



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

AutoScout24 GmbH c. D.M.

Caso N° DES2008-0050

1. Las Partes

La Demandante es AutoScout24 GmbH, con domicilio en Munich, Alemania representada por Herrero & Asociados, con domicilio en Madrid, España (en adelante, la “Demandante”).

La Demandada es D.M., con domicilio en Las Palmas, España (en adelante, el “Demandado”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El presente procedimiento tiene como objeto el nombre de dominio <autscout24.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

El registrador del Nombre de Dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

El escrito de Demanda (en adelante, la “Demanda”) se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 30 de diciembre de 2008. El 31 de diciembre de 2008 el Centro envió a ESNIC, por medio de correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 2 de enero de 2009 ESNIC envió al Centro, a través de correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante del Nombre de Dominio, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos 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”), (en adelante Reglamento”).

De conformidad con los artículos 7(a) y 15(a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 12 de enero de 2009. De conformidad con el artículo 16(a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 1 de febrero de 2009. 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 3 de febrero de 2009.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn como Experto el día 13 de febrero de 2009, recibiendo la correspondiente 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.

El 3 de marzo de 2009 el Experto remitió al Centro una comunicación indicando que se veía obligado a ampliar el plazo de entrega de la presente Decisión, al 6 de marzo de 2009, en consecuencia el Centro notificó a las partes dicha extensión.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante

La Demandante es una sociedad alemana que ha desarrollado y opera desde hace más de diez años una plataforma en Internet para la comercialización de vehículos a motor. El éxito de su modelo de negocio ha permitido a la Demandante expandirse a nivel internacional, estando presente en la actualidad en los mercados de los principales países europeos. En este sentido, la Demandante cuenta desde 1999 con una presencia en el mercado español, por medio de una sociedad filial que ofrece sus servicios para dicho mercado, habiendo consolidado una oferta permanente de alrededor de 100,000 vehículos y una media de 2,5 millones de visitas al mes a su portal “www.autoscout24.es”.

La Demandante es titular de múltiples registros marcarios basados en la denominación AUTOSCOUT24, entre los que cabe citar los siguientes:

- Marca comunitaria N° 1202670 AUTO SCOUT 24, registrada con efectos desde el 10 de junio de 1999, en clase 38 del Nomenclátor Internacional;
- Marca comunitaria N° 1225663 AUTO SCOUT 24, registrada con efectos desde el 30 de junio de 1999, en clase 38 del Nomenclátor Internacional; o
- Marca comunitaria N° 1547512 AUTO SCOUT 24, registrada con efectos desde el 9 de marzo de 2000, en clase 38 del Nomenclátor Internacional.

El Demandado

El Demandado reside aparentemente en territorio español, concretamente en Las Palmas de Gran Canaria. Entre otras actividades profesionales, el Demandado explota diversos sitios web específicamente dedicados al mundo del motor. Asimismo, el Experto ha podido comprobar que el Demandado es igualmente titular de un buen número de nombres de dominio, estando algunos de ellos basados en marcas de terceros como, por ejemplo, <infojibs.com>.

Más allá de lo indicado anteriormente, el Experto no ha podido obtener más

información sobre el Demandado, sus actividades o las circunstancias vinculadas al registro del Nombre de Dominio por su parte, al no haber contestado a la Demanda ni haberse personado en forma alguna en el presente procedimiento.

El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado por el Demandado el 1 de junio de 2008 y desde un primer momento ha sido redireccionado al sitio web “www.xxxxxx.xx1”, al igual que el Demandado opera y es titular del mismo.

En dicho sitio web se ofrecen diversos contenidos vinculados al mercado de los automóviles, incluyéndose principalmente noticias referidas al sector del motor, si bien el Experto ha podido comprobar que los textos incluidos en dichas noticias han sido copiados literalmente de sitios web operados por terceros. Asimismo, el sitio web conectado al Nombre de Dominio incluye un número significativo de anuncios, gestionados por medio del servicio Google Ads, referidos a productos y servicios conectados con el mercado de los automóviles. De hecho, entre otros anuncios, el Experto ha podido comprobar que se incluyen incluso anuncios referidos al sitio web de la Demandante. Por último, se ofrece una serie de enlaces a sitios web operados por el Demandado como, por ejemplo, “www.xxxxxxx.xxx2” (directorio de páginas web) o “www.xxxxxx.xx3” (directorio de sitios web en lengua castellana).

