



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

**General Motors Corporation, Chevrolet España S.A.
v. Dña. L.B.C**

Caso No. DES2009-0050

1. Las Partes

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

La Demandada es Dña. L.B.C, con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <forochevrolet.es> (el 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 20 de noviembre de 2009. El 20 de noviembre de 2009 el Centro envió a ESNIC, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 23 de noviembre 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 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 la Demandada, dando comienzo al procedimiento el

25 de noviembre de 2009. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de diciembre de 2009. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 17 de diciembre de 2009.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 5 de enero de 2010, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Las Demandantes han aportado pruebas de numerosos registros con efectos en España de la marca CHEVROLET, así como de otras que contienen dicha denominación. Todos estos registros son muy anteriores al registro del Nombre de Dominio. Entre otros muchos cabe citar, a título de ejemplo, el registro de marca comunitaria 002351435. El titular de estos registros es General Motors Corporation. Chevrolet España S.A. es la filial española de General Motors Corporation.

CHEVROLET es una marca de automóviles, que ha alcanzado un importante grado de notoriedad a nivel mundial. La documentación aportada con la Demanda confirma que se trata de una marca utilizada en muchos países, incluido España, y que ha sido objeto de numerosas campañas de publicidad en todos los medios de comunicación, habiéndose aportado asimismo pruebas de su aparición en los periódicos españoles de tirada nacional.

El Nombre de Dominio fue registrado el 12 de marzo de 2009 y consta a nombre de la Demandada.

Las Demandantes han enviado requerimientos a la Demandada ofreciéndole la posibilidad de resolver este conflicto de forma amistosa, lo que ha resultado infructuoso.

El Experto ha comprobado que la página Web correspondiente al Nombre de Dominio está activa y que contiene anuncios, dando acceso a enlaces patrocinados, todo ello bajo el título general “forochevrolet.es”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La parte Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- Que es titular de numerosos registros con efectos en España de la marca CHEVROLET, así como de diversas marcas que contienen dicha denominación, y aporta datos del registro de marca comunitaria 002351435, entre otros.
- Que Chevrolet España S.A. es la filial española de General Motors Corporation.
- Que la marca CHEVROLET se creó a comienzos del pasado siglo y que se viene comercializando desde entonces con un éxito enorme, a nivel internacional,

siendo ampliamente conocida por el público español y en todo el mundo, por lo se trata de una marca notoria.

- Que el Nombre de Dominio es idéntico a la marca CREVROLET, toda vez que la mención “foro” es genérica, mientras que “chevrolet” es el signo característico e identificador de dicho Nombre de Dominio.
- Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio y que pretende aprovecharse de la reputación y esfuerzo ajenos.
- Que la Demandada carece de cualquier derecho o interés legítimo, habiendo registrado el Nombre de Dominio de mala fe, puesto que era perfectamente conocedora de la existencia de los derechos previos de las Demandantes.

Por todo ello, solicita que el Nombre de Dominio sea transferido a la Demandante Chevrolet España S.A.

B. Demandado

La Demandada no contestó a las alegaciones de la parte Demandante.

6. Debate y conclusiones

A. Reglas aplicables

De conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la Demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”. Asimismo se tendrán en cuenta las leyes y los principios generales del Derecho español y, existiendo coincidencia o semejanza entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas bajo el marco del Reglamento, así como de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP, en sus siglas en inglés).

B. Falta de contestación a la Demanda por parte del Demandado

La Demandada no se ha personado en este procedimiento, por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 16 e) del Reglamento, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime pertinentes teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado. Así se ha resuelto en numerosas decisiones: *Deutsche Bank AG v. D-A.B.*, Caso OMPI No. D2000-0277; *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. S.R.R.* Caso OMPI No. D2001-1183 y *Retevisión Movil S. A. v. M.M.*, Caso OMPI No. D2001-1479, *Nike Internacional, Ltd. v. D^a. I.G.P.*, Caso OMPI No. DES2006-0009, entre otras.

C. Derechos Previos

El propio artículo 2 del Reglamento nos da una definición precisa de lo que se ha de entender por “derechos previos”, a saber:

- 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 del deporte.
- 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

En el presente caso, se ha acreditado la existencia de derechos previos derivados de diversos registros de la marca CHEVROLET y de otras que contienen dicha denominación. También, de acuerdo con el citado artículo 2 del Reglamento, cuando se refiere a “denominaciones de entidades validamente registradas en España”, procede admitir como derecho previo la denominación social de la Demandante “CHEVROLET ESPAÑA S.A.”, filial española de GENERAL MOTORS CORPORATION. Cabe añadir que el artículo 9.1.d) de la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre) califica la denominación social de las compañías como un derecho de propiedad industrial oponible a una solicitud de marca o de nombre comercial.

D. Registro de nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que el nombre de dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: i) el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el demandante tiene derechos previos; ii) el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y iii) el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

(i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Al comparar el Nombre de Dominio en disputa con los referidos derechos previos nos encontramos con que el primero consiste en la denominación “forochevrolet”, mientras que la principal marca de General Motors Corporation es CHEVROLET, siendo también CHEVROLET el elemento distintivo de la denominación social de CHEVROLET ESPAÑA S.A. Por todo ello, resulta evidente el riesgo de confusión, también por asociación, ya que el citado Nombre de Dominio se ha obtenido, simplemente, anteponiendo a la denominación “chevrolet” el término genérico “foro”, de modo que el consumidor interpretará que tiene alguna relación con las Demandantes.

