



## **Centro de Arbitraje y Mediación**

### **DECISIÓN DEL EXPERTO**

**Adam Opel AG, General Motors España S.L. v.  
Tecnozar Informática**

**Caso No DES2009-0041**

#### **1. Las Partes**

Las Demandantes son Adam Opel AG y General Motors España S.L., con domicilio en Alemania y España respectivamente, representadas por Elzaburu, España.

La Demandada es Tecnozar Informática, con domicilio en Zaragoza, España.

#### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <opel-corsa.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 20 de octubre de 2009. El 20 de octubre de 2009 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 23 de octubre de 2009, ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 27 de octubre de 2009. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de noviembre de 2009. Con fecha 12 de noviembre de 2009, la Demandada presentó escrito de contestación a la Demanda. Con fecha 13 de noviembre de 2009, el Centro dio traslado de la

contestación a las Demandantes señalándoles la posibilidad de solicitar la suspensión del procedimiento con el fin de explorar un posible acuerdo entre las partes. Las Demandantes no solicitaron la suspensión.

El Centro nombró a A.B como Experto el día 24 de noviembre 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 Adam Opel AG es titular registral de las marcas españolas nº 1065562 OPEL CORSA CITY (clase 12) solicitada el 30 de marzo de 1984 y concedida el 5 de diciembre de 1984; nº 1062420 OPEL CORSA SWING (clase 12) solicitada 1 de marzo de 1984 y concedida el 20 de octubre de 1984; y nº 1911782 OPEL CORSA VIVA (clase 12) solicitada el 1 de julio de 1994 y concedida el 20 de enero de 1995. Por su parte, General Motors España S.L. es titular registral de la marca española nº 2650777 OPEL CORSA SILVERLINE (clase 12) solicitada el 10 de mayo de 2005 y concedida el 14 de octubre de 2005. Estas dos últimas marcas están actualmente en vigor, las dos primeras fueron declaradas caducadas por resolución de la OEPM de 3 de mayo de 2006.

La denominación OPEL CORSA constituye una marca que distingue e identifica en el mercado uno de los modelos de automóvil más conocidos de la casa de automóviles Opel.

La Demandada es Tecnozar Informática. La Demandada registró el nombre de dominio <opel-corsa.es> el 17 de mayo de 2009.

El Experto ha podido comprobar que el nombre de dominio <opel-corsa.es> no conduce a ninguna página web activa, dando en la actualidad un mensaje de error cuando se quiere acceder al sitio web.

#### **5. Alegaciones de las partes**

##### **A. Demandante**

Las Demandantes afirman:

- La Demandante Adam Opel AG es titular registral de las marcas españolas nº 1065562 OPEL CORSA CITY (clase 12) solicitada el 30 de marzo de 1984 y concedida el 5 de diciembre de 1984; nº 1062420 OPEL CORSA SWING (clase 12) solicitada 1 de marzo de 1984 y concedida el 20 de octubre de 1984; y nº 1911782 OPEL CORSA VIVA (clase 12) solicitada el 1 de julio de 1994 y concedida el 20 de enero de 1995. Por su parte, GENERAL MOTORS ESPAÑA S.L. es titular registral de la marca española nº 2650777 OPEL CORSA SILVERLINE (clase 12) solicitada el 10 de mayo de 2005 y concedida el 14 de octubre de 2005. Estas dos últimas marcas están actualmente en vigor, las dos primeras fueron declaradas caducas por resolución de la OEPM de 3 de mayo de 2006.

