



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Opel Eisenach GmbH, General Motors España S.L. v. J.E.C.O

Caso No. DES2010-0028

1. Las Partes

Las Demandantes son Opel Eisenach GmbH y General Motors España S.L. con domicilio en Eisenach, Alemania y España, respectivamente, representada por Elzaburu, España, con domicilio en Zaragoza, España.

El Demandado es J.E.C.O., con domicilio en Granada, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <opel.org.es>.

El registrador del 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 mayo de 2010. El Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 17 de mayo 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 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 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 20 de mayo de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de junio de 2010. 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 14 de junio de 2010.

El Centro nombró a Paz Soler Masota como Experto el día 24 de junio 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

Se tienen por relevantes al caso los siguientes antecedentes de hecho y circunstancias:

- El nombre de dominio controvertido, como ha podido comprobar el Experto en la fecha de emisión de su decisión, reconduce a un sitio web en el que no sólo se ofrece la venta del nombre de dominio a un precio (bajo la modalidad de puja o subasta), sino que se albergan hiperlinks a otros varios sitios y, en particular, por lo que aquí interesa, a sitios de la competencia de las Demandantes, o bien a sitios donde pueden obtenerse comparativas de precios entre los vehículos de las Demandantes y los propios de sus competidores.
- En fecha 23 de febrero de 2010, las Demandantes enviaron al Demandado una carta-requerimiento (vía burofax y correo electrónico) advirtiéndole de su mejor derecho sobre el nombre de dominio en cuestión y solicitando la transmisión inmediata e incondicional del mismo a su favor. El Demandado contestó en fecha 24 de marzo de 2010, ofreciendo el nombre de dominio a la venta por un precio de 437 Euros, así como informando ser también titular de otros tres nombres de dominio que podrían afectar a una de las Demandantes (“General Motors”).

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Las Demandantes consideran que el nombre de dominio controvertido constituye un registro de carácter abusivo, todo ello por cuanto:

- La denominación OPEL identifica a una de las entidades más conocidas en el sector de los automóviles, y así es inmediatamente percibida por los usuarios, tanto nacionales como internacionales.
- Las Demandantes son titulares, entre otras, de varias marcas internacionales y nacionales coincidentes con la denominación que es objeto del nombre de dominio en controversia, en concreto: La Demandante Opel Eisenach GMBH es titular de las marcas comunitarias números 004596631 (clase 35), 002323954 (clase 35), 001008182 (clases 4, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 25, 27, 28, 34, 35, 37, 38, 39, 41 y 42), 000990077 (clases 12, 35 y 37), así como de la marca internacional número 453592 (clase 37). De su parte, la otra Demandante, General Motors España, S.L., es titular del registro de marca número 2650777 sobre la denominación “Opel Corsa Silverline” (clase 12).
- Que, interpuesto requerimiento solicitando su inmediata transferencia a su favor, obtuvieron respuesta del Demandado ofreciendo la venta por el precio arriba precitado, notoriamente superior a los gastos de registro del nombre de dominio en controversia, y ampliando la referida oferta de venta a tres dominios más, afectando a los intereses de General Motors (<xxxxxxx1.es>, <xxxxxxx2.es> y

<xxxxxxx3.es>), siendo el precio de venta ofertado notoriamente superior a los gastos de registro del nombre de dominio en controversia.

- Que la marca OPEL es muy conocida en el mercado, y en particular en el mercado español, aportándose abundante documentación en prueba de este hecho.
- Que el Demandado no es legítimo titular de signos distintivos sobre la denominación OPEL ni es conocido por tal denominación ni en el tráfico jurídico ni en el económico.
- Que el Demandado, con el uso del nombre de dominio, no sólo genera una atracción de usuarios de Internet sobre la confusión generada con la denominación de las Demandantes sino que, una vez allí, éstos son desviados hacia la oferta de vehículos de otras marcas competidoras.
- Y así, de todo lo anterior, que las Demandantes soliciten la transferencia en su favor del nombre de dominio objeto de la presente controversia.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de las Demandantes.

6. Debate y conclusiones

Por virtud del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en base a las declaraciones y los documentos presentados por las Partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el .ES. Asimismo se tendrán en cuenta las leyes y principios generales de Derecho español que el Experto considere aplicables y existiendo coincidencia o semejanza entre las cuestiones que se examinan, la doctrina de decisiones emitidas bajo el Reglamento.

