

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. c. Sebastien Grimalt
Caso No. D2024-1226

1. Las Partes

La Demandante es BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye, representada por Sezekkaplan, Türkiye.

El Demandado es Sebastien Grimalt, Francia.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <bmcfrance.com>.

El Registrador del nombre de dominio en disputa 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 21 de marzo de 2024. El 21 de marzo de 2024 el Centro envió al Registrador vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de marzo de 2024, el Registrador envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales diferían de los señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante el 22 de marzo de 2024 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 el 27 de marzo de 2024. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante el 28 de marzo de 2024 en relación a la Política y el Reglamento aplicables a este procedimiento, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una Demanda enmendada el 29 de marzo de 2024.

El Centro verificó que la Demanda junto con las Demandas enmendadas 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 3 de abril de 2024. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 23 de abril de 2024. 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 24 de abril de 2024.

El Centro nombró a Gerardo Saavedra como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el 30 de abril de 2024, previa recepción de su Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento. Este Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa de Türkiye dedicada a la producción y comercialización de camiones, autobuses y vehículos militares.

La Demandante tiene derechos sobre las siguientes marcas, entre otras: marca figurativa BMC (letras en color blanco en un recuadro color azul) registrada ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, registro No. 010556793 en clase 12, otorgado el 12 de junio de 2012; marca figurativa BMC (letras en color azul), registro Internacional No. 1644058 en clases 7, 9, 12, 35 y 37, otorgado el 10 de mayo de 2021; marca denominativa BMC NEOCITY, registro Internacional No. 1384452 en clase 12, otorgado el 18 de septiembre de 2017; marca denominativa BMC NEOPORT, registro Internacional No. 1637223 en clases 12 y 35, otorgado el 10 de mayo de 2021.¹

El nombre de dominio en disputa fue creado el 12 de julio de 2022. De conformidad con la información que obra en el expediente a la fecha de presentación de la Demanda, el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa mostraba, entre otros, los siguientes enunciados en idioma francés: “Importateur exclusif des camions et autobus BMC pour la France, territoires ultra-marins compris”, “BMC” en letras color azul,² “FRANCE”. A su vez, dicho sitio web contenía las pestañas “Entreprise”, “Camions”, “Autobus”, “Service”, “Après Vente BMC” y “Contactez-nous”. Además, también mostraba diversas imágenes de tractores y autobuses bajo la pestaña “Camions” junto a los enunciados “BMC vous présente sa nouvelle famille de tracteurs TUĞRA”; y, bajo la pestaña “Autobus” los enunciados “NEOCITY La famille BMC Neocity a reçu le prix du meilleur desing” y “NEOPORT Le premier bus destiné aux aéroports fabriqué en Turquie”. El sitio web asociado al nombre de dominio en disputa aparentaba ser una imitación al sitio web de la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene que ha satisfecho cada uno de los elementos requeridos bajo la Política y solicita que el nombre de dominio en disputa le sea transferido. Los alegatos de la Demandante pueden resumirse como sigue.

La Demandante, fundada en 1964, es el principal fabricante turco de vehículos comerciales y militares y uno de los cuatro únicos fabricantes del mundo que produce vehículos especiales para todas las clases de transporte de mercancías y pasajeros.

¹No obstante que el párrafo 3(b)(xiv) del Reglamento dispone que se deberán adjuntar a la Demanda todas las pruebas pertinentes, incluyendo los registros de marcas sobre las que se base, la Demandante presentó meros listados de marcas registradas, sin que hubiese anexado copia de las constancias de registro respectivas. Dado lo anterior, este Experto tuvo que acceder a las respectivas bases de datos de marcas a verificar algunos de esos registros marcarios. Véase la sección 4.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición ([“Sinopsis de la OMPI 3.0”](#)).

² Este Experto nota que esa imagen de “BMC” en letras color azul es igual a la marca figurativa BMC, registro Internacional No. 1644058 antes citado.

