

DECISIÓN DEL EXPERTO

BMW IBÉRICA, S.A. V. OCTAVO ELEMENTO, S.L.

CASO NO. DES2011-0010

1. Las Partes

La Demandante es BMW Ibérica, S.A., con domicilio en Madrid, España, representada por Irwin Mitchell Abogados, España.

El Demandado es Octavo Elemento, S.L., con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <mibmw.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 23 de febrero de 2011. El 23 de febrero de 2011, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El, 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 9 de marzo de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 29 de marzo de 2011. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 29 de marzo de 2011.

El Centro nombró a Luis H. de Larramendi como Experto el día 8 de abril de 2011, 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

A los efectos de este procedimiento son también relevantes las siguientes circunstancias:

La Demandante es BMW Ibérica SA, sucursal reconocida oficialmente en España del grupo de BMW (cuya matriz es la entidad alemana BMW AG) y notoria usuaria de las marcas y los logotipos BMW en España.

La Demandada, Octavo Elemento S.L., es una sociedad de nacionalidad española con domicilio en la ciudad de Madrid.

La afirmación del Demandante acerca de que la Demandada es titular, asimismo, del nombre de dominio <mibmw.net> constituye, de acuerdo con el criterio del Experto, un error tipográfico en la redacción de la Demanda, tras haber verificado que dicho nombre de dominio no fue nunca registrado y se encuentra libre.

La Demandada realizó una oferta cierta de venta del nombre de dominio en disputa a la representación de la Demandante, por un valor de 9.500 €.

El sitio web identificado por el dominio en disputa carece de contenido práctico. En él únicamente se indica al usuario que en caso de querer contactar por cualquier razón, se envíe un correo electrónico (indicándosele que deberá localizar la dirección en NIC.ES).

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega:

Que BMW es una marca notoria en España en lo relativo al sector automovilístico.

Que la Demandante es titular de los nombre de dominio <mibmw.com>, <bmw.es>, <bmw.com.es>, <bmw.nom.es> y <bmw.org.es>.

Que la matriz del grupo al que pertenece la Demandante, BMW AG es titular, entre otros, de los registros de marca españoles números 2170955 CLUB DE MOTOR BMW de ESPAÑA en clase 12 , 2170956 CLUB DE MOTOR BMW DE ESPAÑA en clase 42 y 2658040 BMW INICIATIVA BMW PER LA INNOVACIÓ, así como de hasta 13 registros de marca internacional BMW o que contienen la partícula BMW como elemento esencial, con efectos en España.

Que la marca de BMW es notoria a nivel mundial y el Demandado ya la conocía, y que la similitud entre el nombre de dominio en disputa y las marcas mencionadas puede conducir a confusión a los usuarios de Internet, que podrían llegar a la conclusión de que al acceder a la página identificada por el citado nombre de dominio, el sitio en cuestión tiene su origen en la matriz del grupo a la que pertenece la Demandante.

Que la Demandada también es titular del nombre de dominio <mibmw.net> habiéndolo registrado con el fin de obtener un beneficio económico ya que se encuentra la venta por casi 10.000 €.

Que la Demandada carece de legitimación alguna sobre el nombre de dominio en disputa, y que éste se ha obtenido con el fin de obtener un beneficio económico

Que, adicionalmente, la actividad propia de la Demandada, no guarda relación alguna con el sector automovilístico, siendo su objeto social la compraventa e intermediación, promoción, construcción,

mantenimiento y limpieza de inmuebles, así como servicios de guardamuebles y almacenamiento de mercancías.

Que la Demandada registró el nombre de dominio con total mala fe y con intención de obtener un beneficio desorbitado aportándose prueba escrita de la oferta de venta enviada a la representación de la Demandante con fecha 16 octubre 2010, por el contacto administrativo del nombre de dominio en disputa, señalando que el citado nombre de dominio estaba en venta por 9.500 €, todo ello tras haber la representación de la Demandante intentado alcanzar un acuerdo amistoso.

En base a todo lo anterior, la Demandante solicita que le sea transferido el nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado alega:

Que la Demanda presentada le produce tristeza y que, desde un prisma abusivo y de soberbia, demuestra que el interés de la Demandante podría ser monopolizar o manipular el diálogo sobre su marca por parte de los usuarios de la misma, o quizá responda a nuevos objetivos comerciales

Que el Demandante o su matriz no poseen ningún registro de marca MIBMW, que se distingue significativamente de BMW por tener dos caracteres de diferencia (un 40% más MIBMW, que BMW.)