Comunicaciones entre las partes anteriores a la Demanda

El 7 de agosto de 2008 la Demandante remitió al Demandado una carta poniéndole de manifiesto que el registro y uso del Nombre de Dominio constituía una infracción de sus derechos marcarios y, por tanto, invitándole a cancelarlo o a transferirlo a favor de la Demandante y llegar a una solución amistosa de la disputa sobre el Nombre de Dominio. No obstante, el Demandado no contestó en modo alguno a dicha carta.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que opera internacionalmente, incluyendo España, una plataforma online de comercialización de vehículos que se ha convertido en un referente en el sector, asociándose en todo momento a la denominación “Autoscout24” que ha registrado como marca en múltiples jurisdicciones;
- Que el Nombre de Dominio es confusamente similar con las marcas “AUTOSCOOUT24” de las que la Demandante es titular, dado que la única diferencia existente es que en el caso del Nombre de Dominio la denominación que lo compone coincide con la de las citadas marcas excepto por una letra. En este sentido, la Demandante considera que dicha diferencia, de hecho, debe caracterizarse como un supuesto de *typosquatting* ya que el Demandado, al registrar en Nombre de Dominio, alteró de forma deliberada y mínima la denominación de la que se componen las marcas de la Demandante, con el fin de atraer a usuarios de Internet;
- Que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre

de Dominio ya que no es titular de marcas registradas ni de denominación registralmente inscrita que pueda justificar la solicitud del Nombre de Dominio. Indica igualmente la Demandante que tampoco consta que el Demandado esté desarrollando una actividad legítima bajo el nombre “Autscout” que justifique una intromisión en la esfera de los derechos marcarios de la Demandante. Entiende, por el contrario, la Demandante que el Demandado al registrar y utilizar el Nombre de Dominio ha pretendido aprovecharse de la reputación de la Demandante, ofreciendo servicios competidores de los de la Demandante;

- Que el Demandado ha registrado y utilizado el Nombre de Dominio de mala fe puesto que, aparte de no ostentar derecho o interés legítimo sobre el mismo, lo ha estado utilizando para una actividad prácticamente idéntica a la de la Demandante, sin autorización alguna para ello. Asimismo, la Demandante sostiene que al actuar de este modo el Demandado ha creado confusión entre los usuarios de Internet al haber registrado un nombre de dominio prácticamente idéntico a las marcas titularidad de la Demandante, las cuales son notoriamente conocidas en el sector de la distribución de automóviles por Internet. Todo ello, a juicio de la Demandante, pone de manifiesto la evidente voluntad del Demandado de aprovecharse de la reputación de la Demandante;
- Que, con anterioridad a la presentación de la Demanda, la Demandante remitió al Demandado una carta poniéndole de manifiesto la infracción de sus derechos que se derivaba del registro y uso del Nombre de Dominio e instándole a transferirlo a su favor con el fin de evitar el presente procedimiento. No obstante, la Demandante no recibió respuesta alguna del Demandado; y
- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.

B. Demandado

El Demandado no ha contestado a la Demanda ni se ha personado en modo alguno en el presente procedimiento.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (i) Acreditar el carácter idéntico o similar hasta el punto de crear confusión del Nombre de Dominio con respecto a un signo distintivo sobre el que la Demandante ostente derechos previos;
- (ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y
- (iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los elementos requeridos por la Política respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho análisis este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las siguientes decisiones *Citigroup, Inc. y Citibank N.A. c. R.G.G.*, Caso OMPI N° DES2006-0001; *Ladbroke's Internacional Limited c. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI N° DES2006-0002; *Ferrero S.p.A. y Ferrero Ibérica, S.A. c. Maxtersolutions C.B.*, Caso OMPI N° DES2006-0003).

A. Identidad o similitud hasta el punto de crear confusión

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con una denominación sobre la cual la Demandante ostente “derechos previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España.