La Demandante es titular de numerosas marcas que llevan el signo BMC, en Türkiye y diversas jurisdicciones, en particular la marca registrada desde 1997 en la Oficina Turca de Patentes y Marcas bajo el registro No. 96/006694. La marca BMC ha sido declarada marca conocida por la Oficina Turca de Patentes y Marcas con el número T/01686, y goza de reconocimiento no sólo en Türkiye, sino también a escala internacional. La Demandante también es titular del nombre de dominio <bmc.com.tr>, el cual se viene utilizando activamente desde su registro en marzo de 1999.

El nombre de dominio en disputa incluye la marca conocida BMC, seguida de “france”, sin que el término “france” elimine la similitud del nombre de dominio en disputa con la marca y el nombre de dominio de la Demandante, induciendo a error al consumidor.

El Demandado no tiene ningún interés legítimo ni derecho legal a utilizar la denominación “bmc”. No existe acuerdo de licencia alguno entre las Partes, ni la Demandante ha concedido licencia alguna para el uso de BMC.

El Demandado ha imitado el sitio web, las imágenes de productos y los catálogos de la Demandante, es decir, sus productos comerciales, violando los derechos comerciales y de marca de la Demandante, creando competencia desleal.³ La obtención del nombre de dominio en disputa, la copia del sitio web de la Demandante para obtener un beneficio desleal y que utiliza ilícitamente la marca de la Demandante e imita la actividad de ésta, no puede considerarse de modo alguno como el ejercicio de un derecho legal o de un interés legítimo. Dicho uso no puede considerarse un uso de buena fe.

El Demandado pretende atraer a usuarios de Internet para sus propios fines comerciales utilizando las conocidas marcas BMC de la Demandante mediante la imitación de las marcas, imágenes protegidas por derechos de autor y múltiples productos de la Demandante. Todos los elementos utilizados por el Demandado en su sitio web son idénticos a los de la página web de la Demandante y sólo difiere el idioma utilizado. El Demandado intenta crear la impresión de ser la sucursal francesa de la Demandante, revelando así su voluntad de obtener ganancias e ingresos desleales. La pestaña “BMC Turquie” que figura en la página web ligada al nombre de dominio en disputa dirige al consumidor a la página web “www.bmc.com.tr” de la Demandante; el mismo redireccionamiento también está disponible en la pestaña “Entreprise Historie de BMC” de dicho sitio web del Demandado.

El nombre de dominio en disputa incluye el nombre comercial, la marca registrada y el nombre de dominio de la Demandante. Es un signo grave de dolo el hecho de imitar la marca, el sitio web y los visuales y escritos sobre los productos de la Demandante con el fin de obtener un beneficio desleal de forma que se induzca a error al consumidor, y así intentar crear la percepción de que existe una conexión administrativa - económica con la Demandante. Ese uso no puede explicarse por la coincidencia, la lógica comercial o la buena fe. La forma en que el Demandado utiliza el nombre de dominio en disputa demuestra claramente su mala fe.

Considerando la rapidez y el alcance mundial de Internet y de los motores de búsqueda, y el hecho de que la marca de la Demandante es conocida en el sector, no es posible que el Demandado desconozca dicha marca.

Los grupos de expertos han reconocido como indicadores de mala fe la intención de crear confusión, la obtención de un nombre de dominio cuando no procede, el hecho de que el nombre de dominio en disputa contenga redireccionamientos al sitio web de la parte demandante y el impedimento de cualquier uso de buena fe.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

³El anexo 4 de la Demanda contiene diversas capturas de pantalla del sitio web “www.bmc.com.tr” de la Demandante y del sitio web ligado al nombre de dominio en disputa.

6. Debate y conclusiones

El párrafo 15(a) del Reglamento establece que el grupo de expertos resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquier normas y principios de derecho que considere aplicables.

