



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

General Motors Corporation y Chevrolet España, S.A. c. L.V.D.A.

Caso No. DES2009-0020

1. Las Partes

Las Demandantes son General Motors Corporation, con domicilio en Michigan, Estados Unidos de América, y Chevrolet España, S.A., con domicilio en Alcobendas, Madrid, España, ambas representadas por Elzaburu, España.

El Demandado es L.V.D.A., con domicilio en Almere, Países Bajos.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <chevrolet-volt.es>, (en lo sucesivo, “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 26 de mayo de 2009, por correo electrónico y el 28 de mayo de 2009 por correo urgente. El 27 de mayo de 2009 el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El propio 27 de mayo de 2009 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 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 29 de mayo de 2009. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo

para contestar la Demanda se fijó para el 18 de junio de 2009. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y la ausencia de contestación a la Demanda, el 19 de junio de 2009.

El Centro nombró a Mario Aurelio Sol Muntañola como Experto el día 9 de julio de 2009, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en 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) Las Demandantes han aportado como prueba de sus Derechos Previos extractos obtenidos de la base de datos de la página Web de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), con indicación de la titularidad por parte de la Demandante General Motors Corporation de las marcas comunitarias registradas que se indican a continuación: La marca nº 006298129 CHEVROLET VOLT en la clase 12, según la Clasificación de Niza, la nº 002351435 CHEVROLET en las clases 12, 35, 37 y 42, la nº 004275004 CHEVROLET AVEO en la clase 12, la nº 004509147 CHEVROLET SPARK en la clase 12, la nº 004663787 CHEVROLET en las clases 9, 36 y 39, la nº 004758975 CHEVROLET LEASE en las clases 36, 37 y 39, la nº 004768099 VAUXHALL, SAAB & CHEVROLET LEASING en las clases 36, 37 y 39, la nº 006431183 CHEVROLET EPICA en la clase 12, la nº 006896872 CHEVROLET CRUZE en la clase 12, la nº 006959191 CHEVROLET MALIBU en la clase 12, y la nº 006986251 CHEVROLET ORLANDO en la clase 12.

Adicionalmente, las Demandantes han aportado como prueba de sus Derechos Previos extractos obtenidos de la base de datos de la página Web de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), con indicación de la titularidad de la Demandante General Motors Corporation de un conjunto de marcas españolas registradas, conteniendo todas ellas la palabra “Chevrolet”.

- b) Las Demandantes han aportado información recogida de la enciclopedia en línea “Wikipedia” (“www.wikipedia.org”), en su edición en lengua española, así como en ediciones en otros idiomas, como prueba del carácter renombrado de las marcas CHEVROLET y CHEVROLET VOLT, asociadas a la Demandante General Motors Corporation.

Las Demandantes han aportado extractos de los medios de información digitales “www.elpais.es” o “www.elmundo.es”, que citan asimismo los términos “Chevrolet” y “Chevrolet Volt” asociados a la Demandante General Motors Corporation.

- c) Las Demandantes han aportado el resultado de búsquedas realizadas mediante los programas de Internet Google y Yahoo, como prueba de la difusión en Internet de los términos “Chevrolet” y “Chevrolet Volt” asociados a la Demandante General Motors Corporation, aportando asimismo el resultado negativo de la búsqueda, mediante el programa Google, del término “Chevrolet Volt” asociado al Demandado o a eventuales empresas pertenecientes al mismo.
- d) Las Demandantes han aportado documentación con indicación del resultado negativo de la búsqueda en bases de datos de páginas Web de las Oficinas

competentes de registros de marcas españolas, comunitarias, o internacionales con efecto en España, vinculadas a los términos “Chevrolet Volt”, y en propiedad del Demandado.

- e) Las Demandantes aportan, finalmente, copia de su requerimiento al Demandado realizado a través de un servicio “certmail”, y copia de la respuesta del Demandado ofreciendo transferir a las Demandantes el Nombre de Dominio por un importe de 2.500 €.

