

DECISION DEL EXPERTO

Toyota España, S.L.U. v. F.G.D.

I. Antecedentes de Hecho.

1) Las Partes.

La Demandante es la sociedad Toyota España, S.A.U., con domicilio en Alcobendas, Madrid.

El representante autorizado por la demandante es D^a L.H.M., con el mismo domicilio.

El Demandado es D. F.G.D., sin domicilio conocido.

2) El nombre de Dominio y el Registro.

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <**mundolexus.es**>.

El registrador del citado nombre de dominio es SCIP.

3) Iter Procedimental.

La demanda se presentó ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (“Autocontrol”) el 2 de marzo de 2011. De conformidad con lo establecido en las Normas de Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (las “Normas de Procedimiento”) y en el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.es”) (el “Reglamento”), con fecha 15 de marzo de 2011, la Secretaría de “Autocontrol” dio traslado de la demanda al Demandado, mediante su envío por correo electrónico a la dirección que figura tanto en la demanda como en la base de datos WHOIS, no habiendo recibido confirmación de lectura de dicho correo. No se ha podido realizar el envío de la demanda por mensajería al no constar el domicilio físico del demandado. Todos estos datos constan en la Certificación firmada por el Secretario Técnico de Autocontrol unida al expediente.

El Demandado no ha contestado a la demanda.

El Director General de “Autocontrol” designó a D. Alberto Bercovitz como Experto único, recibiendo la “Declaración de Aceptación y de Imparcialidad”, de

conformidad con el artículo 17 de las “Normas de Procedimiento”. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4) Hechos relevantes.

La Demandante es la sociedad Toyota España, S.A.U., distribuidora en España de los automóviles, recambios y accesorios de las marcas Toyota y Lexus.

Al Experto le consta personalmente la notoriedad e incluso el renombre de la marca “Lexus”.

El demandado es D. F.G.D.

El nombre de dominio <mundolexus.es> fue registrado por el Demandado el 28 de julio de 2010.

El experto ha comprobado personalmente que el nombre de dominio <mundolexus.es> conduce a una página web que contiene, a su vez, enlaces con distintas webs pertenecientes a terceras personas, relacionadas todas ellas con el mundo del automóvil. Además, en la propia web a la que se accede mediante el nombre de dominio objeto de disputa, se anuncia que dicho nombre de dominio se encuentra en venta.

5) Alegaciones de las partes.

A. Demandante.

En su escrito de demanda la Demandante afirma:

- La sociedad Toyota España, S.L.U. es una sociedad dedicada a la distribución de automóviles, recambios y accesorios de las marcas Toyota y Lexus en España, a través de su red de concesionarios y talleres reparadores.
- Así mismo, Toyota España, S.L.U. es licenciataria de la marca “Lexus” en virtud de su condición de distribuidora exclusiva de los vehículos y productos de la marca “Lexus” en España. Además, la Demandante es licenciataria de las marcas “Lexus” porque es una sociedad perteneciente al 100% a Toyota Motor Europe que a su vez pertenece al 100% a la sociedad Toyota Motor Corporation. Esta última sociedad es titular registral en España de la marca denominativa nº 1306495 LEXUS para distinguir productos de la clase 12, en concreto “vehículos de motor, sus partes y accesorios”. Entre las mencionadas sociedades del Grupo Toyota existen acuerdos de distribución y licencia para el uso de la marca “Lexus”
- El nombre de dominio <mundolexus.es> es, además, idéntico al dominio <mundolexus.com> registrado por la Demandante y usado por ésta para la

difusión en Internet de su actividad de distribución de los vehículos “Lexus” en España.

- El Demandado no tiene ningún derecho sobre el nombre “Lexus”, dado que ni su nombre incluye la palabra “Lexus”, ni tiene licencia alguna para el uso de las marcas “Lexus”.
- Se puede afirmar que el nombre de dominio ha sido registrado de mala fe, con el único fin de poder venderlo, dado que de hecho en la actualidad, el mencionado nombre de dominio se encuentra puesto a la venta. Al ponerse en contacto la Demandante con el Demandado para hacerle ver sus derechos sobre el nombre de dominio, éste contestó afirmando que el precio del nombre de dominio era de 300 euros.

