

## **DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO**

Gestamp Automoción, S.A. c. Luis López  
Caso No. D2023-2265

### **1. Las Partes**

La Demandante es Gestamp Automoción, S.A., España, representada por Baylos 5.0 Legal Advisors, S.L., España.

El Demandado es Luis López, España.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <gestamp-automocion.com>.

El Registrador del citado nombre de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 24 de mayo de 2023. El 25 de mayo de 2023 el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El Registrador envió al Centro el 26 de mayo de 2023, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado (DESCONOCIDO (hasta la fecha de presentación)) y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 26 de mayo de 2023, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada en fecha 30 de mayo de 2023

El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento"), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el "Reglamento Adicional").

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 1 de junio de 2023. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 21 de junio de 2023. 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 22 de junio de 2023.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 29 de junio de 2023. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

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

La Demandante es un grupo internacional con sede en España dedicado al diseño, desarrollo y fabricación de componentes de automoción.

La Demandante es titular, entre otros, del siguiente registro marcario: Marca GESTAMP ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea ("EUIPO") con número 11950871 y fecha de solicitud 2 de julio de 2013, concedida el 6 de enero de 2014.

La Demandante solicitó al Registrador el cierre del sitio web al que redirigía el nombre de dominio en disputa que fue aprobado según comunicación de 8 de mayo de 2023.

El Demandado registró el nombre de dominio en disputa el 20 de abril de 2023, y hasta el 8 de mayo de 2023, redirigía a un sitio web en el que se reproducían las marcas titularidad de la Demandante. En la actualidad, el sitio web al que dirige el nombre de dominio en disputa se encuentra inactivo.

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

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

Dice la Demandante que el nombre de dominio en disputa es confundible con las marcas registradas GESTAMP. A su vez, insiste la Demandante, que el uso del nombre de dominio en disputa lo redirigía a un sitio web en el que se reproducían sus marcas denominativas y figurativas, así como su propia denominación social, en la medida en que las mismas coinciden con el nombre de dominio en disputa sin incluir el tipo societario y, en todo caso, sin contar con autorización para ello.

La Demandante afirma no haber concedido licencia o autorización para que el Demandado utilice sus marcas GESTAMP como parte del nombre de dominio en disputa. Además, el uso del nombre de dominio en disputa no puede calificarse como de buena fe en la medida que se ha intentado crear de forma intencionada confusión en los usuarios de Internet, haciéndoles creer que los coches comercializados en la página web a la que redirigía el nombre de dominio en disputa era de la Demandante o, al menos, tienen algún vínculo con ella.

Alega la Demandante que el nombre de dominio fue registrado y es usado de mala fe por razón de la notoriedad de las marcas GESTAMP. Dice, por ello, que el registro del nombre de dominio en disputa es un intento del Demandado de obtener un beneficio injusto de la reputación adquirida por la Demandante.

De hecho, insiste la Demandante, que existe una similitud entre la páginas web del Demandante y la página web a la que redirigía el nombre de dominio en disputa que no debe reputarse como casual, sino como un intento del Demandado de aprovecharse de la reputación alcanzada por el Demandante para así obtener algún tipo de ventaja. Ante estas circunstancias, la Demandante con fecha de 21 de abril de 2023, interpuso reclamaciones ante la Policía Nacional española y ante el Registrador del nombre de dominio en disputa. Como resultado de ellas, el día 8 de mayo de 2023, la Demandante recibió un correo electrónico del Registrador confirmando el cierre de la página web a la que redirigía el nombre de dominio en disputa.

De esta manera, concluye la Demandante que el Demandado intentó intencionadamente atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando un riesgo de confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la procedencia, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web del Demandado o de un producto o servicio ofrecido en el sitio web del Demandado.

Finalmente, en las alegaciones complementarias, la Demandante puso de manifiesto la existencia de inexactitudes en los datos de contacto del Demandado al designar una calle de Barcelona, pero ubicándola en Madrid e indicar como Código Postal el correspondiente a un pueblo de la Provincia El Escorial, así como un número de teléfono móvil no operativo.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

El párrafo 15(a) del Reglamento establece que el Experto resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados de conformidad con la Política y el Reglamento, y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. Del mismo modo, el párrafo 5(e) del Reglamento, establece que, si el Demandado no presenta un escrito de contestación, siempre y cuando no existan circunstancias excepcionales, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda.

Asimismo, considerando el párrafo 14(b) del Reglamento, este Experto sacará las conclusiones que considere apropiadas, en base a las alegaciones presentadas por la Demandante, así como y en virtud de las circunstancias del caso, tomando en cuenta que la falta de contestación y personación por parte del Demandado, no implica *per se* una resolución favorable para la otra parte.

El Experto, a los efectos de contar con criterios de interpretación de las circunstancias existentes en este caso, recurrirá a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política, así como en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición ("[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)").

### **A. Identidad o similitud confusa**

De la documentación aportada queda probado que la Demandante es titular de derechos marcarios vigentes ante la EUIPO. Por tanto, el examen de este primer requisito se limita a una comparación entre la marca GESTAMP y el nombre de dominio en disputa.

Nota el Experto que en este análisis no se tiene en cuenta, normalmente, el dominio de nivel superior ("TLD" por sus siglas en inglés), en este caso ".com". Ver *Lidl Stiftung & Co. KG c. Milan Petrov*, Caso OMPI No. [D2022-4460](#).

Pues bien, de la comparación resulta la íntegra reproducción de la marca en el nombre de dominio en disputa sin que el término "automoción" impida que la marca sea reconocible en el mismo. En este sentido, véase la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 1.8. En estas circunstancias se admite la similitud confusa alegada por la Demandante.

