

DECISION DEL EXPERTO

Toyota España, S.L.U. v. A. F. W.

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. A. F. W., con domicilio en Madrid.

2) El nombre de Dominio y el Registro.

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

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3) Iter Procedimental.

La demanda se presentó ante la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (“Autocontrol”) el 1 de marzo de 2010. 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 18 de marzo de 2010, la Secretaría de “Autocontrol” intentó el traslado de la demanda al Demandado, mediante el envío de la misma por servicio de mensajería al domicilio que consta en la base de datos WHOIS facilitado por Red.es. No fue posible realizar el traslado al ser desconocido el Demandado en la mencionada dirección. En consecuencia, con fecha 22 de marzo de 2010, se procedió a remitir la demanda por correo electrónico a la dirección de correo que figura tanto en la demanda como en la base de datos de WHOIS. El mismo día 22 de marzo se recibió el correo electrónico que justifica el envío de la demanda. 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 la marca Toyota. La sociedad demandante se constituyó con dicha denominación social en el año 1992..

Al Experto le consta personalmente la notoriedad e incluso el renombre de la denominación “Toyota”. Así mismo, al Experto le consta que la denominación “Toyota iq” constituye la marca que distingue e identifica en el mercado uno de los modelos de automóvil de la casa Toyota. Las marca “Toyota” y “Toyota iq” constituyen marcas no solo notorias sino, incluso, renombradas.

El demandado es D. A. F. W.

El nombre de dominio <toyotaiq.es> fue registrado por el Demandado el 8 de junio de 2009.

El experto ha comprobado personalmente que el nombre de dominio <toyotaiq.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 la marca Toyota en España, a través de su red de concesionarios y talleres reparadores.
- Así mismo, Toyota España, S.L.U. es licenciataria de las marcas “Toyota” en virtud de su condición de distribuidora exclusiva de los vehículos y productos de la marca “Toyota” en España.
- El nombre de dominio <toyotaiq.es> es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión con la denominación social de Toyota España, S.L.U. La Demandante tiene, por ello, derechos previos para el registro del citado dominio, al incluir en su denominación social el nombre “Toyota” así como por su condición de licenciataria de las marcas “Toyota”. De hecho la Demandante tiene registrado el nombre de dominio “toyotaiq.com”, que conduce a la web

donde se publicitan productos y servicios de marca “Toyota”, en particular el modelo de automóvil “Toyota iq”

- El Demandado no tiene ningún derecho sobre el nombre “Toyota”, dado que ni su nombre incluye la palabra “Toyota” ni tiene licencia alguna para el uso de las marcas “Toyota”.
- Se puede, pues, 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 por la cantidad de 500 euros, precio superior al valor de su registro.

La demandante en su demanda solicita la transferencia del nombre de dominio <toyataiq.es>.

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 al Demandado por servicio de mensajería y por correo electrónico a las direcciones que constan en el registro del agente registrador. Pese al envío de esas comunicaciones, el Demandado no ha contestado a la demanda ni se ha personado en el procedimiento, 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 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 falso 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 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. Giego-Arturo Bruckner*; D2001-1183, *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. Serafín Rodríguez*; D-2001-1479, *Retevisión Móvil v. Miguel Menéndez*; D2002-0908, *Pans & Compañy Internacional, S.L. y Pansfood, S.A. v. Eugenio Bonilla García* y D2002-1088, *Transportes y Distribución, S.A. Tradisa v. Antonio Llanos Alonso*; DES2008-0039 “*Deutsche Telekom AG v. Amario Díaz López*”).

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. Alejandro Razzotti*).

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.

El artículo 2 del “Reglamento” establece que constituyen “Derechos Previos” del Demandante: “1) *Las Denominaciones de entidades válidamente registradas en España....*”.

La Demandante ha acreditado que ostenta la denominación social “TOYOTA ESPAÑA, S.L.U”.