La demandante en su demanda solicita la transferencia del nombre de dominio www.mundolexus.es a Toyota España, S.L.U.

B. Demandado.

El Demandado no ha contestado a la demanda.

II. Fundamentos de Derecho.

1) Reglas aplicables.

El artículo 21 del reglamento encomienda al Experto la decisión de la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes, y respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”).

Toda la regulación del presente procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos (el “Reglamento” y las “Normas de Procedimiento”) está inspirada en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio del Centro de Arbitraje y Mediación de OMPI (UDRP), por lo que existiendo ya una amplia Doctrina consolidada y confirmada por las Decisiones emitidas por ese Centro en materia de solución de controversias de nombres de dominio, parece razonable tomar en consideración esa Doctrina cuando los puntos examinados bajo el marco de la URDP coincidan con los de la regulación española.

Así mismo, se tendrán en cuenta las Leyes y los principios generales del Derecho nacional español.

2) Falta de contestación a la demanda por parte del Demandado.

Tal y como consta en la Certificación del Secretario Técnico de Autocontrol, la demanda ha sido remitida a la dirección de correo electrónico del Demandado que consta tanto en la demanda como en la base de datos WHOIS, no habiendo recibido confirmación de lectura del mismo.

Transcurrido el plazo de contestación a la demanda, computado desde el día siguiente al envío del correo electrónico antes mencionado, no se recibió escrito de contestación de la parte demandada, por lo que el procedimiento ha seguido su tramitación.

El Experto considera que para que la notificación de la Demanda sea correcta basta con que sea realizada en la dirección de correo electrónico que figura en el registro. La devolución de las comunicaciones o su falta de recepción por el Demandado no puede, en ningún caso, paralizar la tramitación del procedimiento. Si fuera así, bastaría con inscribir un domicilio o dirección de correo falsos en el registro del agente registrador o devolver sistemáticamente las comunicaciones para impedir o retrasar la tramitación del procedimiento.

En este caso, el Demandado ha sido emplazado correctamente en la dirección de correo que figura en el registro y no ha contestado a la Demanda. Por ello, el Experto debe considerar las pretensiones de la demanda teniendo en cuenta las alegaciones y la prueba aportada por la Demandante. Evidentemente, el Experto no puede resolver a favor de la Demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado, sino que tiene que sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado (Casos OMPI Nos. D2000-0277, *Deutsche Bank Ag v. G-A.B.*; D2001-1183, *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. S.R.*; D-2001-1479, *Retevisión Móvil v. M.M.*; D2002-0908, *Pans & Compañy Internacional, S.L. y Pansfood, S.A. v. E.B.G* y D2002-1088, *Transportes y Distribución, S.A. Tradisa v. A.L.A.*; DES2008-0039 "*Deutsche Telekom AG v. A.D.L.*).

Ante la falta de contestación, lo que es evidente es que la carga de la prueba recae sobre la Demandante, pero que las pruebas aportadas por ésta no se ven alteradas por una contestación inexistente. El Experto tiene por lo tanto que decidir partiendo de las pruebas aportadas por la Demandante y valorando el conjunto de circunstancias de las que tiene constancia el Experto, entre las que se encuentra el acceso a la página web con el nombre de dominio objeto de controversia (Caso OMPI No. D2001-0173, *Banco Rio de la Plata, S.A. v. A.R.*; Caso Autocontrol *Toyota España, S.L.U. v. A.F.W.*).

3) Examen de los requisitos que determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio:

Tal y como se establece en el artículo 2 del "Reglamento" los requisitos que deben darse para que el registro del nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo son:

- que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alegue poseer derechos previos,
- que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, y
- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

4) Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.

La Demandante ha acreditado que la sociedad japonesa Toyota Motor Corporation es titular registral de la marca española 130 6495 “Lexus”, solicitada y concedida en el año 1989 y actualmente en vigor.

Ciertamente, la Demandante no ha acreditado su condición de licenciataria de la mencionada marca pero si que ha probado suficientemente su condición de empresa filial de la mencionada sociedad japonesa al estar participada al 100% por la sociedad Toyota Motor Europe que a su vez pertenece al 100% a la casa matriz japonesa, Toyota Motor Corporation, titular de la marca registrada “Lexus”. Así mismo, la Demandante ha acreditado ser la responsable de la distribución en España de los vehículos, recambios y accesorios de marca “Lexus” para la que utiliza de forma intensiva dicha marca.

