, a efectos del primero de los requisitos exigidos en el Reglamento, carecen de relevancia la “www” inicial del dominio citado, ya que la misma se refiere únicamente al acrónimo “world wide web” de conocimiento extendido en la generalidad de los navegantes. En este sentido, tampoco tiene interés, ni relevancia el guión ortográfico que se puede encontrar entre la “www” y la marca usada en el Nombre de Dominio.

En segundo término, alegan las Demandantes que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, lo que se pone de manifiesto por el hecho de que no hay registrada marca alguna bajo la denominación “www-chevrolet.es”, así como por la circunstancia de que el Demandado no parece ser conocido en el tráfico jurídico por tal denominación. Basan su alegación, asimismo, las Demandantes en que el Demandado no contestó su correo electrónico (que consta como Anexo 11 de la Demanda) en el que aquellas requerían a éste para que renunciara al registro del Nombre de Dominio.

Por último, aducen las Demandantes que el Nombre de Dominio fue registrado o está siendo usado de mala fe. Esta circunstancia concurre, a juicio de las Demandantes, ya que cualquier consumidor medio español debía conocer la existencia de la marca CHEVROLET, habida cuenta de la popularidad de la que ésta disfruta en el mercado español. Asimismo, la página web correspondiente al Nombre de Dominio carece de contenido alguno, está en blanco, lo que, de acuerdo con copioso número de resoluciones del Centro, es un rasgo inequívoco de mala fe. Finalmente, el Demandado ya fue condenado a transferir otro nombre de dominio a finales del pasado año, lo que manifiesta un patrón de conducta típico de la mala fe.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Según el primero de los requisitos establecidos por el Reglamento, debe producirse una identidad o similitud hasta el punto de causar confusión entre la denominación sobre la que la Demandante ostente Derechos previos (que, usualmente, será una marca) y la parte denominativa del Nombre de Dominio.

En el presente caso, ha quedado acreditado que las Demandantes son titulares u ostentan derechos de uso exclusivo sobre el término “Chevrolet” (véase los Antecedentes de Hecho para confrontar los números de marca). Por otro lado, la parte denominativa del Nombre de Dominio es “www-chevrolet”, a la que hay que añadir el sufijo “.es” propio de la denominación del ccTLD español.

De la comparación entre ambos signos enfrentados, cabe deducir que no hay una identidad absoluta entre ambos, pero sí una similitud hasta el punto de causar confusión. Esta similitud viene del hecho de que la parte preponderante, y más distintiva, de ambos términos es, indudablemente, “Chevrolet”, término este

coincidente con registros marcarios sobre los que las Demandantes, como ha quedado dicho, ostentan derechos previos, en concreto, derechos de marca, que les confieren el derecho exclusivo a emplear el término “chevrolet” con exclusión de todo tercero.

Por otra parte, esta similitud se ve fortalecida por el hecho de que el resto de letras que conforman la parte denominativa del Nombre de Dominio son “www” a las que se añade un guión (“-”). Es decir, se trata, como ha tenido ocasión de reiterarse en numerosas decisiones, de letras que no añaden carácter distintivo al Nombre de Dominio, más bien, a su parte denominativa, al tratarse de palabras o signos de uso general y no poder ser atribuibles a ninguna persona concreta.

Lo relevante a la hora de establecer el juicio sobre si se da o no el primero de los requisitos es simplemente determinar si se da una similitud fonética o textual entre la parte denominativa del Derecho Previo, y la del Nombre de Dominio. Y en este sentido es más que evidente que se da tal requisito por las razones arriba aducidas.

Por consiguiente, el Experto entiende que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los requisitos trata de la ausencia de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el Nombre de Dominio.

En este sentido, el Demandado no ha contestado la Demanda. Por su parte, las Demandantes han presentado prueba documental suficiente que acredita que ostentan derechos exclusivos sobre la denominación “Chevrolet”, y que tales derechos son previos al registro del Nombre de Dominio.

Asimismo, se han esforzado las Demandantes en probar que el Demandado ni es conocido bajo la denominación “Chevrolet”, ni bajo la de “www-chevrolet”, y que el Demandado tampoco parece haber operado antes en el tráfico bajo tales denominaciones. Sobre la fecha prioritaria de las marcas opuestas por las Demandantes se remite el Experto a los Antecedentes de Hecho, donde hay una relación suficiente al respecto.

Por todo lo anterior, cabe colegir razonablemente que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos que prevalezcan sobre los alegados por las Demandantes.

Por ello, entiende el Experto que se da el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento.

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

Finalmente, el tercer requisito establecido en el Reglamento para que se pueda estimar la Demanda señala que el Nombre de Dominio ha de haberse registrado o, alternativamente, estar siendo usado de mala fe.

Como es bien conocido, el concepto de mala fe se asocia al conocimiento que tenga el Demandado de la existencia de un derecho previo prevalente y su ánimo interno de querer causar algún tipo de perjuicio al Demandante en cuanto titular de un derecho de marca (u otro cualquiera de los admitidos en el Reglamento) con el hecho del registro o uso del Nombre de Dominio. Ese ánimo, aunque es interno, se manifiesta

exteriormente mediante alguna de las circunstancias a las que se refiere el Reglamento (coincidente en este punto con la UDRP).

En el presente caso, es incontrovertido que las Demandantes son titulares u ostentan derechos de marca con carácter previo y exclusivo sobre la denominación “chevrolet”. Sólo hace falta comparar las fechas de registro de las marcas alegadas (alguna se remonta a 2001) y la del Nombre de Dominio (2008) para colegir que el carácter previo es evidente.

Pero a ello hay que añadir el hecho probado también de que las Demandantes han desplegado una enorme campaña publicitaria en nuestro país y en el resto de la Unión Europea lo que les ha hecho ser conocidos ampliamente por el consumidor medio. Así pues, no puede alegarse desconocimiento acerca de que la denominación “chevrolet” les pertenecía.

Por otra parte, también ha quedado acreditado que la página web correspondiente al Nombre de Dominio se encuentra vacía de contenido, lo que, de acuerdo con varias decisiones, podría ser interpretado como un signo de mala fe, puesto que se impide al legítimo titular de derechos (de marca) el acceso a Internet a través del Nombre de Dominio.

Finalmente, el ahora Demandado ya fue objeto de otro procedimiento (*Iberinform Internacional S.A v. A.D.L.*, Caso OMPI DES2008-0021) en el que se servía de la misma técnica a la hora de formar el Nombre de Dominio, esto es, añadir la partícula “www-“ a una marca renombrada. Como se puso de manifiesto en aquel lugar, esta técnica no tiene otra finalidad aparente que la de tratar de confundir a un eventual consumidor interesado en los productos o servicios protegidos por la marca en cuestión, cuando éste accede a Internet, tecleando el acrónimo “www” junto con dicha marca. Esta pretensión de buscar la confusión del consumidor es un rasgo, igualmente, de mala fe a la hora de registrar y usar el Nombre de Dominio.

Por todas estas razones, entiende el Experto que se da el tercer requisito de los establecidos en el Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio, <www-chevrolet.es> sea transferido a la Demandante Chevrolet España, S.A., de acuerdo con los recursos solicitados en la Demanda.

José Carlos Erdozain
Experto

Fecha: 17 de febrero de 2009