

DECISIÓN DEL EXPERTO

BMW Ibérica, S.A. v. CENTRAUTO 2005, S.L.

Caso No. DES2013-0016

1. Las Partes

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

La Demandada es CENTRAUTO 2005, S.L., con domicilio en Barcelona, España.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <bmwbarcelona.es> y <minibarcelona.es>.

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador es 1&1 INTERNET.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 20 de mayo de 2013. El 21 de mayo de 2013, el Centro envió a Red.es, vía correo electrónico una solicitud, de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 22 de mayo de 2013, Red.es envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto de los contactos administrativo, técnico y de facturación.

El 17 de junio de 2013, el Centro envió a la Demandante un correo electrónico informándole de ciertas deficiencias formales en la Demanda y solicitándole, específicamente, que presentara la Demanda en el modelo correcto. La Demandante presentó la Demanda enmendada el 20 de junio de 2013.

El Centro verificó que la Demanda y la Demanda enmendada cumplían 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 y la Demanda enmendada a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 27 de junio de 2013. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de

julio de 2013. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 19 de julio de 2013.

El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 29 de julio de 2013, 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.

En fecha 22 de agosto de 2013, el Experto requirió a la Demandante, mediante la Orden Administrativa Procedimental No 1, para que probara determinadas afirmaciones y aportara determinada documentación. Se otorgó nuevo plazo a la Demandante hasta el 30 de agosto de 2013 y cinco días más a la Demandada para que contestara a las alegaciones de la Demandante lo que a su derecho conviniera.

Con fecha 30 de agosto de 2013, la Demandante contestó a la Orden Administrativa y argumentó lo que consideró oportuno. La Demandada no contestó dichas las argumentaciones.

4. Antecedentes de Hecho

- a) La Demandante forma parte de un grupo empresarial, cuya matriz es Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft ("BMW AG"). Esta última es titular, entre otras jurisdicciones, de diversas marcas comunitarias, como por ejemplo: la No. 010374684 MINI (figurativa) registrada el 29 de marzo de 2012, la No. 00091835 BMW (denominativa) registrada el 25 de febrero de 2000 y la No.004493052 BMW SERVICE (denominativa) registrada el 21 de junio de 2006.
- b) Asimismo, BMW AG es titular de diversas marcas españolas mixtas tales como No. 2170955 CLUB DE MOTOS BMW DE ESPAÑA registrada el 28 de abril de 2000, No. 2170956 CLUB DE MOTOS BMW DE ESPAÑA registrada el 31 de marzo de 2000, No. 2658040 BMW INICIATIVA BMW PER A LA INNOVACIO registrada el 7 de noviembre de 2005 y No. 1721209 MINI registrada el 7 de diciembre de 1995.
- c) De la misma forma, BMW AG también es titular de varias marcas internacionales con efectos en España, entre otras, No. 145185 BMW registrada el 31 de enero de 1950, No. 172722 BMW registrada el 10 de noviembre de 1953, No. 173813 BMW registrada el 7 de enero de 1954, No. 173814 BMW registrada el 7 de enero de 1954, No. 405150 BMW 520 registrada el 24 de enero de 1954, No. 405151 BMW 525 registrada el 24 de enero de 1954, No. 411650 BMW registrada el 11 de noviembre de 1974, No. 413842 BMW 528 registrada el 11 de noviembre de 1954, No. 451718 BMW registrada el 14 de marzo de 1980, No. 454918 BMW registrada el 16 de julio de 1980, No. 489368 BMW registrada el 29 de junio de 1984, No. 663925 BMW registrada el 22 de diciembre de 1995, No. 673219 BMW registrada el 26 de marzo de 1997 y No. 727906 MINI registrada el 1 de octubre de 1999.
- d) La Demandante es titular de los siguientes nombres de dominio: <bmw.es>, <mibmw.com>, <bmw.com.es>, <bmw.org.es>, <bmw.nom.es>, <mini.es>, <mini.com.es>, <mini.org.es> y <mini.nom.es>.
- e) La Demandada es titular de los nombres de dominio en disputa <bmwbarcelona.es> y <minibarcelona.es>, registrados el 13 de septiembre de 2013.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