Si bien es cierto que la falta de contestación del Demandado da lugar a que este Experto saque las conclusiones que estime apropiadas, también es cierto que dicha circunstancia no se traduce *per se* en una resolución favorable para la Demandante ([Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 4.3). De conformidad con lo preceptuado en el párrafo 4(a) de la Política, para prevalecer en sus pretensiones, la Demandante tiene que acreditar todos y cada uno de los extremos siguientes: (i) el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con respecto a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos; (ii) el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa; y, (iii) el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

Luego de revisar las constancias que obran en el expediente, este Experto considera que tal vez la Demandante pudiese haber presentado argumentos mejor estructurados y elaborados, apoyados en la Política y el Reglamento. Como ha quedado establecido en otros casos, este Experto reitera que le corresponde a las Partes, y sólo a ellas, presentar su caso.⁴

A. Identidad o similitud confusa

Este Experto considera que la Demandante ha demostrado tener derechos respecto a una marca de productos y de servicios a los efectos de la Política ([Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 1.2.1).

Este Experto advierte que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a las marcas figurativas BMC de la Demandante, entre otras. El nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad el elemento nominativo de dichas marcas, seguido del término “france”, percibiéndose que dicho elemento nominativo es claramente reconocible en el nombre de dominio en disputa, y sin que la adición de “france” evite que haya similitud confusa entre el nombre de dominio en disputa y esas marcas de la Demandante ([Sinopsis de la OMPI 3.0](#), secciones 1.7, 1.8 y 1.10).

Por consiguiente, este Experto tiene por acreditado el supuesto previsto en el párrafo 4(a)(i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

Aunque la carga general de la prueba en los procedimientos bajo la Política recae en la parte demandante, los grupos de expertos han reconocido que demostrar que un demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio puede resultar en la difícil tarea de “probar un hecho negativo”, lo que requiere información que generalmente se encuentra bajo el control o conocimiento del demandado. Así, cuando un demandante establece *prima facie* que el demandado carece de derechos o intereses legítimos, la carga de demostrar este elemento se traslada al demandado para que presente las pruebas pertinentes que demuestren sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio (aunque la carga de la prueba siempre permanece en la parte demandante). Si el demandado no presenta dichas pruebas, generalmente se considera que el demandante ha satisfecho el segundo elemento ([Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 2.1).

En el sitio web asociado al nombre de dominio en disputa el operador del mismo se ostenta como importador exclusivo para Francia de los productos de la Demandante, mostrando las marcas e imágenes de los productos de la Demandante, siendo dicho sitio web prácticamente una copia del sitio web de la Demandante, y sin que este Experto advierta leyenda o anuncio alguno que revele la identidad del operador del nombre de dominio en disputa y su relación (o falta de relación) con la Demandante. Si bien parece ser

⁴Este Experto toma nota que la Demandante externó su falta de familiaridad con el idioma español, que rige este procedimiento, lo que de alguna manera se refleja en la elaboración de la Demanda. No obstante, es incumbencia de un demandante proporcionar en el idioma aplicable argumentos claros y elaborados, conforme a la Política y el Reglamento.

que dicho sitio web se usa para ofertar los productos de la Demandante solamente, este Experto considera que el hecho que el operador del mismo se ostente como importador exclusivo para Francia conlleva la idea de estar autorizado por la principal para fungir como su único y autorizado importador para Francia, esto es, transmite la falsa apariencia que la Demandante sanciona o de alguna manera patrocina la actividad que se realiza a través del nombre de dominio en disputa.⁵ Este Experto además nota que la composición del nombre de dominio en disputa conlleva un riesgo de confusión por asociación con dichas marcas BMC de la Demandante ([Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 2.5.1). Este Experto deduce que lo anterior no constituye una oferta de buena fe de productos o servicios, ni un uso legítimo o leal no comercial del nombre de dominio en disputa.

