



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

General Electric Company v. M.V.B.

Caso No. DES2009-0039

1. Las Partes

La Demandante es General Electric Company con domicilio en Fairfield, Connecticut, representada por Elzaburu, Madrid, España.

La Demandada es M.V.B. representada por M^a Isabel Gonzalo Cuadrado, España, con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <general-electric-servicio-tecnico.com.es> y <servicio-tecnico-general-electric.com.es>.

El registrador de los citados nombres de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de septiembre de 2009. El 25 de septiembre de 2009 el Centro envió a ESNIC via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 28 de septiembre 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”) (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 29 de septiembre de 2009. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el

plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de octubre de 2009. El Escrito de Contestación a la Demanda fué presentado ante el Centro el 19 de octubre de 2009.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 28 de octubre 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

El Demandante es propietario de las siguientes marcas en relación al término “general electric” y su signo GE:

- Registro de marca nacional No. 628796 , en clase 11.
- Registro de marca nacional No. 628797 en clase 11.
- Registro de marca nacional No. 615118, en clase 37.
- Registro de marca nacional No. 824784, en clases 07.
- Registro de marca nacional No 522102, en clase 37
- Registro de marca comunitaria No. 003610565, 7, 9, 11, 37, 39, 40 y 42.

5. Cuestiones Procesales

En primer lugar, la parte Demandada alega falta de legitimación activa del Demandante con base al artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Sin embargo, esta excepción no puede prosperar pues, habiendo quedado probada la titularidad de las marcas, el Demandante cumple escrupulosamente con los requisitos que establece el Reglamento en su artículo 13 en relación a la preparación de la Demanda.

En segundo lugar y, por lo que se refiere a la falta de postulación procesal alegada por la Demandada, entiende este Experto que tampoco debe prosperar. De la misma manera que el Reglamento no exige justificación de la personalidad de las partes vía copia del DNI, pasaporte o copia de la escritura de constitución, el mandato de los representantes debe quedar fijado de igual manera, por lo bastaría la suscripción de la declaración del artículo 13d) del Reglamento para dar por cumplido con el mismo.

Y, finalmente y, en cuanto a la solicitud de la Demandada de no consideración de los documentos aportados en inglés y sin traducción, este Experto considera que tras la lectura del expediente y, de acuerdo con los artículos 8 y 18 del Reglamento, deben admitirse pues los mismos únicamente se han aportado a los efectos de apoyar el reconocimiento de marca notoria a GENERAL ELECTRIC, en apoyo a la calificación de notoria realizada en numerosísimas decisiones del Centro.

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante fundamenta su escrito de Demanda en lo siguiente:

En primer lugar, por ser titular de numerosos signos distintivos referidos al término GENERAL ELECTRIC y su logo distintivo, respecto de los cuales viene desarrollando

un intenso uso tanto en España como en el resto del mundo. Manifiesta igualmente que la marca “general electric” es notoriamente conocida por el público, calificación ésta que ha sido reconocida en numerosas decisiones del Centro, y entre ellos de las que destacamos: *General Electric Company v. Online Sales.com, Inc.*, Caso OMPI No. D2000-0343 <e-ge.com>; *General Electric Company v. F.Z., a/k/a Z.F.*, Caso OMPI No. D2000-0377 <wwwge.com>; *General Electric Company v. J.B.*, Caso OMPI No. D2000-0386 <general-electric.com>.

Alega la Demandante que la página Web a la que redirigen los nombres de dominio aparecen tanto la marca como el logo de su titularidad lo que puede abocar a confusión del consumidor en el sentido de que exista algún tipo de asociación o vinculación empresarial que en realidad no existe.

Entiende, por lo demás, que los nombres de dominio en disputa han sido registrados con carácter especulativo por lo siguiente:

Por una parte, considera que los nombres de dominio son confundibles con las marcas de su titularidad toda vez que los términos “servicio” y, “técnico” carecen de carácter distintivo.

