

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

General Electric Company v. P.R.G.  
Caso No. DES2011-0017

### **1. Las Partes**

El Demandante es General Electric Company, con domicilio en Fairfield, Connecticut, Estados Unidos de América, representada por Elzaburu, España.

El Demandado es P.R.G., con domicilio en Palma de Mallorca, Islas Baleares, España.

### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <general-electric.com.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 28 de abril de 2011. El 28 de abril 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 29 de abril de 2011, 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 3 de mayo de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de mayo de 2011. 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 25 de mayo de 2011.

El Centro nombró a Mario Sol Muntañola como Experto el día 9 de junio de 2011, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

a) El Demandante alega su titularidad sobre varias marcas españolas registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas (en lo sucesivo "OEPM") y como prueba aporta la siguiente información de la base de datos oficial de la OEPM:

(i) Marca mixta número 522.102, que consiste en las palabras "GENERAL" y "ELECTRIC" separadas por un gráfico que incorpora las iniciales "G" y "E", registrada en la OEPM para la clase 37 según la clasificación de productos y servicios de Niza, y con efectos desde enero de 1967.

(ii) Marca denominativa número 558.765, que consiste en las palabras "GENERAL ELECTRIC", registrada en la OEPM para la clase 11 y con efectos desde marzo de 1968.

(iii) Marca mixta número 615.118, que consiste en un gráfico que incorpora las iniciales "G" y "E", registrada en la OEPM para la clase 37 y con efectos desde abril de 1970.

(iv) Marca mixta número 628.796, que consiste en las palabras "GENERAL" y "ELECTRIC" separadas por un gráfico que incorpora las iniciales "G" y "E", registrada en la OEPM para la clase 11 y con efectos desde noviembre de 1970.

(v) Marca mixta número 628.797, que consiste en un gráfico que incorpora las iniciales "G" y "E", registrada en la OEPM para la clase 11 y con efectos desde noviembre de 1970.

b) El Demandante también alega su propiedad sobre dos marcas comunitarias registradas en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en lo sucesivo "OAMI") y como prueba de su titularidad aporta la siguiente información de la base de datos oficial de la OAMI:

(i) Marca figurativa número 3.610.565, que consiste en un gráfico que incorpora las iniciales "G" y "E", registrada en la OAMI para las clases 7, 9, 11, 37, 39, 40 y 42, y con efectos desde diciembre de 2003.

(ii) Marca figurativa número 5.921.036, que consiste en un gráfico que incorpora las iniciales "G" y "E", registrada en la OAMI para las clases 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y 44, y con efectos desde mayo de 2007.

El Demandante aporta una relación de centenares de marcas de su propiedad registradas en distintos países del mundo, y entre ellas se cuenta la marca GENERAL ELECTRIC. También ha aportado copia de los informes Interbrand, Millwardbrown, y el Breakaway Brands Study elaborado por Landor Associates, que sitúan a las marcas GENERAL ELECTRIC y GE entre las marcas más valoradas o conocidas del mundo. También se aporta copia de informes y de artículos de ediciones electrónicas del Financial Times y el CNN Money, y rankings, que informan de la profusión de las marcas del Demandante en los medios de comunicación.

De conformidad con la prueba aportada, la actividad del Demandado se centra en las reparaciones de electrodomésticos. En enero de 2011 el Demandante requirió al Demandado para que cesase en el uso del nombre de dominio <general-electric.com.es> (en lo sucesivo, también referido como "nombre de dominio en disputa"), para que renunciara al mismo, y para que cesara en el uso de las marcas del Demandante.

#### **5. Alegaciones de las Partes**

##### **A. Demandante**

El Demandante afirma que su compañía goza de un gran prestigio internacional, que tiene más de trescientos mil empleados en el mundo, centenares de patentes registradas y beneficios de millones de dólares. Con el apoyo de algunas pruebas alega también ostentar la condición de ser una de las empresas

más reconocidas y admiradas en los Estados Unidos y en el resto del mundo (se aportan artículos del Financial Times, del CNN Money, rankings confeccionados por empresas especializadas en marcas, y otros informes). El Demandante afirma tener también implantación en España, donde afirma contar con más de dos mil setecientos empleados e ingresos de más de dos mil setecientos millones de dólares (se aportan datos del sitio Web de la compañía). Afirma de otra parte que sus marcas ostentan un alto grado de reconocimiento público y carácter distintivo, fruto de la publicidad y promoción de sus marcas.