- Tanto la marca OPEL CORSA como la marca OPEL son marcas notorias. En concreto la denominación OPEL CORSA identifica en el mercado a uno de los modelos de automóvil legendariamente asociados a la marca OPEL, por lo que el consumidor identifica de forma absoluta dicho término con los productos comercializados por las Demandantes.
- El nombre de dominio objeto de la Demanda es idéntico a la denominación OPEL CORSA, que está protegida por derechos de marca a favor de las Demandantes. Es evidente que dicha identidad no queda enervada por la inclusión del guión entre los términos OPEL y CORSA. Del mismo modo, es irrelevante la adición de la partícula <.es> y de las letras <www>.
- La Demandada no es titular de ningún registro de marca nacional, comunitario o internacional que consista en el signo “www.opel-corsa.es” por lo que difícilmente podrá justificar un interés legítimo sobre el nombre de dominio. Tampoco existen indicios de que la Demandada sea conocida por esa denominación en el tráfico jurídico y económico. Por otra parte, la Demandada no ha contestado al requerimiento que le formularon las Demandantes con fecha 29 de junio de 2009 lo que constituye ya, de por sí, una ausencia de interés legítimo. Finalmente, el contenido alojado bajo el nombre de dominio en disputa consiste en una página web sin contenido alguno en la que consta simplemente información sobre el lugar en el que se encuentra alojado el nombre de dominio controvertido.
- Existe una indiscutible percepción del consumidor de la denominación OPEL-CORSA como identificativa de algunos de los productos comercializados por las sociedades Demandantes. Por ello, es evidente que la Demandada conocía la existencia de la marca OPEL CORSA y de su carácter notorio. Por ello, hay que aplicar el criterio mantenido de forma generalizada por los expertos de que el registro de nombres de dominio idénticos a marcas notorias son registros realizados de mala fe. Además, el contenido de la página web alojado bajo el nombre de dominio no muestra actividad alguna. Por ello, debe afirmarse que estamos ante un supuesto de tenencia pasiva y obstaculizadora de los derechos de las Demandantes. A todo esto hay que unir que la misma Demandada es titular del nombre de dominio <1xxxxxx.xxx>, que reproduce el nombre de otro modelo de automóvil muy conocido. Finalmente, hay que considerar como indicativo también de la mala fe el hecho de que la Demandada no haya contestado al requerimiento formal realizado por las Demandantes.

Las Demandantes terminan su escrito solicitando se dicte Resolución por la que el nombre de dominio <opel-corsa.es> sea transferido a la Demandante General Motors España, S.L.

## **B. Demandada**

La Demandada ha contestado a la Demanda con un escueto escrito en el que manifiesta que su intención es dar de baja el dominio objeto del procedimiento, en nic.es lo cual no ha podido llevar a cabo al estar bloqueado debido al presente procedimiento. Así mismo, alega que el nombre de dominio <opel-corsa.es> está registrado desde el mes de mayo de 2009 y antes de registrarlo pudo comprobar que desde hace tiempo están igualmente registrados los nombres de dominio <opel-corsa.com>, <opel-corsa.net>, <opel-corsa.org>, <opel-corsa.info> e incluso <opel-corsa.de>, ninguno de ellos a nombre de empresas del grupo Opel. Finalmente, señala la Demandante que su deseo es dar de baja el nombre de dominio <opel-corsa.es> para que la Demandante lo registre.

## 6 Debate y conclusiones

### A Reglas aplicables.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del “Reglamento” el Experto ha de resolver sobre la demanda en base a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”. Asimismo tomando en cuenta la ubicación geográfica de las partes, se tendrán en cuenta las leyes y los principios generales del Derecho español.

### B. Examen de los requisitos que determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

Tal y como se establece en el artículo 2 del “Reglamento” los requisitos que deben darse para que el registro del nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo son:

- que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alegue poseer derechos previos, y
- que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

#### B.1. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.

Las Demandantes han demostrado que son o han sido titulares registrales de las Marcas españolas nº 1065562 OPEL CORSA CITY (clase 12 ) solicitada el 30 de marzo de 1984 y concedida el 5 de diciembre de 1984; nº 1062420 OPEL CORSA SWING (clase 12) solicitada 1 de marzo de 1984 y concedida el 20 de octubre de 1984; y nº 1911782 OPEL CORSA VIVA (clase 12) solicitada el 1 de julio de 1994 y concedida el 20 de enero de 1995. Por su parte, General Motors España S.L. es titular registral de la marca española nº 2650777 OPEL CORSA SILVERLINE (clase 12) solicitada el 10 de mayo de 2005 y concedida el 14 de octubre de 2005. Es de señalar que de estos registros de marca, los dos primeros están caducadas por lo que tan solo están en vigor las dos últimas marcas referenciadas. No obstante, este dato carece de relevancia puesto que basta con que el Demandante tenga en vigor un registro que ampare la denominación controvertida.