5. Alegaciones de las Partes

A. Las Demandantes

- A.1. Las Demandantes afirman que el Nombre de Dominio es idéntico a términos sobre los que aquéllas ostentan Derechos Previos, hasta el punto de crear confusión con ellos, al reproducirlos íntegramente, por los siguientes motivos:
- Las Demandantes afirman disponer, en el territorio español, de derechos exclusivos, y en consecuencia Derechos Previos, sobre los términos que componen el Nombre de Dominio <chevrolet-volt.es>, sobre la base de su titularidad de un conjunto de marcas comunitarias y españolas registradas que consisten en o contienen alguno de los términos “Chevrolet” y/o “Chevrolet Volt”. En apoyo de sus alegaciones, las Demandantes aportan extractos con indicación del registro de dichas marcas, obtenidos de bases de datos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) y de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).
 - Las Demandantes alegan que el término “Chevrolet”, contenido en el Nombre de Dominio, designa a su marca de automóviles, que fue creada a principios del siglo veinte con un éxito internacional que le otorga el carácter de renombrada. Las Demandantes aportan en apoyo de sus alegaciones explicaciones contenidas en versiones en varios idiomas de la enciclopedia en línea “Wikipedia”, así como el resultado de la búsqueda mediante Google y Yahoo del término “Chevrolet”, y el resultado de la búsqueda del término “Chevrolet” en bases de datos de noticias de “www.elpais.es” y “www.elmundo.es”, medios de información digitales de gran difusión y popularidad en España.
 - Las Demandantes alegan que los términos “Chevrolet Volt”, contenidos en el Nombre de Dominio, designan a uno de sus modelos de automóviles con mayor repercusión mediática en los últimos meses, por ser el primer automóvil híbrido con un motor de gasolina y otro eléctrico, cuya comercialización ha despertado una gran repercusión internacional debido a las consecuencias que su especial naturaleza puede tener en el sector de la automoción. Como prueba de la repercusión del modelo de automóvil Chevrolet Volt, las Demandantes aportan el resultado de la búsqueda de los términos “Chevrolet Volt” en bases de datos de los medios de información digitales “www.elpais.es” y “www.elmundo.es”, así como reseñas contenidas en versiones en varios idiomas de la enciclopedia en línea Wikipedia, y resultados de la realización de la búsqueda de los términos “Chevrolet Volt” mediante los programas Google y Yahoo, mostrándose su asociación a la Demandante General Motors Corporation.
 - Las Demandantes concluyen que el Nombre de Dominio reproduce íntegramente

términos sobre los que aquéllas ostentan Derechos Previos, que se derivan de los derechos exclusivos que les otorga el registro de marcas con efectos en España. Las Demandantes afirman que la identidad entre el Nombre de Dominio y los términos sobre los que las Demandantes ostentan Derechos Previos, conduce a los consumidores a una confusión inevitable.

A.2. Las Demandantes consideran que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, por los siguientes motivos:

- Las Demandantes alegan la inexistencia de Derechos Previos del Demandado sobre los términos contenidos en el Nombre de Dominio. En apoyo de su alegación las Demandantes aportan el resultado negativo de la búsqueda en las bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), y de la Oficina Europea de Armonización del Mercado Interior (OAMI), de marcas nacionales, comunitarias e internacionales con efectos en España, consistentes en el signo CHEVROLET VOLT, registradas por el Demandado.
- Las Demandantes alegan la inexistencia de resultados, en la búsqueda con el popular programa Google, que asocien a los términos “Chevrolet Volt” con el Demandado, o que los asocien con sociedades pertenecientes al mismo, considerando este hecho como un indicio adicional de la ausencia de interés legítimo del Demandado en el Nombre de Dominio.
- Las Demandantes sostienen la ausencia de interés legítimo del Demandado en el Nombre de Dominio, manifestando que en respuesta al requerimiento realizado por las Demandantes para la transferencia del mismo, el Demandado no expresa en ningún momento la existencia de interés alguno sobre el Nombre de Dominio, limitándose a exigir para la consecución de la transferencia el pago de 2.500 €.
- Las Demandantes alegan que la ausencia de contenidos albergados bajo el Nombre de Dominio, y la ausencia de actividad a través del mismo, son indicios adicionales de la inexistencia de interés legítimo del Demandado en el Nombre de Dominio.