Que nunca se ha publicado nada en el nombre de dominio en disputa y que en ningún caso se ha inducido a los internautas a pensar que el sitio web correspondiente está relacionado con la marca de BMW.

Que el hecho de que la Demandante tenga registrado un nombre de dominio como <mibmw.com> es irrelevante, y no le otorga derecho a arrebatar ningún otro nombre de dominio <mibmw> en cualquier otra extensión.

Que el anexo que presenta la Demandante en el que se acredita la oferta de venta del nombre de dominio por parte de la Demandada transcribe únicamente de manera parcial el diálogo completo mantenido entre las partes y que, en realidad, la intención de la Demandante era formular la demanda si no se procedía a "regalar" el nombre de dominio en disputa a la Demandante

Que nunca se ha procedido al registro del nombre de dominio <mibmw.net>, encontrándose en la actualidad disponible.

Que al transcribir la representación de la Demandante el objeto social de la Demandada, se ha hecho de forma parcial e interesada, ya que también incluye "asesoramiento de... personas físicas en su más amplia percepción".

Que la Demandada, como parte de su responsabilidad social y sin ánimo de lucro, quiere contribuir a la libertad de expresión facilitando a los compradores de BMW una plataforma para poder expresar libremente sus comentarios y opiniones sobre la marca.

Que se ofreció la venta del nombre de dominio en disputa por algo menos de 10.000 €, considerando que esa cantidad están dentro del rango "normal", y con la finalidad de poder disponer de dinero para el lanzamiento de todos los portales "MarcaDiscusiones" que tenía previsto, y que ello era una forma de "intentar solventar la cuestión de forma amistosa", habiendo sido dicha oferta ya retirada.

Que tiene otros nombres de dominio de la misma naturaleza, registrados a su favor, como <miaudi.es> o <mirenaul.es>, y que considera que ello no entra en conflicto con la protección de una marca en sí.

Que nunca se ha publicado nada que perjudique a BMW en la página web identificada por el nombre de dominio en disputa, ni ha pretendido la Demandada ser ni estar enlazados a BMW.

Que nunca ha tenido la Demandada contacto con BMW, ni con sus competidores.

Que la oferta de venta ha sido retirada porque la Demandada no necesita ese dinero para lanzar los portales "MarcaDiscusiones".

Con base en dichas alegaciones, la Demandada solicita implícitamente que se le permita conservar el nombre de dominio en disputa.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro termino sobre el que el/los demandante/s alegan poseer derechos previos

Tal y como se ha establecido en otras decisiones emanadas del Centro, la circunstancia de que el nombre de dominio en disputa incluya una marca ajena (o denominación similar) hasta el punto de crear confusión, resulta suficiente para entender que concurre el primero de los requisitos exigidos por el Reglamento, aunque en dicho nombre de dominio se pueden incluir también otros términos.

En el presente supuesto el nombre de dominio en disputa incluye la marca BMW sobre la que existen los derechos previos que se invocan por la Demandante, unida a la partícula "mi" que no constituye sino un pronombre posesivo, por lo que es en realidad el elemento de BMW el portador de toda la distintividad del nombre de dominio. Por otro lado, y como ya es sabido, la partícula <.es>, identificativa del nivel superior del nombre de dominio, no es relevante a efectos de comparación, de acuerdo con lo establecido también en numerosas decisiones emanadas de dicho Centro.

En tales circunstancias el Experto concluye que concurre el primer requisito exigido por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Atendiendo a circunstancias que justificarían la existencia de un derecho o interés legítimo a favor de la Demandada sobre el nombre de dominio en disputa, y de acuerdo con los argumentos y pruebas presentadas por las partes en este expediente, el Experto entiende que:

No se ha acreditado por parte del Demandado que sea o haya sido conocido por la denominación identificada por el nombre de dominio en disputa.

No ha resultado acreditada la existencia de una autorización expresa por parte de la Demandante para usar o registrar el nombre de dominio en disputa.

El contenido de la página web identificada por el nombre de dominio en disputa indica que no ha sido, ni está siendo, usado en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.

De las alegaciones vertidas por la Demandada en su escrito de contestación a la Demanda, parece que ésta entiende que el registro por su parte del nombre de dominio en disputa queda justificado tanto por el mero hecho de que no había sido registrado anteriormente, como en el derecho que cualquier usuario tiene a expresar libremente sus opiniones en Internet.