Parece, pues, evidente la existencia de “derechos previos” de la Demandante sobre la denominación “Lexus”.

Es evidente que el nombre de dominio <mundolexus.es> guarda una similitud capaz de crear confusión con la marca “Lexus” de la que es licenciataria la sociedad Demandante, y que fue solicitada y concedida en el año 1989, es decir con mucha anterioridad al registro del nombre de dominio controvertido, que tiene lugar en julio de 2010.

En primer lugar no puede considerarse relevante el hecho de que en el nombre de dominio se añada el término “mundo”. Esto es así porque no cabe duda alguna de que la denominación “Lexus” es, no sólo notoria, sino incluso renombrada en España y, consiguientemente, constituye la parte distintiva y caracterizante del nombre de dominio, en el que se reproduce con absoluta identidad. Del mismo modo, hay que tener en cuenta que la denominación “mundolexus” ha sido utilizada por la Demandante en la publicidad de los vehículos “Lexus” tal y como se desprende de la página web de la Demandante a la que se accede bajo el nombre de dominio <mundolexus.com>. Por ello, la inclusión del término “mundo” en el nombre de dominio lejos de distinguirlo de la marca renombrada lo que hace es incrementar en mayor medida la posibilidad de confusión.

En cuanto a las diferencias existentes entre el nombre de dominio y la marca que consisten en la adición del gTLD “.es” no tiene relevancia alguna a los efectos de distinguir el nombre de dominio de la denominación social de la Demandante

(Casos OMPI No. 2000-0017 *Draw-Tite, Inc. v. K.B.*; No. D2000-0098 *Christian Dior Couture, SA v. Bill Rosenfel*; No. D2000-239, *J. García Carrión, S.A. v. M.J.C.F.*; No. D2001-0397, *Caixa d'Estalvis del Penedes v. Carlos mesa Orrite*; No. D2001-1479 *Retevisión Movil, S.A. v. J.J.M.C.*; No. D2002-0908 *Pans & Company International, S.L., Pansfood, S.A. v. E.B.G* Caso; No. D2002-1114 *Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. v. Jamones El Campo, S.L.*; y No. D2001-0173 *Banco Río de la Plata, S.A. v. A.R.*; No. D2003-0371 *Deutsche Telekom, AG v. L.J.C.*; y Caso No. DES2006-0021 *Tesys Internet S.L v. M.S.M*, Caso No. DES 2006-0021 *Tesys Internet, S.L. v. M.S.M*; y caso No. DES2007-0005 *Caja de Ahorros Municipal de Burgos v. K.J.M/Dogs.info*).

Se cumple, pues, el primero de los extremos del Reglamento.

5) Derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

De las alegaciones y pruebas aportadas con la demanda se desprende que el Demandado no tiene ninguna licencia o relación contractual con la Demandante que le permita utilizar la denominación “Lexus” o aplicarla o utilizarla en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización de la Demandante para registrar o utilizar el nombre de dominio <mundolexus.es>.

El Demandado al no contestar la demanda no ha alegado, como podía hacerlo, hechos o elementos que pudieran justificar que tuviera derechos o legítimos intereses en relación con el nombre de dominio objeto de esta controversia.

No obstante, como ya se ha expuesto anteriormente, el hecho de que el Demandado no haya realizado alegaciones no significa que el Experto pueda resolver sin mas a favor de la Demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado. Por el contrario, el Experto debe extraer las conclusiones que considere justas partiendo de las alegaciones y pruebas aportadas por la Demandante y valorando en su conjunto las circunstancias del caso, incluido el acceso a la página web con el nombre de dominio objeto de controversia.

Pues bien, de la consulta de la web a la que se accede mediante el nombre de dominio objeto de controversia, se desprende que éste se encuentra en venta, lo que pone de manifiesto la total falta de interés del Demandado sobre el nombre de dominio <mundolexus.es> (Casos Autocontrol “*Open Bank Santander Consumer S.L. v. Cibergirona, S.L* y *Toyota España, S.L.U. v. A.F.W.*).