La principal diferencia existente entre las marcas titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio es que éste no incluye la primera letra “o” en la denominación “Autoscout24”. El Experto considera que esta diferencia no excluye la existencia de un riesgo de confusión entre las mencionadas marcas y el Nombre de Dominio, dada la evidente similitud existente entre las denominaciones de que se componen. Así lo han considerado numerosas decisiones que han analizado casos referidos a circunstancias parecidas (ver, por ejemplo, *Ferrero SpA y Ferrero Ibérica, S.A. c. Maxtersolutions C.B.*, Caso OMPI N° DES2006-0003; *Siemens, S.A. y Siemens A.G. c. I.E.o.*, Caso OMPI N° DES2006-0032; *Sistemas Kalamazoo, S.L. c. Ofistore Internet, S.L.*, Caso OMPI N° DES2006-0033).

Por otra parte, la inclusión del sufijo “.es” en el Nombre de Dominio tampoco debe ser considerada como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en *New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth*, Caso OMPI N° D2000-0812; *A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night*, Caso OMPI N° D2003-0172; *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón c. O.E.C.*, Caso OMPI N° D2005-1029.

De este modo, este Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos – de carácter meramente enunciativo – en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio y que, por tanto, lo ha registrado

y utilizado de forma legítima. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio. Por el contrario, este Experto considera que:

- El Demandado no ha utilizado el Nombre de Dominio ni ha aportado argumento convincente alguno que permitiera considerar la vinculación del mismo a una oferta de buena fe de productos o servicios. En este sentido, debe recordarse que el sitio web conectado al Nombre de Dominio no tan sólo incluía contenidos similares a los que ofrece la Demandante, sino un número significativo de anuncios referidos al ámbito del automóvil. El Experto considera que dicha circunstancia impide considerar la posibilidad de la existencia de una oferta de productos o servicios de buena fe por parte del Demandado por medio del Nombre de Dominio;
- La conclusión adelantada en el párrafo anterior se ve confirmada si se tiene en cuenta el carácter inequívocamente referido a las marcas titularidad de la Demandante del Nombre de Dominio y las obvias diferencias existentes entre el mismo y el nombre del Demandado. Habida cuenta de estas circunstancias, parecería igualmente obvio que el Demandado en ningún momento ha sido conocido bajo la denominación “Autscout24”, cuyo uso por su parte tampoco había sido autorizada por parte de la Demandante;
- Difícilmente podría considerarse que el Demandado ha hecho un uso legítimo u ostenta un interés legítimo en general sobre el Nombre de Dominio dado que el mismo se refiere a la marca de la Demandante, sin que cupiera razonablemente un uso de buena fe por parte del Demandado dentro del marco del Reglamento. En este sentido, debe tenerse en cuenta además, que las marcas de la Demandante han adquirido una significativa notoriedad en el mercado de la distribución por Internet de automóviles. De este modo, parece difícil imaginar que el Demandado no conocía la marca de la Demandante en el momento del registro del Nombre de Dominio, especialmente si se tiene en cuenta que los contenidos del sitio web conectado con el Nombre de Dominio se refieren al ámbito del automóvil, como se analizará más adelante.
- En ningún momento el Demandado se ha personado en este procedimiento para rebatir las alegaciones presentadas en su contra por parte de la Demandante, de modo que el Experto ha debido decidir atendiendo tanto a dichas alegaciones como a las circunstancias probadas en el marco de este procedimiento.

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

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

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que el Demandado ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente Decisión, el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que el Demandado tenía de la existencia y marca de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta del hecho que ha utilizado el Nombre de Dominio en relación con un sitio web referido a servicios idénticos o vinculados a los de la Demandante.

Por otra parte, cabe señalar que la correspondencia existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace difícil imaginar un uso del mismo que no supusiera contravenir lo dispuesto por el Reglamento, por lo que el Experto solamente puede presumir como conducta conocida y asumida por el Demandado al momento del registro y en el posterior uso del Nombre de Dominio.

Atendiendo a lo indicado y a los criterios establecidos en anteriores decisiones (ver, por ejemplo, *Union des Associations Européenes de Football (UEFA) c. Ángel de la Fuente Lascorz*, Caso OMPI N° DES2006-0012; *Gas Gas Motos, S.A. c. L.N.M.*, Caso OMPI N° DES 2006-0013; *Caja de Ahorros Municipal de Burgos c. Kathryn Jane Tallin/Dogs.info*, Caso OMPI N° DES2007-0005), el Experto considera que el Demandado ha registrado y utilizado el Nombre de Dominio de mala fe. De este modo, en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio, <autscout24.es> sea transferido a la Demandante.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto

Fecha: 6 de marzo de 2009