- A.1. La Demandante considera que los nombres de dominio en disputa son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega tener Derechos Previos,

por los siguientes motivos:

La Demandante afirma disponer de Derechos Previos sobre las palabras “bmw” y “mini”, incluidos en los nombres de dominio en disputa <bmwbarcelona.es> y <minibarcelona.es>, en base a una pluralidad de marcas españolas, comunitarias e internacionales propiedad de su matriz BMW AG consistentes o compuestas por alguno o los dos términos “bmw” y/o “mini”. La Demandante aporta impresiones de las bases de datos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (“OAMI”) así como copias certificadas de tres marcas comunitarias obtenidas por parte de la OAMI. Las tres certificaciones del registros de marcas son relativas a las siguientes: la marca No. 010374684 MINI (figurativa) para las clases 3, 6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27 y 28 de la clasificación Internacional de Niza, la marca No. 00091835 BMW (denominativa) para las clases 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 de la clasificación Internacional de Niza, y la marca No. 004493052 BMW SERVICE (denominativa) para las clases 12, 37 y 39 de la clasificación Internacional de Niza.

- La Demandante alega que las marcas MINI y BMW son notorias a nivel mundial en el sector automovilístico, debiendo la Demandada conocer las mismas ya que ella misma se dedica a la compra y venta de vehículos de estas marcas. Así como que la similitud existente con los nombres de dominio en disputa puede inducir a confusión a los usuarios de Internet.
- La Demandante alega que en fecha 22 de mayo de 2012 constituyó la sociedad BMW Barcelona S.L., quedando así acreditado la similitud existente con los nombres de dominio en disputa.

A.2. La Demandante considera que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio, por los siguientes motivos:

- La Demandante alega que la Demandada registró la Web con la clara intención de obtener un beneficio económico aprovechándose del prestigio de las marcas.
- La Demandante alega la falta de interés legítimo de la Demandada en los nombres de dominio en disputa, a la luz de que carece de legitimación para ostentar la titularidad de los nombres de dominio en disputa así como el hecho de que la Demandada se dedica también a la venta de automóviles, aprovechándose de la imagen creada por la Demandante.
- La Demandante alega que como respuesta a los requerimientos requeridos, la Demandada dejó de utilizar los nombres de dominio en disputa, reconociendo a través de dicho acto que dichos nombres de dominio en disputa no le pertenecen y carece de legitimidad para utilizarlos.

A.3. La Demandante considera que los nombres de dominio han sido registrado o se utiliza de mala fe, por los siguientes motivos:

- Dada la presencia, difusión y popularidad de la Demandante en el mercado mundial del sector del automovil, sector al que se dedica también la Demandada, no cabe duda que la Demandada ha utilizado los nombres de dominio en disputa con absoluta mala fe, aprovechándose de la notoriedad de las marcas de la Demandante para anunciar la compraventa de vehículos de las marcas BMW y MINI a través de las Webs alojadas en los nombres de dominio en disputa, así como para publicitarse en su página de Facebook.
- La Demandante alega que tras los burofaxes correo electrónico remitidos a la Demandada y correctamente entregados, la Demandada no ha dado respuesta alguna a los mismos, sin embargo en conversaciones telefónicas mantenidas con la Demandada ésta manifestó su intención de transferir los nombres de dominio en disputa a la Demandante.
- La Demandante alega que se evidencia la existencia de mala fe por parte de la Demandada al haber dejado de usar los nombres de dominio en disputa tras los diversos requerimientos realizados y

haberse negado igualmente tras un nuevo requerimiento a la transmisión de los nombres de dominio en disputa.