El Demandante informa de su titularidad sobre varias marcas españolas y comunitarias registradas, denominativas, mixtas o figurativas. Algunas de estas marcas consisten en las palabras "GENERAL ELECTRIC", otras incorporan estas palabras junto con un gráfico, y otras consisten en las iniciales de la empresa "GE", reproducidas dentro de un gráfico.

Como prueba del prestigio de sus marcas y de su carácter internacionalmente renombrado, el Demandante aporta copia de informes Interbrand que informan de las marcas más valiosas (del año 2006 al 2010), informes Mill Wardbrown sobre las marcas con más poder (del año 2007 al 2010), y el informe Breakaway Brands Study de 2007, elaborado por Landor Associates, empresa dedicada a las estrategias marcarias. También aporta una relación de decisiones dictadas por expertos del Centro, que reconocen el carácter renombrado o notorio a las marcas GENERAL ELECTRIC o GE, entre otras: *General Electric Company, GE Osmonics Inc., v. O. di F. P.*, Caso OMPI No. D2007-0645; *General Electric Company v. Marketing Total S.A.*, Caso OMPI No. D2007-1834.

Afirma el Demandante que tras haber requerido al Demandado, éste habría eliminado el logotipo "GE" del sitio Web albergado en <general-electric.com.es>, pero sin dejar de usar la marca GENERAL ELECTRIC en dicho sitio Web. Se afirma también que el Demandado habría registrado otros nombres de dominio incorporando marcas ajenas. El Demandante afirma que las palabras "GENERAL ELECTRIC" incorporadas en el nombre de dominio en disputa son idénticas a su marca y que la terminación ".com.es" carecer de carácter distintivo, revelándose el nombre de dominio en disputa incompatible con su marca.

El Demandante asevera que el registro de un nombre de dominio no es *per se* un título que genere derechos o intereses legítimos, y que la elección del nombre de dominio en disputa no puede haber sido fruto de la casualidad, en atención al carácter renombrado de la marca GENERAL ELECTRIC. De otra parte, el uso de la citada marca de forma destacada en el contenido del <general-electric.com.es>, provocaría en el consumidor - siempre según opina el Demandante -, riesgo de asociación con sus servicios comerciales.

La leyenda incorporada en el sitio Web albergado en el nombre de dominio en disputa, no sería suficiente para legitimar los actos del Demandado, toda vez que los usuarios del sitio Web no son informados ni alertados por la leyenda, hasta que ya han accedido y navegado por el sitio identificado con el nombre de dominio en disputa. El Demandante afirma que la ausencia de derechos o intereses legítimos en el momento del registro del nombre de dominio en disputa, es motivo suficiente para defender el uso y registro de mala fe y que a falta de autorización o legitimidad para el registro, la mala fe sería evidente. El Demandante aporta prueba de que en el mes de abril de 2011, esto es, con posterioridad al requerimiento enviado por aquél, el Demandado seguiría usando el nombre de dominio en disputa incorporando reproducciones de la marca GENERAL ELECTRIC.

Finalmente, el Demandante cita decisiones del Centro que afirman que la falta de diligencia en el registro del nombre de dominio, al registrar un nombre de dominio con infracción de marca, es una prueba de la mala fe del Demandado en el registro y posterior uso del nombre de dominio en disputa. También con apoyo de decisiones de este Centro, el Demandante afirma que la incorporación de una marca notoria o renombrada en <general-electric.com.es> se considera realizada de mala fe, al considerarse que se realiza con conocimiento de la existencia de la marca. La apariencia del sitio Web asociada al Demandante sería también una prueba de una intención ilícita de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:

- (i) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y
- (ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- (iii) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Tras el examen de los antecedentes de hecho y de las alegaciones del Demandante, debemos analizar la concurrencia de todos los precitados requisitos, para considerar si el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo.

### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos**

En primer lugar es necesario analizar la identidad o la similitud, susceptible de inducir a confusión, entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos del Demandante. Para ello debemos sustraer las partículas “.com.es” del nombre de dominio en disputa, revelándose evidente la identidad de éste con las marcas del Demandante, las nº 522.102, nº 558.765, y nº 628.796 (que o bien consisten en las palabras “GENERAL ELECTRIC” o bien contienen estas palabras junto con un gráfico), vigentes antes de la fecha de registro del nombre de dominio en disputa.

Es opinión de este Experto que existe identidad y no similitud entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos del Demandante, habida cuenta que en la comparación no hay que tomar en consideración partículas como “.com”, “.nom”, “.org” o las que identifiquen el nivel territorial. En numerosos casos se han dictado decisiones en este sentido: *General Motors LLC, General Motors España, S.L. v. E.C.O., J.E.C.O.*, Caso OMPI No. DES2010-0050; *Industria de Diseño Textil, S.A. (INDITEX, S.A.) v. Vektel Trade S.L.*, Caso OMPI No. DES2010-0046.