A.3. Las Demandantes consideran que el nombre de dominio ha sido registrado o se utiliza de mala fe, por los siguientes motivos:

- Las Demandantes afirman que el consumidor tiene una amplia percepción de los términos “Chevrolet” y “Chevrolet Volt” en asociación con las Demandantes y con sus automóviles, con una gran difusión y popularidad que no pueden ser ajenas al Demandado, y afirman que el Demandado debe ser perfecto conocedor de las Demandantes y de sus productos, atendiendo a su popularidad.
- Las Demandantes alegan que este Centro ha resuelto en numerosas ocasiones que la identidad entre el Nombre de Dominio y una marca notoriamente conocida es motivo suficiente para considerarlo un registro de mala fe.
- Las Demandantes alegan que la falta de contenido en la Web que alberga el Nombre de Dominio constituye un supuesto de tenencia pasiva y obstaculizadora del ejercicio por las Demandantes de su actividad, y lo consideran argumento para sustentar la existencia de mala fe en el uso y en el registro del Nombre de Dominio.

- Las Demandantes afirman que el hecho de que el Demandado no alegue motivos para registrar el Nombre de Dominio, junto con el ofrecimiento del mismo a las Demandantes a cambio de un precio, son indicios evidentes de uso de mala fe, y asimismo califican como indicio de mala fe la oferta de su transferencia por un precio muy superior al precio de su mantenimiento.

Sobre la base de los precitados argumentos las Demandantes solicitan que dicte una resolución por la que el Nombre de Dominio <chevrolet-volt.es> sea transferido a la Demandante Chevrolet España, S.A.

B. Demandado

El Demandado, a quien se notificó de la Demanda en fecha 29 de mayo de 2009, no contestó a las alegaciones de las Demandantes.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el Código de País correspondiente a España (“.ES”), 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 las Demandantes alegan 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 de las Demandantes, pasamos a 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. Derechos Previos

Las Demandantes han probado la titularidad por parte General Motors Corporation de Derechos Previos sobre las denominaciones “Chevrolet” y “Chevrolet Volt”, Derechos Previos que se materializan en un gran número de marcas españolas y comunitarias registradas, que le confieren derechos exclusivos para su utilización conforme al derecho sustantivo establecido en el Reglamento (CE) nº 40/1994 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria, y en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

A la vista de la concurrencia de Chevrolet España, S.A. como Demandante en este procedimiento, atendiendo a la denominación social de dicha mercantil, que incluye uno de los términos objeto del presente litigio, “Chevrolet”, así como atendiendo a la alegación de su condición de filial de General Motors Corporation en España, y frente a la solicitud por parte de ambas Demandantes de la transferencia del Nombre de Dominio a favor de Chevrolet España, S.A., el Experto presume la titularidad de

Derechos Previos por parte de esta compañía sobre los términos “Chevrolet” y “Chevrolet Volt”, sobre la base de la presunción de la realización de cesiones de derechos entre la matriz americana General Motors Corporation y su filial española.

B. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión

El Nombre de Dominio <chevrolet-volt.es>, para cuyo análisis debe sustraerse el dominio de primer nivel. ES, es idéntico a la marca comunitaria nº 006298129 CHEVROLET VOLT propiedad de la Demandante General Motors Corporation, y registrada en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) con efectos en todos los países de la Unión Europea, España inclusive. La Demandante General Motors Corporation ostenta asimismo la titularidad de otras once marcas comunitarias registradas ante la OAMI, así como la titularidad de varias marcas españolas registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), conteniendo todas ellas la palabra “Chevrolet”, idéntica al término más prominente en singularidad de los dos que componen el Nombre de Dominio.

Así pues, el Experto estima que las Demandantes han demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

C. Existencia de derechos o intereses legítimos

Conforme a la prueba aportada por las Demandantes, el resultado de la búsqueda de los términos “Chevrolet” y “Chevrolet Volt” en las bases de datos de las Oficinas de registro de signos distintivos es negativo, no habiendo, en consecuencia, prueba de la existencia de marcas españolas, comunitarias, ni internacionales con efecto en España, que constituyan Derechos Previos del Demandado.

Conforme a la prueba aportada por las Demandantes, la búsqueda con ayuda del programa Google de asociaciones entre los términos “Chevrolet Volt” y el nombre del Demandado, “L.V.D.A. ”, no ofrece resultado alguno que cause prueba de la vinculación sobre la que pudiera fundamentarse la existencia de un interés legítimo por parte del Demandado.