Además, manifiesta que de existir algún uso legítimo, éste deberá ser alegado por el Demandado. No obstante, entiende que, en principio, no existe interés legítimo por lo siguiente: a) El Demandado ha ignorado el requerimiento enviado por General Electric no aportando prueba alguna sobre los derechos o intereses legítimos que amparan su proceder b) Nunca ha existido ni existe en la actualidad vínculo alguno entre la Demandante y D. M.V.B. c) La Demandante no sólo no ha autorizado al Demandado el registro de nombres de dominio idénticos a su marca, sino que tampoco patrocina, directa o indirectamente, sus actividades y d) El Demandado, guiado por razones comerciales evidentes, utiliza las marcas GENERAL ELECTRIC usando la impresión en el consumidor de que existen vínculos comerciales con la Demandante.

Y, finalmente, manifiesta la Demandante que el registro y uso de los nombres de dominio en disputa ha sido de mala fe pues el Demandado carece de interés legítimo. Además, considera que la mala fe quedaría igualmente probada por el hecho de que el Demandado no ha demostrado diligencia alguna al momento de solicitar el registro de los nombres de dominio en disputa, el hecho de que los nombres de dominio en disputa coincidan con marcas renombradas así como por la práctica del Demandado consistente en el registro de otros nombres de dominio que incorporan marcas notorias ajenas a las de este procedimiento.

B. Demandado

Considera el Demandado que los nombres de dominio ni son idénticos ni confundiblemente similares a las marcas del Demandante. Así considera que los nombres de dominio en conflicto no responden a una marca sino que indican que son un servicio técnico por lo que existe una actividad independiente a la actividad que desarrolla la Demandante.

Igualmente, entiende que no se dan ninguno de los supuestos descritos en el artículo 2 del Reglamento para reputar el registro o uso del nombre de dominio como de mala

fe: nunca se ha alquilado, vendido o cedido ni se ha exigido contraprestación económica por éstos. Asimismo, nunca ha tenido intención de atraer usuarios a la Web, creando confusión con la marca GENERAL ELECTRIC puesto que no existe confusión entre la marca y lo que consiste el servicio técnico de la misma. En este sentido, manifiesta la Demandada que los nombres de dominio en este procedimiento no forman parte de la Web dedicada a la prestación de servicios de asistencia técnica al disponer de otro nombre de dominio.

Finalmente, alega el Demandado que no se ha tenido conocimiento del requerimiento alegado de contrario hasta la notificación de la Demanda del presente procedimiento

7. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos 1) que los nombres de dominio sea idénticos o similares 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 los nombres de dominio y 3) que los nombres de dominio hayan sido registrados o utilizados de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

De la prueba aportada resulta evidente que la Demandante es titular, entre otras muchas, de la marca GENERAL ELECTRIC, aportando para ello prueba junto con su escrito de Demanda.

Pues bien, los nombres de dominio en litigio aunque no son idénticos si son confusamente similares con la marca registrada GENERAL ELECTRIC, propiedad del Demandante. La incorporación íntegra del término protegido como marca determina el cumplimiento de este primer requisito del Reglamento según reiteradas resoluciones (*Ingeniería de Software Avanzado S.A. v. A.I.L.*, Caso OMPI No. DES2008-0046; *La Caixa D'Estalvis I Pensions de Barcelona v. M.G.*, Caso OMPI No. D2006-1615 (<blacaixa.com>) o, *Institut Gestalt, S.L. v. Joan Cintero S.L.* Caso OMPI No. D2008-1842 (<institutegestalt.com> y <institut-gestalt.com>). Además, el hecho de incorporar “servicio técnico” a modo de prefijo o sufijo a la marca del Demandante no permite otorgar carácter distintivo a los nombres de dominio en disputa <general-electric-servicio-tecnico.com.es> y <servicio-tecnico-general-electric.com.es> que eviten la calificación de confusamente similar. En este sentido *Daimler AG v. W.W.*, Caso OMPI No. D2008-1712; *Roberto Cavalli S.p.A , Roberto Cavalli Club S.r.l , IGA Finance B.V., v. Vértigo Lugo, S.L.*, Caso OMPI No. DES2008-0034.