Es evidente que el nombre de dominio <toyotaiq.es> guarda una similitud capaz de crear confusión con la denominación social “TOYOTA ESPAÑA, S.L.U.”, que ostenta la Demandante desde el año 1992, es decir con anterioridad al registro del nombre de dominio, que tiene lugar en junio de 2009.

En primer lugar no puede considerarse relevante el hecho de que en la denominación social de la Demandante se añada a la denominación TOYOTA el término ESPAÑA y las siglas S.L.U. Esto es así porque no cabe duda alguna de que la denominación TOYOTA es no solo notoria sino incluso renombrada y, consiguientemente, constituye la parte distintiva y caracterizante de la denominación social de la Demandante, resultando que es precisamente esta denominación notoria y renombrada la que se reproduce con absoluta identidad en el nombre de dominio objeto del procedimiento. Del mismo modo, tampoco es relevante el hecho de que en el nombre de dominio se añadan las “iq”, puesto que, precisamente “TOYOTA IQ” es la marca de uno de los últimos modelos de la conocida casa de automóviles TOYOTA. Por ello, lejos de distinguir el nombre de dominio, la adición de las siglas “IQ” al nombre “TOYOTA” aproximan aún más dicho nombre de dominio a la denominación social de la Demandante, incrementando en mayor medida la posibilidad de confusión.

En cuanto a las diferencias existentes entre el nombre de dominio y la denominación social 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. Kevin Broderick*; No. D2000-0098 *Christian Dior Couture, SA v. Bill Rosenfel*; No. D2000-239, *J. García Carrión, S.A. v. Ma José Catalán Frías*; No. D2001-0397, *Caixa d’Estalvis del Penedes v. Carlos mesa Orrite*; No. D2001-1479 *Retevisión Movil, S.A. v. Juan José Martín Cabero*; No. D2002-0908 *Pans & Company International, S.L., Pansfood, S.A. v. Eugenio Bonilla García 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. Alejandro Razzotti*; No. D2003-0371 *Deutsche Telekom, AG v. Luis Javier Collazos*; 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. Kathryn Jane Mallin/Dogs.info*).

Se cumple, pues, el primero de los extremos del Reglamento al existir entre la denominación social de la Demandante y el nombre de dominio una similitud capaz de crear confusión.

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 “TOYOTA” 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 <toyotaiq.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 más 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 <toyotaiq.es> (Caso Autocontrol “*Open Bank Santander Consumer S.L. v. Cibergirona, S.L.*”).

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 <toyotaiq.es>.

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

Como punto de partida hay que poner de manifiesto que la denominación “TOYOTA” es renombrada en el mercado español, esto es, es conocida con carácter general por el gran público. Por consiguiente, hay una base sólida para considerar que el Demandado, que tiene su domicilio en España, tenía perfecto conocimiento de la existencia de la marca “TOYOTA” y de la denominación social “TOYOTA ESPAÑA”, 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 denominación renombrada “TOYOTA” sino que incorpora el nombre completo, “TOYOTA IQ”,

de uno de los últimos modelos de automóviles lanzados al mercado por este importante fabricante japonés.

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. Daniel Monclús Pérez*”; y D2001-1183 “*Bodegas vega Sicilia, S.A. v. Serafín Rodríguez Rodríguez*].

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.

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.*).

Por otro lado, no hay que olvidar que el nombre “TOYOTA IQ” es una denominación de fantasía, que no tiene significado alguno en el diccionario. Por ello, es demasiada coincidencia que nadie vaya a registrar, por su propia iniciativa, este nombre de dominio sin conocer previamente que se trata del nombre que una conocida casa de automóviles ha puesto a uno de sus últimos modelos [Caso OMPI N° D2004-0833 *Dermofarm, S.A.v. Pedro José Casado Ferreira*; Caso OMPI N° DES 2008-0039 “*Deutsche Telekom AG v. amario Díaz López*”; 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. Sigmund Solares*].

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 <toyotaiq.es>

III. Decisión.

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

Alberto Bercovitz
Experto

Fecha: 10 de mayo de 2010