- A.4. La Demandante ha alegado dos supuestos similares al analizado. En primer lugar, hace referencia a la decisión Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) c. R. B., Caso OMPI No. DES2007-0002, en la que se acordaba transferir el nombre de dominio <minicooper.es> a la Demandante. En segundo lugar, alega la decisión BMW IBÉRICA, S.A V. OCTAVO ELEMENTO S.L., Caso OMPI No. DES2011-0010 en el que se acordaba transferir a la Demandante el nombre de dominio <mibmw.es>.
- A.5. La Demandante, en contestación a la citada Orden Administrativa, aportó dos nuevos documentos y remitió al Experto a otros ya citados o incluidos en su primer escrito de Demanda. En relación con el primer documento aportado, se trata de una autorización emitida por la BMW AG autorizando a la Demandante a solicitar unas denominaciones societarias ante el Registro Mercantil Central con el fin de constituir una sociedad en España. El documento No. 2 aportado por la Demandante, consiste en la decisión *BMW IBÉRICA, S.A VS OCTAVO ELEMENTO, S.L.*, Caso OMPI No. DES2011-0010, de sobras conocida por este Experto. De la misma forma se remitió al documento No. 6 acompañado con la Demanda, que consiste en la escritura de su sociedad.

A la vista de los precitados argumentos, la Demandante solicita que se dicte una resolución por la que los nombres de dominio en disputa <bmwbarcelona.es> y <minibarcelona.es> sean transferidos a BMW IBERICA, S.A.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante y tampoco a la Orden Administrativa.

6. Debate y conclusiones

A. Cuestión preliminar

En el presente caso el Experto consideró inicialmente que, a pesar de la evidente similitud entre los nombres de dominio en disputa y las alegadas marcas Nacionales, Comunitarias e Internacionales en la Demanda, no debía entrar en ulteriores análisis, al adolecer la Demanda de un requisito esencial, cual era una cadena de derechos mínimamente sólida en relación con los que se reivindicaban como propios.

No dudaba este Experto de la relación entre la compañía matriz alemana y la filial española, pero lo cierto es que todas las marcas relevantes que se aportaban para sustentar una titularidad y a partir de las cuales se pretendía hacer valer un mejor derecho, eran propiedad de la compañía alemana BMW AG, sin que existiera en toda la Demanda ni un solo documento por el que se probara la relación entre una y otra empresa, o en el que la matriz autorizara a su filial a utilizar independientemente tales marcas.

Lógicamente, el Experto se encontraba ante un problema de seguridad jurídica, ya que desconocía si el verdadero titular de las marcas aportadas como base de esta Demanda estaba realmente conforme con la misma. Presumir este extremo supondría indudablemente asumir una importante responsabilidad.

En el mismo sentido, sobre la falta de legitimación activa, se han pronunciado la decisión *Gobierno de Asturias v. Leonesa Asturiana de Servicios en red, S.L. et al*, Caso OMPI No. D2007-1391¹; sobre el carácter determinante de que comparezca como Demandante el titular del derecho o quien acredite estar

¹ El Experto considera relevante mencionar decisiones emitidas bajo la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("Política UDRP"), pues ha sido esta última quien sirvió de inspiración al Reglamento.

autorizado por él se han pronunciado las decisiones *BP Corporation North America Inc. et al v. C. S. A.*, Caso OMPI No. DES2007-0014 y *Silicalia S.L. et al v. R. L. P.*, Caso OMPI No. DES2008-0017.

Solventado este extremo con la aportación del documento acompañado a la Orden Administrativa Procedimental No. 1, señalado como documento número 1, procede entrar en el análisis de las subsiguientes cuestiones.

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

La Demandante ha probado que está autorizada para obtener y disponer de los nombres de dominio que contengan los distintivos incorporados en unas marcas registradas por BMW AG, -marcas de otra parte renombradas -. De dicha autorización podemos deducir que está facultada para defender aquellos nombres de dominio y utilizar para ello las marcas registradas por su matriz. Estas marcas no son otras que todas las enumeradas por la Demandante y que contienen los distintivos BMW o MINI.

Los nombres de dominio en disputa combinan el distintivo principal de las marcas aportadas junto con la indicación geográfica "Barcelona", cuya utilización indiscriminada es cuanto menos de dudosa legalidad, pero que en todo caso no es distintiva. Por lo tanto la comparación debe efectuarse sobre la parte distintiva "bmw" o "mini".