Es evidente que el nombre de dominio en disputa <opel-corsa.es> guarda una similitud capaz de crear confusión con las marcas de las Demandantes que están actualmente en vigor y que han sido solicitadas y concedidas con anterioridad al registro del nombre de dominio, que tiene lugar en mayo de 2009.

En primer lugar no puede considerarse relevante el hecho de que en las marcas de las Demandantes se añada a la denominación OPEL CORSA los términos “swing” o “silverline”. Esto es así porque en opinión del Experto, no cabe duda alguna de que la denominación OPEL CORSA es no solo notoria sino incluso renombrada y, consiguientemente, constituye la parte distintiva y caracterizante de las marcas de las Demandantes, resultando que es precisamente esta denominación notoria y renombrada la que se reproduce con absoluta identidad en el nombre de dominio objeto del procedimiento.

En cuanto a la diferencia restante entre el nombre de dominio y las marcas que consiste en la adición del gTLD “.es” no tiene relevancia alguna a los efectos de distinguir el nombre de dominio de la marca (Caso OMPI No. 2000-0017, *Draw-Tite, Inc. v. K.B.*; Caso OMPI No. D2000-0098, *Christian Dior Couture, SA v. Liage International Inc.*; Caso OMPI No. D2000-239, *J. G.C, S.A. v. M J. C. F.*; Caso OMPI No. D2001-0397, *Caixa d’Estalvis del Penedes v. C.M.O.*; Caso OMPI No. D2001-1479, *Retevisión Movil, S.A. v. M. Mz.*; Caso OMPI No. D2002-0908, *Pans & Company International, S.L., Pansfood, S.A. v. E. B. G. C.*; Caso OMPI No. D2002-1114, *Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. v. Jamones El Campo, S.L.*; y Caso OMPI No. D2001-0173 *Banco Río de la Plata, S.A. v. A. R.*; Caso OMPI No. D2003-0371 *Deutsche Telekom, AG v. L.J.C.*; y Caso OMPI No. DES2006-0021 *Tesys Internet S.L v. M.S.M.*; y Caso OMPI No. DES2007-0005, *Caja de Ahorros Municipal de Burgos v. K. J. M /Dogs.info*).

Se cumple, pues, el primero de los extremos del Reglamento al existir entre las marcas de las Demandantes y el nombre de dominio una similitud capaz de crear confusión.

### **B.2. Derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.**

De las alegaciones de las Demandantes y de la prueba aportada se desprende que la Demandada no tiene ninguna licencia o relación contractual con las Demandantes que le permita utilizar la marca OPEL CORSA o aplicarla en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización de las Demandantes para registrar o utilizar el nombre de dominio <opel-corsa.es>. Por el contrario, las Demandantes han acreditado que requirieron a la Demandada para que cesara en el uso del nombre de dominio.

Por otra parte, al contestar a la Demanda la Demandada no ha alegado ni ha aportado, como podía hacerlo, hechos o elementos que pudieran justificar que tuviera derechos o legítimos intereses en relación con el nombre de dominio objeto de esta controversia. Por el contrario, la propia manifestación contenida en el escrito de contestación a la Demanda y según la cual el deseo de la Demandada es dar de baja el nombre de dominio objeto del procedimiento, constituye un reconocimiento expreso por su parte de la falta total de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <opel-corsa.es>.

A esto hay que unir el hecho de que, en la actualidad, la Demandada no está utilizando el nombre de dominio para la prestación de ningún servicio propio, que podría de alguna manera justificar la existencia de algún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa. Por el contrario, el Experto ha podido comprobar que el nombre de dominio <opel-corsa.es> no conduce a ninguna página web en activo, dando en la actualidad un mensaje de error cuando se quiere acceder al sitio web. No puede pues considerarse que la Demandada haya utilizado el nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios (Caso resuelto por el Consejo Superior de Cámaras *Nintendo Co. Ltd. y Nintendo España, S.A. v. S.S.*; Caso).

