



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Honda Motor Co., Ltd. v. O. G.

Caso No. DES2010-0033

1. Las Partes

El Demandante es Honda Motor Co., Ltd., con domicilio en Tokyo, Japón, representada por Brights Consulting, Inc., Tokyo, Japón.

El Demandado es O. G., con domicilio en Barcelona, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <generadoreshonda.es> (en adelante “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 3 de junio de 2010. El 3 de junio de 2010 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en disputa. El 4 de junio 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 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 11 de junio de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de julio de 2010. El Demandado no contestó la Demanda interpuesta contra él. El Centro constató la falta de personación

del Demandado el 2 de julio de 2010.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 12 de julio 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

El Demandante es un acreditado fabricante de motores y vehículos de motor con presencia y distribución a escala mundial. Su nacionalidad es japonesa.

El Demandante es titular de numerosas marcas que incluyen la denominación “Honda”. Ésta ya fue registrada en Japón como marca desde 1963. Entre ellas cabe citar la marca internacional HONDA (nº registro 746.293); o la marca comunitaria “HONDA PAN-EUROPEAN” (nº 8618076), entre otras muchas.

El Demandante es, asimismo, titular de diversos nombres de dominio que incluyen la palabra “honda”.

El sitio web correspondiente al Nombre de Dominio tiene por objeto generadores eléctricos.

El Demandado carece de licencia o autorización para utilizar las marcas del Demandante, ni tiene relación alguna con el Demandante o sus empresas filiales o asociadas.

El Nombre de Dominio se registró el 26 de octubre de 2009.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Según el Demandante:

Es un fabricante de motores y de vehículos de motor (motocicletas y automóviles) de gran prestigio y de gran reputación mundial. Se considera marca famosa o renombrada.

Tiene presencia industrial en 28 países y una clientela de 17 millones de personas al año.

Es dueño en exclusiva de un número considerable de registros de marcas para el nombre Honda en todo el mundo, incluyendo varias marcas comunitarias.

La marca HONDA tiene una reputación envidiable, y todos los generadores Honda tienen una garantía para uso doméstico y profesional.

El Nombre de Dominio es altamente confundible con las marcas de las que el Demandante es titular.

El Demandado carece de permisos o autorizaciones para utilizar las marcas HONDA, propiedad del Demandante. Por ello, estima el Demandante que el Demandado carece

de derechos o intereses legítimos en relación con el Nombre de Dominio.

Dado el prestigio del Demandante, es imposible considerar que el Demandado no tenía conocimiento de la existencia de la marca HONDA en el momento de registrar el Nombre de Dominio. Además, mediante el uso del Nombre de Dominio el Demandado está intentando aprovecharse de la reputación del Demandante de manera intencionada con el objeto de obtener injustamente beneficios financieros, y enviar a los usuarios interesados en Honda a otros sitios web que no son propiedad, ni están autorizados por el Demandante.

Además, estima que el Demandado interrumpe los negocios del Demandante al redireccionar a posibles clientes hacia competidores o falsamente hacer creer a los clientes que hay una relación entre el Demandado y el Demandante.

El Demandado ha registrado otros nombres de dominio que incluyen la marca HONDA, como <hondageneradores.com>, llegando a ofrecer en venta este nombre de dominio por USD 200.000.

B. Demandado

El Demandado no ha presentado alegaciones en relación con la Demanda.

6. Debate y conclusiones

Seguidamente, el Experto resolverá la cuestión a la luz de la legislación comunitaria y española sobre marcas y competencia desleal, así como de acuerdo con los criterios establecidos en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP o la Política) y el propio Reglamento.

A. Derechos Previos

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento, el Demandante ha acreditado la titularidad de derechos marcarios anteriores al Nombre de Dominio, el cual fue registrado en fecha de 26 de octubre de 2009.

Por lo tanto, el Demandante tiene derechos previos sobre la denominación “Honda”.

B. Registro de Nombre de Dominio de Carácter Especulativo o Abusivo

i) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Es evidente a la luz de las pruebas aportadas por el Demandante, y el propio conocimiento que de la materia tiene el Experto, que la marca HONDA es renombrada y ampliamente conocida en el mundo.

Por otra parte, el Nombre de Dominio está compuesto por la denominación “Honda”, así como por la palabra “generadores” de uso común, la cual no incorpora ningún tipo de distintividad con respecto a ninguna marca en particular. Se trata, en suma, de una palabra descriptiva de un producto.

Bajo estas circunstancias, el Experto considera que el Nombre de Dominio es similar hasta el punto de causar confusión con las marcas de las que es titular el Demandante. Más aún, cualquier persona que visitase o accediese a la página web correspondiente al

Nombre de Dominio pensaría racionalmente que entre el titular de dicho nombre y el de la marca HONDA existe un grado de asociación o relación profesional, dada la notoriedad de la marca HONDA.

Por ello, el Experto considera que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento.

ii) Derechos o intereses legítimos

Con respecto a la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado en relación con el Nombre de Dominio, el Demandante ha aclarado que el Demandado no es ningún distribuidor suyo, ni le ha licenciado o autorizado el uso de las marcas HONDA de cualquier manera. En suma, el Demandado no tiene ningún tipo de relación con el Demandante o con sus marcas.

Por su parte, el Demandado no ha presentado alegaciones con respecto a si posee o no derechos o intereses legítimos en relación con el Nombre de Dominio.

De acuerdo con decisiones del Centro, una vez que el Demandante ha establecido *prima facie* que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en el Nombre de Dominio, corresponde al Demandado alegar y probar que ostenta algún tipo de derecho o interés legítimo.

Bajo las circunstancias, pues, del caso, entiende el Experto que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

iii) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Por último, en relación con el registro o uso del Nombre de Dominio de mala fe.

El Reglamento, establece una serie de supuestos en los que se entiende que el nombre de dominio ha sido registrado o está siendo usado de mala fe. El listado de supuestos no es exhaustivo, a saber: i) circunstancias que indiquen que el Demandado ha 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 está relacionado directamente con el nombre de dominio; o ii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el Demandado haya desarrollado una actividad de esa índole; o iii) que el Demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o iv) el Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o iv) que el Demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.

De acuerdo con los documentos presentados y las alegaciones efectuadas por el Demandante, es evidente que el Demandado no guarda ningún tipo de relación con el Demandante. A su vez, en la página web del Nombre de Dominio se habla exhaustivamente de generadores y motores redireccionando a su vez, hacia posibles competidores; ámbito comercial en el que el Demandante despliega una intensa

actividad empresarial. Se crea, así, un riesgo de asociación patente entre el Nombre de Dominio y las actividades del Demandante.

Esta actividad se corresponde con el supuesto de hecho previsto en el Reglamento de que el Demandado haya registrado el Nombre de Dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor e incluso con el supuesto de que el Demandado, al utilizar el Nombre de Dominio, haya intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web.

Por otra parte, el término “Honda” es suficientemente conocido (el Experto considera la marca HONDA como renombrada) como para que el Demandado no lo conociera en el momento del registro del Nombre de Dominio.

Por todo ello, el Experto considera que el Nombre de Dominio fue registrado y está siendo usado de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento el Experto ordena que el Nombre de Dominio, <generadoreshonda.es> sea transferido al Demandante.

Dr. José Carlos Erdozain
Experto

Fecha: 26 de julio de 2010