Como bien es sabido, la simple circunstancia de que el nombre de dominio se encuentre libre para ser registrado no justifica la apropiación por parte de cualquier persona física o jurídica, si en él se incluye una marca o signo que identifique a un tercero. Tampoco puede entenderse que sea necesario obtener el nombre de dominio que incluya la marca o signo de un tercero para poder expresar libremente opiniones o

comentarios sobre ese tercero, sus marcas, la calidad de sus productos, etc. En este sentido se han expresado ya diversos expertos en decisiones en las que se aplicaba el mismo Reglamento que rige este procedimiento.

Evidentemente, la ausencia total de actividad y contenido de la página web identificada por el nombre de dominio en disputa hace que este caso no sea exactamente el previsto en esta doctrina. No obstante, siendo la facilitación de prestación de comentarios y opiniones por parte de los usuarios de la marca de BMW el teórico objetivo de la Demandada al obtener el registro de nombre de dominio disputa, según afirmación de la propia Demandada, resulta igualmente aplicable.

Así, por ejemplo, se consideró en la decisión relativa al *Zurich Insurance Company Ltd v. J.A.Z.*, Caso OMPI DES2009-0055, en el que también existía una pretensión de beneficio económico por parte del demandado:

"No obstante, al margen de la mera subsunción del supuesto que aquí se presenta en cada una de esas circunstancias que enumera la normativa aplicable para poder determinar si al Demandando le asiste un derecho o interés legítimo, este Experto desea manifestar que ningún derecho puede asistir a quien registra un dominio que se conforma por la marca o marcas de un tercero, con el único objetivo de obtener una aprovechamiento económico, en este caso de cinco millones de euros (5.000.000,00)."

En base a todo lo anterior, el Experto concluye que a la Demandada no le asiste derecho o interés legítimo alguno en el registro del nombre de dominio en disputa, por lo que también concurre el segundo requisito exigido por el Reglamento.

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

Es claro que, teniendo cuenta las circunstancias que justificarían la existencia de mala fe en el registro o uso del nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada de acuerdo con el Reglamento, puede concluirse que concurren al menos dos de ellas:

Por un lado, la primera circunstancia contemplada en el Reglamento se refiere a que "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".

Es evidente que una oferta de venta (que ha sido acreditada documentalmente) de 9.500 € constituye una prueba indiscutible de que la Demandada ha intentado vender a la Demandante el nombre de dominio por un valor que supera sobradamente el coste derivado del mero registro.

En segundo lugar, otra de las circunstancias establecidas en el Reglamento señala que "el demandado haya registrado el nombre 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".

El nombre de dominio en disputa, ya de por sí, impide al titular de los derechos previos utilizarlo como nombre de dominio, lo que adquiere aún más importancia si se tiene en cuenta que la Demandante ya es titular del nombre de dominio <mibmw.com>, es decir, idéntico salvo en lo que se refiere a la partícula identificativa del nivel superior de ambos. Pero es que además la propia Demandada ha admitido haber registrado otros nombres de dominio de similar naturaleza como son <miaudi.es> o <mirenault.es>, esto es, nombres de dominio que también incluyen denominaciones que identifican marcas de automóviles notoriamente conocidas. La conclusión, por tanto, es que la Demandada ha desarrollado verdaderamente un patrón de conducta.

Aunque todo lo anteriormente expuesto constituye base argumental más que suficiente como para determinar la concurrencia el tercer requisito exigido por el Reglamento, debe además añadirse que BMW es una marca notoria a nivel mundial, y que la Demandada era sobradamente conocedora de la existencia, tanto de la marca, como de la identidad de la Demandante, por lo que procede traer aquí a colación lo establecido en decisiones como la relativa al *J García Carrión S.A. v. M.J.C.F.*, Caso OMPI D2000-0239, que establecía:

"quien actúa de mala fe para registrar el dominio lo usará de mala fe, porque la mala fe se vincula al conocimiento que se tenía en el momento del registro de estar perjudicando, sin causa legítima, a los derechos de tercero"

Dada la condición de marca notoria de BMW no resulta, por tanto, plausible, un eventual desconocimiento por la Demandada de la existencia de dicha marca a la hora de obtener el registro del nombre de dominio en disputa.

Por todo ello, el Experto concluye que también concurre el tercer requisito exigido por el Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <mibmw.es> sea transferido a la Demandante.

Luis H. de Larramendi

Experto

Fecha: 29 de abril de 2011