A la vista de todos estos datos, hay que concluir que la Demandada no tiene derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio <opel-corsa.es>.

### **B.3. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe**

Como punto de partida hay que poner de manifiesto que la marcas OPEL y OPEL CORSA de las Demandantes, en opinión del Experto, son marcas notorias, e incluso renombradas, en el mercado español, es decir, que son conocidas con carácter general

por el gran público. Las Demandantes han aportado una abundante prueba que acredita la difusión de las marcas. Debe además señalarse que el Experto tiene conocimiento de la notoriedad e incluso renombre de las marcas OPEL y OPEL CORSA.

Por consiguiente, hay una base sólida para considerar que la Demandada, que tiene su domicilio en España, tenía perfecto conocimiento de la existencia de estas marcas y de su notoriedad, e incluso renombre, al registrar el nombre de dominio.

Por ello, es de aplicación a este caso la jurisprudencia acumulada ante el Centro que mantiene que en el caso de marcas notorias, el registro de un nombre de dominio confundible es un indicio de mala fe pues se presupone que cuando el Demandado registra el nombre de dominio lo hace conociendo previamente la existencia de la marca ( Ver, entre otros *Banco Español de Crédito S.A. v. M.D.P.V.T*, Caso OMPI No. D2000-0018; *The Coca-cola Company v. Netitalia, S.L.*, Caso OMPI No. D2005-1139; *Bankinter, S.A. v. D. M. P*, Caso OMPI No. D2000-0483; y *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. S.R.R*, Caso OMPI No. D2001-1183).

Siendo esto así y faltando en este caso todo interés legítimo para el registro, no parece dudoso que el registro del nombre de dominio no fue casual sino que se hizo de mala fe.

Pero es que, además, se dan en este caso una serie de circunstancias que permiten fundamentar que ha existido mala fe en el registro y en el uso del nombre de dominio.

En primer lugar, es un dato muy significativo, que la propia Demandada tenga registrados otros nombres de dominio que coinciden con marcas que son notorias e incluso renombradas en España. Así, las Demandantes han acreditado (Anexo 8 de la demanda) que la Demandada tiene registrado el nombre de dominio <1xxxxxx.xxx> que incorpora la marca de otro modelo de automóvil también muy conocido (entre los casos resueltos por el Centro en los que se ha dado relevancia al registro por el demandado de otros nombres de dominio que incluyen marcas notorias pueden mencionarse *Transportes y Distribución, S.A. Tradisa v. Ll. A*, Caso OMPI No. D2002-1088 y *Edipresse Hymosa v. F9-Soft*, Caso OMPI No. D2006-0940, *S.L.*).

Otro factor importante a considerar es que tal y como han acreditado las Demandantes y ha podido comprobar personalmente el Experto el nombre de dominio <opel-corsa.es> no conduce a ninguna página web en activo, dando en la actualidad un mensaje de error cuando se quiere acceder al sitio web. Es decir, a la vista de la prueba aportada y de las comprobaciones realizadas personalmente por el Experto, la Demandada no utiliza, ni ha utilizado con anterioridad, la página para ofrecer sus propios productos o servicios. Esta inactividad unida al hecho de que el nombre de dominio reproduce una marca notoria pone de manifiesto que el registro por parte de la Demandada ha tenido como única finalidad obstaculizar el registro del nombre de dominio por parte de la empresa titular de la marca.

Todo lo expuesto lleva a concluir que la Demandada ha registrado y ha usado de mala fe el nombre de dominio <www.opel-corsa.es>. Procede pues acceder a la petición formulada en la Demanda y ordenar la transferencia del nombre de dominio a favor de la Demandante General Motors España, S.L. tal y como se ha solicitado. Aunque son dos las empresas Demandantes no se observa obstáculo alguno para acordar la transferencia del nombre de dominio a favor de una de ellas, puesto que ambas pertenecen al mismo grupo empresarial y han actuado bajo una misma representación y de forma conjunta.

## 7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <opel-corsa.es> sea transferido a General Motors España, S.L. tal y como han solicitado las Demandantes.

---

A.B.  
Experto

Fecha: 8 de diciembre de 2009