Si comparamos las marcas registradas por la matriz de la Demandante con la parte distintiva de los nombres de dominio en disputa, es fácil comprobar que existe identidad total y absoluta entre ambos, generando un evidente riesgo de confusión entre el público respecto de si el nombre de dominio pertenece o no a la Demandante o a su matriz. De conformidad con el criterio recogido en multitud de resoluciones del Centro, la valoración sobre el posible riesgo de confusión debe hacerse prescindiendo de la partícula correspondiente al dominio de primer nivel ".es", pues no reduce dicho riesgo.

Con base en lo anterior, el Experto considera que se ha probado el primero de los requisitos.

C. Derechos o intereses legítimos

La Demandante ha alegado como base del presente procedimiento la presencia, difusión y notoriedad de las marcas titularidad de su matriz tanto en el mercado español como mundial, marcas registradas y de por sí notoria, extremos que configuran sus Derechos Previos plenamente acreditados. Cabe indicar que los Derechos Previos referidos han sido registrados antes de la fecha de registro de los nombres de dominio en disputa.

Para evitar que la Demandante tenga que probar hechos negativos, esto es, la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada, lo que supondría una verdadera *probatio diabolica*, en gran cantidad de sus decisiones, se considera suficiente que la Demandante, con los medios a su alcance, aporte indicios que demuestren *prima facie* que la Demandada carece de aquéllos (véase, por ejemplo, el caso *Citigroup Inc, Citibank, N.A. v. R. G. G.*, caso OMPI No. DES2006-0001).

De otra parte, existen indicios claros de que la Demandada se sirve de los citados Derechos Previos de la Demandante como reclamo para beneficiarse económicamente del prestigio mundial que ostentan las marcas infringidas de la Demandante. No cabe duda que el uso de marcas notorias o renombradas en los nombres de dominio en cuestión puede generar una posible asociación o confusión por parte de los usuarios de Internet en cuanto a una supuesta relación, en el presente caso, entre la Demandante y la Demandada, causando así un claro perjuicio a la Demandante. Es más, no es cuestión baladí que la Demandada tenga como objeto social la compraventa de vehículos, es decir, el mismo objeto social que la Demandante, aumentando este hecho el riesgo de asociación o confusión.

A mayor abundamiento, resulta vinculante que tras la correspondencia mantenida entre Demandante y Demandada, la Demandada haya procedido al automático cierre de los nombres de dominio en disputa,

negando en todo momento la transferencia de los mismos, sin mediar justificación alguna. Mediante dicho comportamiento, el Experto considera que la Demandada ha manifestado tácitamente su falta de interés legítimo sobre los nombres de dominio en disputa <bmwbarcelona.es> y <minibarcelona.es>.

La falta de justificación de la Demandada de la existencia de derechos o intereses legítimos en su uso de los nombres de dominio en disputa, y el cierre automático de los mismos, confirma que nos encontramos ante una evidente inexistencia de interés legítimo al que, se le suma la inexistencia de contestación a la presente Demanda.

Por último, es necesario remarcar que la Demandada es quien podría tener pruebas relevantes para justificar, en su caso, sus derechos y/o intereses legítimos. En consecuencia, si la Demandante aporta suficientes principios de prueba, la Demandada sería quien debería acreditar sus derechos o intereses legítimos, y la ausencia de contestación a la Demanda, impide que la Demandada haya desvirtuado las alegaciones de la Demandante (en este sentido, véase, por ejemplo, el caso *Telefonaktienbolaget LM Ericsson v. J. A. P. y G.*, Caso OMPI No. DES2006-0029).

De tal forma, el Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

D. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe

En cuanto a la tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas.

