



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Nissan International S.A. , Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (también Nissan Motor Co., Ltd.) v. Romoasse España International Group S.L

Caso No. DES2010-0021

1. Las Partes

La Demandante es Nissan International S.A., Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (también Nissan Motor Co., Ltd.) con domicilio en Rolle, Suiza, representada por Melbourne IT Digital Brand Services, Suecia.

La Demandada es Romoasse España International Group S.L, con domicilio en España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <infiniti.es> y <infinitieurope.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 14 de abril de 2010. El 14 de abril de 2010 el Centro envió a ESNIC ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 19 de abril de 2010 ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del 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”), (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

21 de abril de 2010. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de mayo de 2010. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 11 de mayo de 2010.

El Centro nombró a Luis H. de Larramendi de Experto el día 25 de mayo de 2010, 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, Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.) es titular de la marca comunitaria 000069641 INFINITI, solicitada con fecha 1 de abril de 1996 y en vigor para identificar productos y servicios de las clases 12, 37 y 39.

Los nombres de dominio <infiniti.es> e <infinitieurope.es> fueron registrados por el Demandado el 10 de noviembre de 2004, y no alojan ninguna página web activa.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante es la compañía automovilística NISSAN, conocida en todo el mundo, y utiliza la marca INFINITI para identificar su gama de automóviles de lujo.

Los nombres de dominio en disputa resultan idénticos o confundibles a la marca INFINITI de la Demandante, existiendo el riesgo de que el público perciba dichos nombres de dominio como pertenecientes a la Demandante o relacionados comercialmente con ella.

El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio, pues la Demandante no le ha otorgado ninguna licencia o autorización de otro tipo en relación con su marca comercial INFINITI.

Los nombres de dominio se encuentran inactivos desde su registro en 2004, por lo que el Demandado tampoco puede invocar derechos o intereses legítimos derivados del uso.

La representante de la Demandante estableció contacto con el Demandado en los pasados años intentando adquirir el nombre de dominio <infiniti.es> por una cantidad razonable, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto por pretender obtener el Demandado cantidades demasiado altas. En agosto de 2008 el propio Demandado estableció contacto con la Demandante haciéndole saber que había registrado el dominio <infinitieurope.es> y que estaba interesado en venderlo.

Los nombres de dominio han sido registrados de mala fe por el Demandado, pues la marca INFINITI de la Demandante es una marca conocida y con amplia reputación.

La Demandante remitió una comunicación advirtiendo al Demandado que el uso sin autorización de la marca INFINITI como nombre de dominio violaba sus derechos como propietario de dicha marca. El Demandado contestó haciendo referencia a negociaciones anteriores con los representantes del Demandante, sin parecer comprender por qué debía transferir el nombre de dominio a la Demandante.

De las circunstancias del caso se desprende que el Demandado desde el principio era consciente de que se estaba apropiando de unos nombres de dominio que se corresponden con una marca conocida de la Demandante y que los nombres de dominio han permanecido inactivos desde su registro. Ante ello, únicamente puede concluirse que fueron registrados con el único fin de venderlos a la Demandante por una gran cantidad, lo que acredita la mala fe por parte del Demandado.

Por todo ello, la Demandante concluye solicitando la transferencia a su favor de los nombres de dominio <infiniti.es> e <infinitieurope.es>.

B. Demandado

El Demandado creó INFINITI EUROPE de Romoasse España International Group, S.L. con intención de importar coches de la marca INFINITI. De hecho, trajo uno de ellos, en julio de 2004 comprado a Infiniti of Coconut Greek. El Demandado decidió registrar los dominios con el fin de poder informar a cualquier interesado de que iban a ofertar dichos vehículos. Pasado el tiempo no se ha podido ejecutar dicha actividad.

El Demandado no tiene nada claro los sentidos de oferta de la Demandante. El Demandado nunca ha rechazado nada, únicamente pide una oferta en firme documentada.

Los nombres de dominio nunca se han utilizado al no prosperar las intenciones comerciales y nunca se ha hecho nada en mal sentido ni mala fe. Únicamente se ha pedido una oferta en firme y aún están a la espera de recibirla.