Este Experto considera que la Demandante ha acreditado prima facie que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, sin que éste la haya refutado. De la documentación que obra en el expediente no cabe apreciar la existencia de alguna circunstancia, sea de las que establece en forma enunciativa el párrafo 4(c) de la Política o alguna otra, para inferir derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.

En consecuencia, este Experto tiene por acreditado el requisito previsto en el párrafo 4(a)(ii) de la Política.

C. Registro y uso de mala fe

El párrafo 4(b) de la Política establece una lista de circunstancias en particular, pero sin limitación, que, si el grupo de expertos determina que alguna de ellas está presente, será prueba del registro y uso de mala fe de un nombre de dominio ([Sinopsis de la OMPI 3.0](#), sección 3.1).

Habiendo revisado el expediente del caso, este Experto concluye que el registro y uso del nombre de dominio en disputa se hicieron de mala fe bajo la Política, sin que en el expediente exista indicio alguno que pudiera llevar a una conclusión diferente. La evidencia indica que el Demandado eligió deliberadamente registrar el nombre de dominio en disputa por su asociación con las marcas BMC de la Demandante, aprovechando esa asociación para ostentarse como el importador exclusivo para Francia de los productos de la Demandante en el sitio web ligado al nombre de dominio en disputa, el cual muestra de forma casi idéntica la imagen comercial de la Demandante, exponiendo sin autorización imágenes y leyendas tomadas del sitio web de la Demandante, como si se quisiera hacer pasar por un sitio web sancionado por la Demandante, y sin que se perciba leyenda o anuncio alguno que desligue a la Demandante de dicho sitio web y del Demandado u operador del nombre de dominio en disputa.⁶ De lo anterior se infiere que el nombre de dominio en disputa se ha utilizado de manera intencionada con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet, aprovechando la posibilidad de que exista confusión con la Demandante y sus marcas en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web ligado al mismo y los productos ofertados en el mismo (párrafo 4(b)(iv) de la Política).

Por consiguiente, este Experto tiene por satisfecho el supuesto previsto en el párrafo 4(a)(iii) de la Política.

⁵Véase *Ford Motor Company v. José Luis Arseguet*, Caso OMPI No. [D2015-0112](#): “Si bien la palabra ‘exclusivo’ significa ser el único, excluyendo a cualquier otro, así mismo es cierto que dicha palabra también tiene la connotación de indicar que se tiene un privilegio o derecho para hacer algo que no pueden hacer los demás [...] ostentarse como distribuidor exclusivo conlleva la idea de estar autorizado por la principal para fungir como su único y autorizado distribuidor”. Véase también *ABG-Tretorn, LLC v. Web Commerce Communications Limited*, Caso OMPI No. [D2022-1066](#): “the website associated with the disputed domain name conveys the false impression that Complainant is somehow affiliated with Respondent or endorsing its commercial activities [...] That demonstrates neither a bona fide offering of goods or services nor a legitimate noncommercial or fair use of the disputed domain name”.

⁶Véase *Diamond Mattress Company, Inc. v. Diamond Mattress*, Caso OMPI No. [D2010-1637](#): “Respondent’s website appears to have been intentionally designed to capture the look and feel of the Complainant’s website, and the Respondent in the Panel’s view has failed to effectively or accurately disclose its relationship with the Complainant. In view of the foregoing, The Panel concludes that the Respondent registered and has used the disputed domain names in bad faith”. Véase también *Inter IKEA Systems BV (IISBV) v. Ali Armon, Netafraz Hosting*, Caso OMPI No. [D2017-1688](#), y *Aktiebolaget Electrolux v. Manuel Perez Marquez*, Caso OMPI No. [D2012-1224](#).

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con los párrafos 4(i) de la Política y 15 del Reglamento, este Experto resuelve ordenar que el nombre de dominio en disputa <bmcfrance.com> sea transferido a la Demandante.

/Gerardo Saavedra/

Gerardo Saavedra

Experto Único

Fecha: 14 de mayo de 2024