Así pues, hay que concluir que el Demandado, según los datos que constan en el expediente, no tiene derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio <mundolexus.es>.

6) Registro o uso del nombre de dominio de mala fe.

Como punto de partida hay que poner de manifiesto que la denominación “Lexus” es renombrada en el mercado español al constituir la marca de unos automóviles de lujo muy conocidos. Por lo tanto la marca de automóviles “Lexus” es conocida con carácter general por el gran público, al tratarse de una denominación que distingue una de las marcas de automóviles mas selecta. Por consiguiente, hay una base sólida para considerar que el Demandado tenía perfecto conocimiento de la existencia de la marca “Lexus”, así como de su renombre, al inscribir el nombre de dominio. A esto hay que añadir que el nombre de dominio no solo incluye la marca renombrada “Lexus” sino que incorpora la denominación “mundolexus” que es precisamente la utilizada por la Demandante en la publicidad de dichos automóviles.

Por ello, puede ser de aplicación a este caso la práctica decisoria de los Expertos del Centro de Mediación y Arbitraje de OMPI que mantiene que en el caso de marcas notorias o renombradas, el registro de un nombre de dominio confundible a dicha marca se considera siempre hecho de mala fe, pues se presupone que cuando el Demandado registra el nombre de dominio lo hace conociendo previamente la existencia de la marca [entre otros Casos OMPI D2000-0018 “*Banco Español de Crédito S.A. v. Miguel Duarte Perry Vidal Tave*”; D2005-1139 “*The Coca-cola Company v. Netitalia, S.L*”; D2000-0483 “*Bankinter, S.A. v. D.M.P*”; y D2001-1183 “*Bodegas vega Sicilia, S.A. v. S.R.R: Caso Autocontrol Toyota España, S.L.U. v. A.F.W*)..

Siendo esto así, y faltando en este caso todo interés legítimo para el registro, no parece dudoso que el registro de nombre de dominio se hizo con mala fe.

Por otro lado, no hay que olvidar que el nombre “Lexus” es una denominación totalmente de fantasía, que no tiene significado alguno en el diccionario de la lengua española. Por ello, es demasiada coincidencia que nadie vaya a registrar, por su propia iniciativa, un nombre de dominio incluyendo este peculiar término sin conocer previamente que se trata de la marca de unos conocidos automóviles de lujo. Y no solo eso, es demasiada coincidencia que el nombre de dominio recoja precisamente la denominación “mundolexus” que está siendo utilizada por la Demandante en la publicidad de los automóviles de esta marca de lujo de Toyota realizada en la web [Caso OMPI N° D2004-0833 *Dermofarm, S.A.v. P.J.C.F*; Caso OMPI N° DES 2008-0039 “*Deutsche Telekom AG v. A.D.L*; Caso OMPI N° des2010-0009 *Edintorni Europe, SRL v. New Business Synergies S.L.* y Caso Consejo Superior de Cámaras *Nintendo Co. Ltd. y Nintendo España, S.A.U. v. S.S*;].

Además se da en este caso otro de los supuestos tipificados en el artículo 2 del “Reglamento” como aquellos en los que ha de entenderse que ha existido mala fe en el registro o en el uso del nombre de dominio.

Así, está acreditado en el procedimiento que el Demandado tiene en venta el nombre de dominio. Parece, pues, evidente que el Demandado registra el nombre de dominio, que incluye una denominación renombrada, con el solo fin de obtener un posible beneficio con su venta (Caso OMPI N° DES2010-0009 *Edintorni Europe, SRL v. New Business Synergies S.L*; Caso Autocontrol *Toyota España, S.L.U. v. A.F.W*).

De todo este conjunto de circunstancias resulta indudable que la actuación del Demandado al registrar el nombre de dominio es una actuación de mala fe que afecta tanto al registro del nombre de dominio como a su uso.

Por todo ello hay que concluir que el Demandado ha registrado y ha usado de mala fe el nombre de dominio <mundolexus.es>

III. Decisión.

En base a toda la fundamentación anteriormente expuesta, el Experto acuerda que el nombre de dominio <mundolexus.es> sea transferido a la Demandante.

Alberto Bercovitz
Experto

Fecha: 3 de mayo de 2011