6. Debate y conclusiones

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional y en el propio Reglamento. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio “.es”, resultarán igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho español.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005 en *Editorial Bosch S.A. v. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006 o *Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. J.M.E.S.R.*, Caso OMPI No. DES2008-0031.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La Demandante ha acreditado su titularidad sobre la marca comunitaria INFINITI, así como el hecho de que se trata de una marca notoria que identifica sus vehículos de lujo. Es evidente que el nombre de dominio <inifiniti.es> resulta idéntico a la marca INFINITI de la Demandante. Por lo que respecta al nombre de dominio <infinitieurope.es>, también resulta claramente confundible con la marca INFINITI de la Demandante, teniendo en cuenta el carácter geográfico de la expresión añadida EUROPE. De hecho, el propio Demandado reconoce expresamente que los nombres de dominio reproducen la marca de la Demandante.

En consecuencia, este Experto considera que ha quedado acreditada la concurrencia del primero de los requisitos.

B. Derechos o intereses legítimos

El Demandado no ha efectuado ninguna alegación al respecto en el apartado correspondiente de su escrito de contestación a la Demanda.

Examinado el expediente y todas las circunstancias y hechos que en él constan, este Experto considera que la demandante ha acreditado que su distintivo INFINITI goza de notoriedad, por lo que resulta sumamente improbable que el Demandado pudiera acreditar algún tipo de derecho o interés legítimo sobre las denominaciones en que consisten los nombres de dominio en disputa.

Es más, como se ha señalado, el propio Demandado ha reconocido que al registrar los nombres de dominio en disputa reprodujo deliberadamente la marca INFINITI de la Demandante, por un supuesto interés en la comercialización de los vehículos de dicha marca. Sin embargo, no ha aportado ninguna prueba que acredite actuaciones o preparativos de buena fe para dicha comercialización, constando únicamente la existencia de negociaciones para la venta de los nombres de dominio. Tales negociaciones obviamente no permiten invocar un interés legítimo.

Por todo ello, el Experto entiende que concurre igualmente el segundo requisito exigido por el Reglamento.

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

La Demandante ha acreditado que el Demandado le remitió un correo electrónico ofreciendo la venta del nombre de dominio <infiniteurope.es>. Dicha comunicación acredita que el Demandado reconoce implícitamente que el legítimo propietario de la marca INFINITI es la Demandante, y sobre todo pone de manifiesto que el principal propósito del registro de los nombres de dominio ha sido el de venderlos a la Demandante. Esta conducta está expresamente recogida en el Reglamento como una de las pruebas que acreditan el registro o uso del nombre de dominio de mala fe,

“cuando:

1) El Demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio.”

Por otra parte, desde que el Demandado registró los nombres de dominio en 2004 no los ha dotado de ningún contenido, siendo necesario recordar que la tenencia pasiva de los nombres de dominio ha sido considerada como circunstancia acreditativa de un uso de mala fe en numerosas decisiones, como *J. García Carrión, S.A. v. M.J.C.F.*, Caso OMPI No. D2000-0239, *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. D2000-0003 o *Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. J.M.E.S.R.*, Caso N° DES2008-0031.

En suma, es claro que el Demandado era plenamente consciente de estar registrando

unos nombres de dominio que se estaban apropiando de la conocida marca de la Demandante, lo que sin duda en este caso constituye una conducta de mala fe.

Ya en la primera decisión dictada en un procedimiento administrado en aplicación del Reglamento referida a un nombre dominio “.es”, en *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001, se hizo eco de esta interpretación:

Uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca. (Así se hace reiteradamente en las resoluciones que aplican la Política de la ICANN, cuya interpretación es perfectamente aplicable también a procedimientos sobre nombres de dominio “.es” como el presente, sujeto al Reglamento. *Vid.*, entre otras muchas resoluciones, las de los casos, Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A v. Montera 33 S.L., Caso OMPI No. D2002-0830, Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc., Caso OMPI No. D2005-0556, o BolognaFiere S.p.A. v. B.D. Caso OMPI No. D2003-0295).

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombres de dominio, <infiniti.es> e <infinitieurope.es> sean transferidos a la Demandante.

Luis H. de Larramendi
Experto
Fecha: 9 de junio de 2010