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio en controversia, éstos son:

- (i) que el nombre de dominio registrado sea idéntico, u ofrezca semejanza que produzca confusión, con otros términos sobre los que las Demandante aleguen tener derechos previos;
- (ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
- (iii) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Experto considera que el nombre de dominio en controversia <opel.org.es> es idéntico a las marcas de las Demandantes conteniendo la denominación OPEL, cuya notoriedad ha sido ampliamente acreditada, en particular por lo que ahora interesa en España, y previamente así reconocida por otro experto en decisiones anteriores (véase *Adam Opel AG, General Motors España S.L. v. Tecnozar Informática*, Caso OMPI No. DES2009-0041) sin que a estos efectos obste la adición del sufijo “ES” (en

concordancia, entre otras, con *Huawei Technologies Co. Ltd. v. F.J.G.S.*, Caso OMPI No. DES2006-0044).

El Experto estima que las Demandantes han demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Del modo que se ha adelantado, las Demandantes han aportado abundante prueba del carácter notorio de sus marcas conteniendo la denominación OPEL en el territorio español, circunstancia que el Demandado no podía en absoluto desconocer en el momento del registro.

En opinión del Experto, y del modo que se fundamentará seguidamente, el único interés tras el registro del nombre de dominio en controversia no fue otro que el de obtener un lucro mediante su venta a las Demandantes por un precio superior al propio de los costes de registro.

El Experto estima que las Demandantes han demostrado la concurrencia del segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

El uso del nombre de dominio en controversia demuestra la mala fe originaria en su registro por parte del Demandado. En efecto, los contenidos ofrecidos a través del sitio web distinguido con el nombre de dominio no han respondido en ningún momento a una voluntad de explotación legítima del mismo, antes al contrario: la oferta de transferencia del nombre de dominio contra precio por encima de los costes de registro y mantenimiento del nombre de dominio es una circunstancia sobre la que el Experto, por sí sola, ya justifica la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio (entre otras y con ulteriores citas *Caso Heineken España, S.A. c. R.O.G.M.*, Caso OMPI No. DES2008-0008).

La anterior conclusión se refuerza, por lo demás, con dos circunstancias que el Experto presume tradicionalmente indicativas de la mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en controversia, cuales son, de un lado, la falta de personación en el proceso y de contestación a la Demanda como, de otro lado, la comprobación de un patrón de conducta sistemática del Demandado en la usurpación de nombres de dominio conteniendo marcas renombradas titularidad de tercero (véase aquí *Corporación Industrial y Financiera de Banesto, S.A. v. J.G.H. Q.*, Caso OMPI No. D2000-1265; y, de nuevo, *Adam Opel AG, General Motors España S.L. v. Tecnozar Informática*, Caso OMPI NO. DES2009-0041). No en vano, fue el propio Demandado el que puso de manifiesto este hecho, con ocasión de su escrito de contestación al burofax, cuando no se limitó a la oferta de venta del nombre de dominio en controversia sino que amplió la misma a otros nombres de dominio de su actual titularidad, conteniendo la marca de una de las Demandantes.

En fin, la mala fe informativa de la estrategia del Demandado queda patente en dos hechos adicionales: de un lado, su argumentación en favor de que el precio ofertado es inferior al propio de un proceso de reclamación para las Demandantes (lo que supone un reconocimiento implícito, por su parte, de que el marco natural de resolución del conflicto no es otro que el presente, debido a su falta de legitimidad sobre el nombre de dominio) y, de otro lado y sobre todo, en el hecho de haber utilizado el nombre de dominio en controversia para construir un sitio web en el que los usuarios de Internet,

inicialmente atraídos para obtener información o para contratar productos o servicios ofrecidos por empresas titulares o legítimamente autorizadas por OPEL, aterrizan en un lugar donde se ofrecen productos y servicios de la competencia de las Demandantes así como información comparativa con los productos de la competencia de las Demandantes, los cuales, por esta vía, padecen un potencial lucro cesante. Esta conducta cabría ser calificada como un acto de competencia desleal, consistente en particular en un “acto de obstaculización” ilegítimo del natural desarrollo de la actividad de las Demandantes, que en Derecho español se halla tipificado bajo la cláusula general del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal. Por consiguiente, el objetivo de una tal estrategia por parte del Demandando no puede entenderse si no es para incentivar que las Demandantes puedan considerar la compra del nombre de dominio, para evitarse una posible pérdida de clientela (véase recientemente *Carrefour, S.A., Viajes Carrefour S.L. v. X.B.*, Caso OMPI No. DES2009-0051).

En consecuencia, el Experto considera que se cumple con el tercer elemento del Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <opel.org.es> sea transferido a las Demandantes.

Paz Soler Masota
Experto

9 de Julio de 2010