En fin, el Experto declara cumplido este requisito de conformidad con el párrafo 4(a)(i) de la Política.

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

De acuerdo con la Política, corresponde a la demandante demostrar que el demandado carece de derechos e intereses legítimos. En todo caso el párrafo 4(c) de la Política facilita una lista abierta de circunstancias

de las que puede deducirse que el demandado tiene derechos o intereses legítimos. No obstante, y como decíamos, la carga de la prueba, como en todos los requisitos, recae en el demandante. Ahora bien, ante el hecho de que el conjunto de las pruebas suele encontrarse en poder del demandado, se ha interpretado que el demandante tiene la obligación de demostrar *prima facie* que el demandado carece de derechos o intereses legítimos, y que de lograrse dicha demostración *prima facie*, será el demandado quien deberá aportar las alegaciones y pruebas que permitan valorar las circunstancias del caso. En este sentido la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 2.1: “[...] se entiende que cuando un demandante ha demostrado *prima facie* la falta de derechos o intereses legítimos del demandado, le corresponde al demandado presentar la evidencia suficiente que permita demostrar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio.”

Con cuanto antecede, el Experto tiene en cuenta el expediente del caso y da por buenas las alegaciones de la Demandante sobre a la falta de licencia o autorización del Demandado para utilizar las marcas GESTAMP como parte del nombre de dominio en disputa. Asimismo, se acepta que el Demandado ha intentado crear de forma intencionada confusión en los usuarios que acceden al sitio web al que redirigía el nombre de dominio en disputa haciéndoles creer que existía vinculación entre las partes del presente procedimiento cuando en realidad no existe tal relación o vínculo. A este respecto, el Experto considera que la composición del nombre de dominio en disputa y el propio contenido del sitio web del Demandado con la reproducción de la marca de la Demandante abocan a pensar en la existencia de afiliación o relación entre las partes cuando ésta no existe. Véase la sección 2.5.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Por todo ello, el Experto considera probado, *prima facie*, la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa.

Siendo así, el Experto tiene en cuenta tanto la correcta notificación del procedimiento al Demandado, así como su falta de personación y, por tanto, de presentación de alegaciones y pruebas. Todo ello hace que se pueda declarar que la Demandante ha cumplido con este segundo requisito. Destaca el Experto que nada en el expediente permite concluir de otro modo.

Por tanto, el Experto declara cumplido este requisito de conformidad con el párrafo 4(a)(ii) de la Política.

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

La Política establece que la demandante debe probar, de forma conjunta, que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa fue de mala fe.

A efectos de la valoración de este tercer requisito sobre el registro de un nombre de disputa, hacemos notar que uno de los factores que determinan su posible mala fe lo constituye el hecho de que el demandado tenga conocimiento previo de la marca de la demandante y, a pesar de ello, proceda a su registro. En el presente caso se ha reconocido la notoriedad de las marcas GESTAMP, por lo que este Experto concluye que existía conocimiento previo del Demandado de dichas marcas al momento del registro del nombre de dominio en disputa. Este conocimiento previo de las marcas del Demandante queda reforzado en este caso, por el uso posterior que hace el Demandado desplegando los derechos marcarios de la Demandante en su sitio web. Ver *EUROVET c. Whois Agent, Domain Protection Services, Inc. / Wteu Qtyeiw*, Caso OMPI No. [D2022-2053](#).

El Experto tiene igualmente en cuenta la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), sección 3.1.3 según el cual “Teniendo en cuenta que los escenarios enumerados en el párrafo 4 b) de la Política Uniforme no son exhaustivos, los expertos han utilizado la noción de un ‘competidor’ más allá del concepto de un competidor comercial para incluir también el concepto de ‘una persona que actúa en oposición a otra’ por algún medio de ganancia comercial, directa o no”. Las pruebas presentadas dejan claro que ambas partes se dedican al sector de la automoción por lo que el Experto considera que aplica el párrafo 4 b)(iii) según el cual: “...su objetivo fundamental (el demandado) al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor.”

Ha quedado igualmente demostrado cómo el Demandado ha intentado crear una asociación o afiliación desleal con la Demandante, vía reproducción de las marcas GESTAMP en el nombre de dominio en disputa, así como vía reproducción de estas marcas en el sitio web al que redirigía el nombre de dominio en disputa. Por lo tanto, el uso del nombre de dominio en disputa parecía tener como objetivo atraer potenciales consumidores a la web del Demandado. Por tanto, este uso se ajusta a las circunstancias descritas en párrafo 4 b)(iv) de la Política y, en consecuencia, debe reputarse de mala fe. El hecho de que el sitio web al que dirige el nombre de dominio en disputa se encuentra actualmente inactivo, no impide una determinación de mala fe.

Y finalmente, la entrada de datos en el Whois que no se corresponden con una dirección postal real o con un móvil no operativo constituyen evidencias de un más que probable intento entorpecer el procedimiento con la creación de confusión. Cuanto antecede debe reputarse como de mala fe pues ha supuesto un intento claro de ocultar los datos de contacto del Demandado de mala fe.

En fin, el Experto concluye que el registro y el uso del nombre de dominio en disputa fue de mala fe en los términos del párrafo 4 (a)(iii) de la Política.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que el nombre de dominio, <gestamp-automocion.com> sea transferido al Demandante.

*/Manuel Moreno-Torres/*

**Manuel Moreno-Torres**

Experto Único

Fecha: 13 de julio de 2023