Por lo expuesto, este Experto considera probado este primer requisito en los términos del artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es necesario que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos respecto a los nombres de dominio en disputa.

En el presente caso, el Demandado no ha aportado pruebas que permitan reconocerle derecho o interés legítimo alguno sobre los nombres de dominio en disputa.

Tampoco existen pruebas por la que el Demandante autorice al Demandado a utilizar el término “general electric” en los nombres de dominio. Asimismo, no queda probado que el Demandado sea conocido por los nombres de dominio en disputa en el transcurso de su actividad empresarial.

De hecho, de la prueba aportada queda claro que el Demandado, a través de su empresa, se aprovecha de la buena fama y prestigio de las marcas del Demandado de la siguiente manera: primero, exponiendo en la página Web a la que se dirigen los nombres de dominio en litigio el logo y denominación de la marca del Demandante así como redireccionando a los potenciales consumidores que acceden a tal página vía indicación de los números de teléfono de su propia empresa.

Además, el Demandado, a través de su empresa anteriormente citada, presta servicios en relación a distintas compañías, algunas de ellas, competidoras de la Demandante, según ha podido comprobar este Experto al llamar por teléfono y solicitar la reparación de una marca competidora.

Y, finalmente, el riesgo de confusión no queda solucionado, tal y como dice el Demandante, por la cláusula que aparece en el pie de la página Web a la que redirige el nombre de dominio en disputa por no ser clara, precisa y terminante de la inexistencia de relación entre ambas partes. Por tanto, difícilmente cabría admitir tal uso como una oferta de buena fe en los términos fijados por la decisión *Okí Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. D2001-0903. Más aún este Experto nota que el Demandado nunca ha estado autorizado por el Demandante para tal uso.

Por cuanto antecede, este Experto considera probada la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado respecto a los nombres de dominio en conflicto.

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

El Demandante ha aportado elementos suficientes para concluir que se trata de una marca muy conocida de manera que ha adquirido renombre o notoriedad entre los potenciales consumidores.

A este respecto la Doctrina ha establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria puede ser constitutivo de mala fe (entre otras decisiones *SANOFI AVENTIS c. P.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0008; *Petroleo Brasileiro S/A Petrobras c. D. M.O.E.*, Caso OMPI No. DES2006-0022).

En este sentido, ha quedado probado que los nombres de dominio se dirigen a una Web en la que de manera predominante aparece tanto la marca como el logo del Demandante. Igualmente ha quedado probado que dicha Web reproducía los números de teléfono de la empresa de la que el Demandado es el Administrador Único. Por ello, existe un reenvío desde los nombres de dominio en disputa a favor de la actividad del Demandado, lo que corrobora que el uso de los nombres de dominio en disputa <general-electric-servicio-tecnico.com.es> y <servicio-tecnico-general-electric.com.es> tiene como único fin el de atraer consumidores a su propia actividad.

Por último, la falta de respuesta al requerimiento realizado por el Demandante impidió una resolución amistosa entre las partes además de poner de manifiesto la inexistencia de elementos de prueba que pudieran proteger la actuación del

Demandado.

Por ello, este Experto entiende que la solicitud y uso posterior de los nombres de dominio se basó en la propia notoriedad de la marca GENERAL ELECTRIC, de manera que concluyo que el registro de los nombres de dominio en disputa <general-electric-servicio-tecnico.com.es> y <servicio-tecnico-general-electric.com.es> se produjo de mala fe por el Demandado.

8. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento este Experto ordena que los nombres de dominio, <general-electric-servicio-tecnico.com.es> y <servicio-tecnico-general-electric.com.es> sean transferidos al Demandante.

Manuel Moreno-Torres
Experto Único

Fecha: 11 de noviembre de 2009