En este sentido, el artículo 2 del Reglamento señala que podrá considerarse que un nombre de dominio ha sido registrado o usado de mala fe cuando nos encontremos ante alguno de los siguientes casos:

- a) Que la Demandada haya registrado o adquirido los nombres de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro de los nombres de dominio en disputa 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 los nombres de dominio en disputa; o
- b) Que la Demandada haya registrado los nombres de dominio en disputa a fin de impedir que el poseedor de Derechos Previos utilice los mismos a través de los nombres de dominio en disputa, siempre y cuando la Demandada haya desarrollado una actividad de esa índole; o
- c) Que la Demandada haya registrado los nombres de dominio en disputa fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- d) Que la Demandada, al utilizar los nombres de dominio en disputa, ha intentado de manera intencionada atraer con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquiera otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página Web o de un producto o servicio que figure en su página Web; o
- e) Que la Demandada haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.

La Demandante ha aportado prueba de sus Derechos Previos materializados en las siguientes marcas:

- Marcas comunitarias: No. 010374684 MINI (marca figurativa), No. 00091835 BMW (marca denominativa) y No. 004493052 BMW SERVICE (marca denominativa).

- Marcas españolas mixtas: No. 2170955 CLUB DE MOTOS BMW DE ESPAÑA, No.2170956 CLUB DE MOTOS BMW DE ESPAÑA, No. 2658040 BMW INICIATIVA BMW PER A LA INNOVACIO y No. 1721209

MINI.

- Marcas internacionales con efectos en España: No. 0145185 BMW, No. 0172722 BMW, No. 0173813 BMW, No. 0173814 BMW, No. 0405150 BMW 520, No. 0405151 BMW 525, No. 0411650 BMW, No. BMW 528, No. 0451718 BMW, No. 0454918 BMW, No. 0489368 BMW, No. 0663925 BMW, No. 0673219 BMW y No. 0727906 MINI.

La mala fe en el registro o en el uso de los nombres de dominio idéntico o confundible con los Derechos Previos alegados por el Demandante, se puede fundamentar en el conocimiento previo por la Demandada de la existencia de dichos Derechos Previos y de su intención de beneficiarse de dichos Derechos Previos.

Este Experto considera, razonablemente, que no cabe considerar que la presencia, difusión y popularidad de la Demandante y su matriz, como grupo de empresas líder en el sector automovilístico mundial hubiera podido escapar al conocimiento de la Demandada, habida cuenta que la Demandada se dedica a la compraventa de vehículos de las marcas titularidad de la matriz de la Demandante.

De la documentación aportada por la Demandante y de sus alegaciones se deduce la existencia de indicios más que suficientes para alcanzar la conclusión de que, antes y tras el registro de los nombres de dominio en disputa, la Demandada tenía pleno conocimiento de los Derechos Previos de la Demandante. Como señalábamos, una coincidencia fruto de la casualidad resulta imposible.

A juicio del Experto, parece asimismo que la Demandada tiene una clara intención de atraer a usuarios de Internet a la página Web alojada en los nombres de dominio en disputa, con ánimo de lucro, y como define el apartado c) del artículo 2 del Reglamento, “creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web”. La popularidad de las marcas BMW y MINI de la Demandante podría atraer muchos accesos a los nombres de dominio en disputa y, eventualmente, muchos ingresos. A este respecto nos parece acertada la doctrina aplicada en las decisiones que la Demandante ha aportado, decisiones basadas en los mismos Derechos Previos que en el caso que nos ocupa, en el *Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Vs R.B.*, Caso OMPI DES2007-0002 y en *BMW IBERICA,S.A Vs OCTAVO ELEMENTO S.L.*, *supra* en los cuales se acordaba transferir a la demandante y a su matriz el nombre de dominio <minicooper.es> y en el segundo el nombre de dominio <mibmw.es>.

Ha quedado acreditado por parte de la Demandante que el registro de los nombres de dominio en disputa ha sido de mala fe en aras a beneficiarse del prestigio que ostentan las marcas en cuestión,

A la vista de todo lo anterior, y también ante la ausencia de alegaciones del Demandado que pudiesen desvirtuar estas alegaciones, este Experto estima que la Demandada ha registrado y usado los nombres de dominio en disputa 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 los nombres de dominio en disputa <bmwbarcelona.es> y <minibarcelona.es> sean transferidos a la Demandante.

Mario A. Sol Muntañola

Experto

Fecha: 13 de Septiembre de 2013