

DECISIÓN DEL EXPERTO

General Motors LLC, General Motors España S.L.

v. E.C.O, J. E.C.O

Caso No. DES2010-0050

1. Las Partes

Las Demandantes son General Motors LLC y General Motors España S.L., con domicilio en Detroit, Michigan, Estados Unidos de América y en Figueruelas, Zaragoza, España respectivamente, representadas por Elzaburu, España.

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

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <generalmotors.com.es>, <generalmotors.nom.es> y <generalmotors.org.es> (los "Nombres 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 octubre de 2010. El 20 de octubre de 2010, el Centro envió a ESNIC, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio en disputa. El 21 de octubre 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") (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 26 de octubre de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de noviembre 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 17 de noviembre de 2010.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 25 de noviembre 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

La parte Demandante ha acreditado la titularidad de diversos registros de la marca GENERAL MOTORS, en particular de las marcas españolas números 39835 (clase 12) y 536334 (clase 37), así como de la marca comunitaria número 2352334 (clases 12, 35, 37 y 42). Estos registros son muy anteriores al registro de los Nombres de Dominio. El titular de los citados registros es la sociedad estadounidense General Motors LLC. General Motors España, S.L. es la filial española de la dicha sociedad estadounidense.

GENERAL MOTORS 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 periódicos españoles de tirada nacional.

Los Nombres de Dominio fueron registrados con fechas 11 de enero de 2010, 24 de marzo de 2010 y 11 de enero de 2010, respectivamente, y constan a nombre de E.C.O, apareciendo como persona de contacto administrativo, técnico y de facturación J. E.C.O.

Al momento de dictar la presente decisión, el Experto ha comprobado que las páginas Web correspondientes a los Nombres de Dominio <generalmotors.com.es> y <generalmotors.org.es> muestran enlaces a diversos servicios, entre otros, a servicios relacionados con el mismo sector al que pertenecen las Demandantes. También aparece en dichas páginas Web un mensaje informando de que el Nombre de Dominio está en venta. Por otra parte, el Nombre de Dominio <generalmotors.nom.es> no se está usando.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandantes

La parte Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- Que Demandantes, General Motors LLC y su filial General Motors España S.L. son titulares de numerosos registros de la marca GENERAL MOTORS, destacando las marcas españolas números 39835 (clase 12) y 536334 (clase 37), así como la marca comunitaria número 2352334 (clases 12, 35, 37 y 42), por lo que los citados registros les confieren derechos exclusivos en España sobre dicha denominación.
- Que la denominación GENERAL MOTORS es también la imagen corporativa de las Demandantes, dedicadas a la fabricación y comercialización de automóviles y camiones, cuya creación se remonta a comienzos del pasado siglo, comercializándose desde entonces diferentes modelos de sus vehículos con enorme éxito internacional.
- Que la citada marca goza de gran popularidad en España y también a nivel internacional, afirmando asimismo que el consumidor identifica de forma absoluta la citada denominación con las sociedades Demandantes y con sus actividades.
- Que los Nombres de Dominio presentan una identidad absoluta con la referida marca, por lo que crean confusión con la misma.
- Que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre los Nombres de Dominio, habiéndolo reconocido expresamente, por lo que concluye afirmando que los mismos han sido registrados de mala fe.

Por todo ello, solicitan que los Nombres de Dominio sean transferidos a la Demandante General Motors España, S.L.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de las Demandantes.

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. Diego-Arturo Bruckner*, 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. Dª. 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 los registros de la marca GENERAL MOTORS mencionados anteriormente (apartado 4), a nombre de una de las Demandantes, la sociedad estadounidense General Motors LLC. Respecto a General Motors España, S.L., no se ha acreditado su condición de licenciataria de las marcas. No obstante, esta sociedad es la filial española de la citada sociedad estadounidense y, además, la citada denominación también constituye la parte distintiva de su denominación social. Por tanto, de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento -cuando hace referencia a “denominaciones de entidades válidamente registradas en España”-, procede admitir como “derecho previo” la denominación social de la Demandante “General Motors España S.L.”, filial española de General Motors LLC. 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 -en casos como el presente- 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 un 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

Los Nombres de Dominio son idénticos a la denominación GENERAL MOTORS, sobre la cual ostentan derechos previos las Demandantes (ver párrafo C de la presente Decisión). Las partículas “.com”, “.nom”, “.org” o las identificativas del nivel territorial de los mismos no se han de tener en cuenta en la comparación.

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, el Demandado 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 del Demandado sobre los Nombres de Dominio. Por el contrario, no cabe duda de que el Demandado eligió una marca notoria para el registro de los Nombres de Dominio a sabiendas de que se trataba de una marca ajena y, evidentemente, sin el consentimiento de su titular. Ello se evidencia por las pruebas aportadas por las Demandantes de la correspondencia cruzada con el Demandado a raíz de un requerimiento enviado a este último en relación con otro nombre de dominio, habiendo reconocido expresamente el Demandado que los Nombres de Dominio “también afectan a su representado” y ofreciendo al mismo tiempo la venta de los mismos “por un coste muy inferior a los costes de reclamación”. Incluso añade el Demandado textualmente: “Hago a sus representados la oferta antes que a los concesionarios de la marca en España ya que ellos también tienen intereses legítimos en la misma.”

Lo que antecede unido al hecho de que el Demandado no se ha personado en el presente procedimiento, ha de interpretarse como un reconocimiento por su parte de que no posee derechos o intereses legítimos sobre los Nombres 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 el Demandado carece de cualquier derecho o interés legítimo que pueda justificar la tenencia de los Nombres 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 de los Nombres de Dominio de mala fe

Es indudable que GENERAL MOTORS es una marca notoria y también lo es que el Demandado conocía la existencia de dicha marca, como se desprende de lo indicado en el apartado anterior. En este punto cabe recordar que las marcas notorias gozan de una especial protección (Artículo 6*bis* 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).

En consecuencia, cabe concluir que con el registro de los Nombres de Dominio tan solo se podía pretender un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la marca GENERAL MOTORS, 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).

No es ésta la primera vez que se presenta ante el Centro una Demanda contra el Demandado en el presente procedimiento. En efecto, en el Caso OMPI No. DES2010-0028 *Opel Eisenach GmbH, General Motors España S.L. v. J. E.C.O* ya se dictó otra Decisión ordenando la transferencia a las demandantes del nombre de dominio <opel.org.es>, lo que también evidencia un patrón de conducta que viene a confirmar la ausencia de buena fe por parte del Demandado.

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, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los Nombres de Dominio <generalmotors.com.es>, <generalmotors.nom.es> y <generalmotors.org.es> sean transferidos a General Motors España S.L.

Antonia Ruiz López

Experto

Fecha: 9 de diciembre de 2010