Se cumple, por tanto, el primer requisito exigido por el Reglamento en su referido artículo 2.

(ii) Derechos o intereses legítimos

El Reglamento establece que corresponde al Demandante probar que el Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Sin embargo, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos *prima facie*, lo que efectivamente sucede en el presente caso, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario. Ahora bien, tal y como se ha indicado anteriormente, la Demandada no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.

Numerosas decisiones han venido considerando que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio. Tales supuestos son:

- Haber utilizado el nombre de dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;
- Ser conocido corrientemente por la denominación correspondiente al nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la demandante con ánimo de lucro.

En el presente caso no concurre circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo de la Demandada sobre el Nombre de Dominio.

No cabe duda de que la Demandada no ha sido ni es conocida por la denominación “forochevrolet”, sino que simplemente utiliza esa denominación, que contiene la marca notoria CHEVROLET, dotada de gran singularidad y que desde hace años sirve para identificar, tanto en España como en otros muchos países, los famosos vehículos que llevan ese nombre, así como productos y servicios con ellos relacionados. Es decir, la Demandada utiliza una marca notoria ajena, sin que su titular haya consentido en ningún momento tal uso y sin que exista vínculo alguno entre ella y las Demandantes.

Por otra parte, no consta que la Demandada haya hecho ningún uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, dada la existencia de enlaces de contenido comercial.

En cualquier caso, la Demandada no se ha personado en el presente procedimiento, lo que, de acuerdo con numerosas decisiones dictadas en procedimientos seguidos ante el Centro, podría interpretarse como un reconocimiento implícito por su parte de que no posee derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, ya que si los tuviese habría adoptado una posición activa y los habría puesto de manifiesto.

En resumen, las alegaciones y pruebas aportadas por la parte Demandante permiten concluir, por un lado, que la Demandada carece de cualquier derecho o interés legítimo que pueda justificar la tenencia del Nombre de Dominio y, por otro, que con su registro tan solo pretendía aprovecharse de algún modo de un derecho ajeno.

Por consiguiente, también se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2.

(iii) Registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe

Es indudable que CHEVROLET es una marca notoria, ya que goza de gran popularidad a nivel internacional, siendo habitual su presencia en diversos medios de comunicación. En consecuencia, se puede presumir que la Demandada conocía la existencia de dicha marca. En este punto cabe recordar que las marcas notorias gozan de una especial

protección (Artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas (89/104/CEE) y artículo 8 de la Ley de Marcas española, Ley 17/2001 de 7 de diciembre).

La mencionada circunstancia, unida a la ausencia de derechos o intereses legítimos, permite afirmar que el registro del Nombre de Dominio, difícilmente puede obedecer a una actuación basada en la buena fe de la Demandada. Por el contrario, cabe concluir que con dicho registro se ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la marca CHEVROLET, lo que prohíbe expresamente la Ley de Marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), en su artículo 34, según el cual, el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico; además, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrá prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (artículo 34.3.e).

El prestigio y conocimiento general de que gozan este tipo de marcas da lugar a que se produzcan con frecuencia situaciones de abuso, como ocurre en el caso que nos ocupa, en relación con la marca CHEVROLET, y que no es el primero que se presenta ante el Centro. En efecto, en las decisiones de expertos en procedimientos seguidos ante el Centro, tales como *General Motors Corporation, Chevrolet España S.A. v. A.D.L.*, Caso OMPI No. DES2008-0047 y *General Motors Corporation y Chevrolet España, S.A. c. Leo van den Akker*, Caso OMPI No. DES2009-0020 en los cuales se trataba de esta misma marca y en ellas también se afirma la notoriedad de la misma, siendo el objeto de esos casos el registro de nombres de dominio que la contenían (<www1.xxxx.xx> y <www2.xxxx.xx>, respectivamente) y dándose circunstancias parecidas a las que se dan en el presente caso, por lo que en las correspondientes Decisiones se ordenaba la transferencia de aquellos nombres de dominio a Chevrolet España S.A.

Por todo ello, resulta asimismo de aplicación la reiterada jurisprudencia del Centro en el sentido de que, tratándose de marcas notorias o renombradas, el registro de un nombre de dominio confundible es un indicio de mala fe, presumiéndose que cuando el demandado registró el nombre de dominio era plenamente consciente de la existencia de la marca en cuestión.

Recordemos también que la parte Demandante intentó evitar el presente procedimiento enviando un requerimiento a la Demandada, sin que haya recibido respuesta satisfactoria.

Por último y aunque el Reglamento no exige que la mala fe afecte tanto al registro como al uso del Nombre de Dominio, cabe añadir que, cuando se registra un nombre de dominio sin interés legítimo y de mala fe, no cabe esperar que se haga un uso de buena fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que tenía, en el momento del registro, de estar perjudicando sin causa legítima los derechos de un tercero (entre otras, *Comunidad Autónoma de Galicia v. J.S.B.*, Caso OMPI No. D2000-1017).

Por todo ello, se cumple igualmente el tercero de los requisitos exigidos en el artículo 2 del Reglamento para que prospere la Demanda.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <forochevrolet.es> sea transferido a la Demandante, Chevrolet España S.A.

Antonia Ruiz López
Experto

Fecha: 18 de enero de 2010