Del examen de la correspondencia mantenida entre el Demandado y la representación de las Demandantes, se deduce la ausencia de alegaciones del Demandado que fundamenten la existencia de intereses legítimos por parte del Demandado. En el examen de los correos electrónicos intercambiados por las partes, podemos observar las manifestaciones del Demandado vertidas en su e-mail del día 7 de abril de 2009: “este dominio sólo ha sido aparcado y no está vinculado a ninguna web comercial ...”. En consecuencia, el propio Demandado reconoce mantener el Nombre de Dominio en forma de tenencia pasiva.

La ausencia de manifestaciones del Demandado en defensa de su interés legítimo en el Nombre de Dominio, junto con su reconocimiento de la posesión del mismo en situación de “parking”, son indicios evidentes de la inexistencia de interés legítimo por parte del Demandado. Finalmente, la ausencia de contestación a la Demanda, impide que el Demandado pudiera desvirtuar estas alegaciones.

Así pues, el Experto estima que las Demandantes han demostrado la concurrencia del segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

Por último, la tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que éste haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias alternativas y no necesariamente acumulativas.

Las Demandantes han aportado prueba de la presencia, difusión y popularidad de su marca que designa, entre otros productos, automóviles CHEVROLET y de su modelo CHEVROLET VOLT, asociados a la Demandante General Motors Corporation. Consideramos que razonablemente no cabe considerar que la presencia, la difusión y la popularidad de la marca de automóviles CHEVROLET y del modelo CHEVROLET VOLT, hubieran podido escapar al conocimiento del Demandado, y consideramos más improbable todavía que, fruto de la casualidad, el Demandado desconociera la marca renombrada CHEVROLET y al propio tiempo tuviera la ocurrencia de registrar como Nombre de Dominio la palabra de fantasía “chevrolet” asociada a la palabra “volt”.

Consideramos que la mala fe en el registro o en el uso de un dominio idéntico con los Derechos Previos alegados por un Demandante, se puede fundamentar en el conocimiento previo por el Demandado de la existencia de dichos Derechos Previos. En este sentido cabe citar, a modo de ejemplo, las decisiones *Iberdrola, S.A. v. A.G.,F.J.*, Caso OMPI N° D2003-0675; el caso *Soria Natural, S.A. v. V.R.R.*, Caso OMPI N° D2004-0803, el caso *Deutsche Post AG v. NJDomains*, Caso OMPI N° D2006-0001; y más recientemente el caso *Facebook Inc. c. U.C.*, Caso OMPI N° DES2009-0006.

Al procedimiento se aporta documentación de la que razonablemente cabe deducir la existencia de indicios más que suficientes para concluir que al momento del registro del Nombre de Dominio, y con posterioridad al mismo, el Demandado tenía pleno conocimiento de la marca de automóviles “Chevrolet” de la Demandante General Motors Corporation y asimismo de su modelo “Chevrolet Volt”. Dificilmente podría ser fruto de la casualidad que el registro del Nombre de Dominio lo realizara el Demandado el día 20 de septiembre de 2008, es decir, justo cuatro días después del día de la presentación mundial del modelo “Chevrolet Volt”, en la celebración del primer centenario de la compañía General Motors Corporation. La coincidencia en el tiempo de la presentación mundial del “Chevrolet Volt” con el registro por el Demandado del Nombre de Dominio, añadida a la oferta a la representación de las Demandantes de la transferencia del Nombre de Dominio por un precio muy superior al de mantenimiento, son pruebas evidentes de que el Demandado habría “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 a las Demandantes”, motivo suficiente para apreciar mala fe según establece el artículo 2 del Reglamento.

A este procedimiento ha sido aportada abundante prueba del carácter notoriamente conocido de la marca de automóviles “Chevrolet” así como de su modelo “Chevrolet Volt”. El Demandado no manifiesta desconocimiento de las referidas marcas en su correspondencia mantenida con las Demandantes, ni tampoco en este procedimiento, al no haber presentado Contestación.

Finalmente el Experto estima que el registro del Nombre de Dominio ha sido realizado de mala fe, cumpliéndose con el tercer elemento del Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <chevrolet-volt.es> sea transferido a la Demandante, Chevrolet España, S.A.

Mario Aurelio Sol Muntañola
Experto

22 de julio de 2009