El guión tampoco añade carácter distintivo al nombre de dominio, y en consecuencia también debe eliminarse antes de analizar la existencia de identidad o similitud (en este mismo sentido, ver las decisiones: *Christian Dior Couture v. D.M.*, Caso OMPI No. DES2008-0023; *General Motors Corporation, Chevrolet España S.A. v. A.D.L.*, Caso OMPI No. DES2008-0047). Si en la comparación que nos ocupa eliminamos el guión, el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca GENERAL ELECTRIC, sobre las que el Demandante ha probado ostentar Derechos Previos.

Así pues, el Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

### **B. Derechos o intereses legítimos**

El Demandante afirma no haber concedido una licencia al Demandado, ni una autorización para registrar o usar las palabras “GENERAL ELECTRIC” en el nombre de dominio en disputa. Éstas están protegidas al amparo de las marcas registradas españolas propiedad del Demandante.

En segundo lugar, en no pocos casos, expertos de este Centro han defendido que la concurrencia de derechos o intereses legítimos en el Demandado, o su ausencia, se valora sobre la base de las alegaciones y documentos aportados al procedimiento. El Demandante ha aportado amplia base probatoria de sus

alegaciones y derechos. Sin embargo, el Demandado no ha contestado la Demanda y, en consecuencia, no ha aportado documentos ni ha realizado alegaciones para defender la existencia de sus derechos o intereses legítimos. Es opinión de este Experto que no se debe lastrar al Demandante con una *probatio diabolica*, esto es, con una obligación de probar cuestiones que escapan su alcance. De modo que es suficiente la aportación de indicios que *prima facie* demuestren que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos (en este mismo sentido, véanse, por ejemplo, las decisiones *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Facebook Inc. c. U.C.*, Caso OMPI No. DES2009-0006).

El uso de las marcas GENERAL ELECTRIC y GE, cuyo carácter renombrado ha sido probado, con oferta de bienes o servicios en el sitio Web albergado en <general-electric.com.es>, no puede considerarse de buena fe.

Si hubiese contestado a la Demanda, el Demandado habría podido aportar prueba de su eventual desconocimiento de la denominación "GENERAL ELECTRIC", pero no lo hizo, nuevo indicio de ausencia de derechos o intereses legítimos (en sentido parecido, véase el caso *Volkswagen AG v. D.V.P.*, Caso OMPI No. D2004-0498).

Finalmente debemos considerar como nuevo indicio de la ausencia de derechos o intereses legítimos, la circunstancia de que el Demandado emplee el nombre de dominio en disputa en su negocio, pero sin promover servicios prestados por el Demandante, ni acaso servicios prestados con su consentimiento (véase, por ejemplo, *Microsoft Corporation v. S.L.*, Caso OMPI No. D2004-0046).

La falta de contestación a la Demanda impide que el Demandado desvirtúe las afirmaciones del Demandante. Así pues, el Experto considera que la Demandante demuestra la concurrencia del segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

En opinión de este Experto, el Demandante ha aportado sobrada prueba documental del carácter renombrado de sus marcas GENERAL ELECTRIC, cuya titularidad le confieren Derechos Previos en varias decenas de países, incluida España, sobre aquéllas. De conformidad con la prueba documental aportada, la profusión en el mercado de la citada marca y en los medios de comunicación, y el propio uso que de ella realiza el Demandado en el sitio Web albergado en el nombre de dominio en disputa, impiden considerar que el Demandado razonablemente hubiera podido desconocer la marca GENERAL ELECTRIC, palabras que también configuran el nombre de dominio en disputa, <general-electric.com.es>.

Finalmente, el Demandante ha aportado prueba del alcance de sus servicios, del renombre de su empresa y de sus marcas, en España y en otros países. Las marcas son objeto de protección al amparo de las leyes de propiedad industrial españolas y comunitarias y como se ha valorado en otros muchos casos, concurre mala fe en el registro del nombre de dominio, habida cuenta que es idéntico a una marca notoria (véanse, por ejemplo, *Jysk A/S c. H.O.*, Caso OMPI No. DES2007-0011, o *Lycos España Internet Services S.L. v. Mediaweb S.L.*, Caso OMPI No. D2004-0434).

Así pues, el Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del tercero de los elementos exigidos 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 en disputa <general-electric.com.es> sea transferido al Demandante.

Mario Sol Muntañola

Experto

Fecha: 22 de junio de 2011