

DECISIÓN DEL EXPERTO

Trivago GmbH v. J. de E. V.
Caso No. DES2014-0017

1. Las Partes

La Demandante es Trivago GmbH con domicilio en Düsseldorf, Alemania, representada por sí misma.

El Demandado es J. de E. V. con domicilio en Alcalá de Henares, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <trivagovuelos.es>.

El Registrador del citado nombre de dominio es Red.es y el agente Registrador es HOST EUROPE.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 3 de junio de 2014. El 3 de junio de 2014, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 5 de junio de 2014, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, la Demandante presentó una modificación a la Demanda el 23 de junio de 2014.

El Centro verificó que la Demanda y la Demanda modificada 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 modificada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 25 de junio de 2014.

De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de julio de 2014. 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 16 de julio de 2014.

El Centro nombró a Luis H. de Larramendi como Experto el día 22 de julio de 2014, 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.

4. Antecedentes de Hecho

- La Demandante es titular de la marca internacional 910828 TRIVAGO, de 18 de agosto 2006, para servicios de las clases 35, 38, 39 y 42 y de la marca comunitaria 12129607 TRIVAGO (fig.), presentada el 11 de septiembre de 2013 y registrada el 27 de marzo de 2014, para servicios de las clases 35, 38, 39, 42 y 43.
- El nombre de dominio en disputa <trivagovuelos.es> fue registrado el 18 de febrero de 2013.
- El nombre de dominio en disputa aloja una página web activa que bajo el título “Buscador de Vuelos” proporciona consejos acerca de billetes baratos de avión y hace expresa referencia a la Demandante. La página web contiene publicidad de otras empresas del sector.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en su escrito de Demanda, realiza las siguientes afirmaciones:

- Que el nombre de dominio en disputa reproduce su marca TRIVAGO, que goza de gran popularidad como el mayor comprador de precios de hoteles a nivel mundial.
- Que la palabra genérica añadida “vuelos” no evita que el nombre de dominio resulte idéntico a la marca prioritaria TRIVAGO de la Demandante.
- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación. Su página web da la impresión de tratarse de una nueva rama de negocio de la Demandante, creando confusión sobre la identidad de la web.
- Que el Demandado no ostenta ningún derecho previo sobre la denominación “trivago” ni cuenta con autorización de la Demandante como titular de la marca.
- Que el Demandado actúa de mala fe, pues conocía el renombre de la marca TRIVAGO y la utiliza para atraer clientes a su web, generando una falsa asociación con la Demandante. El Demandado obtiene además un beneficio económico a través de su página web gracias a los links de publicidad de otras empresas del sector.
- Además de ello, el Demandado por su actividad sustrae volumen de negocio a la Demandante, lo que confirma igualmente su mala fe.

Con base en las alegaciones mencionadas, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo “.es”. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio “.es”, las leyes y principios del Derecho español, al ser además ésta aparentemente la nacionalidad del Demandado.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP en sus siglas en inglés), por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005 o en *Editorial Bosch S.A. v. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006.

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

La Demandante ha acreditado sus derechos sobre la marca TRIVAGO, e igualmente su clara notoriedad en España.

El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca de la Demandante. El vocablo añadido “vuelos” no evita la confusión, teniendo en cuenta que se trata de una expresión genérica.

En efecto, en numerosas decisiones se ha considerado que la adición de expresiones genéricas a una marca para conformar un nombre de dominio no evita la confusión. Así se recordó por ejemplo en *SC FARMEC S.A. and S.C. SICOMED S.A. v. JN P.*, Caso OMPI No. D2005-0701¹.

En la misma línea se pronunció el experto en *Sociedad Española del Acumulador Tudor S.A. v. Asesoría Materiales Exportación S.L.*, Caso OMPI No. D2005-0621².

En consecuencia, este Experto considera que existe claramente una similitud susceptible de causar confusión entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa. Por lo tanto, concurre la primera de las circunstancias previstas en el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El Demandado no ha contestado a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la

¹ “The disputed domain names are not identical with these trademarks, but do incorporate this trademark entirely. The fact that a trademark is incorporated in its entirety in a domain name is a solid indication, but does not ipso facto mean, that the domain name is confusingly similar to the trademark. The similarity of the trademark and the domain name depends on many factors, including ‘the relative distinctiveness of the trademark and the non-trademark elements of the domain name, and whether the non-trademark elements detract from or contradict the function of the trademark as an indication of origin’ (see *Pfizer Inc v. The Magic Islands*, WIPO Case No. D2003-0870). However, this is another case of the addition of a prefix and suffix to a registered trademark descriptive of the products available on the Respondent’s website which, as many UDRP decisions demonstrate, will almost invariably be insufficient to prevent the domain names being confusingly similar to the registered trademark.

The Panel considers that the disputed domain names are confusingly similar to the GEROVITAL trademark for the following reasons: (i) GEROVITAL is an invented word with a high degree of inherent distinctiveness; (ii) ‘cosmetics’ and ‘cosmetiques’ are ordinary descriptive words that describe in English and French respectively the products offered by the Complainant; (iii) the evidence demonstrates that the GEROVITAL trademark has an established reputation in respect of medicines and cosmetics; (iv) potential customers will assume that the disputed domain names are associated with the Complainants’ trademark.”

² “The disputed domain names <bateriastudor.com>, <batteriestudor.com> and <tudorbatteries.com> entirely incorporate Complainant’s trademark TUDOR. The mere addition of the generic term ‘batteries’ in English, Spanish and French, i.e. ‘batteries’, ‘baterias’ and ‘batteries’ does not per se render the said disputed domain names distinctive, when compared to such trademark, especially considering precisely that the said trademark distinguishes batteries. See, *mutatis mutandis*, *Quixtar Investments, Inc. v. Smithberger and Quixtar-IBO*, WIPO Case No. D2000-0138; *GA Modefine S.A. v. Mark O’Flynn*, WIPO Case No. D2000 1424. See also *PepsiCo, Inc. v. Diabetes Home Care, Inc. and DHC Services*, WIPO Case No. D2001-0174; *Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony Corporation) v. Kil Inja*, WIPO Case No. D2000-1409 and *America Online, Inc. v. Chris Hoffman*, WIPO Case No. D2001-1184.”

posible existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

No obstante, examinado el expediente y todas las circunstancias y hechos que en él constan, este Experto considera que:

- Teniendo en cuenta la notoriedad acreditada de la marca de la Demandante en España, no parece razonable pensar que el Demandado pueda ostentar algún tipo de derecho sobre dicha denominación. Además, la propia página web del Demandado hace referencia directa a la marca TRIVAGO de la Demandante e incluso reproduce alguno de sus anuncios televisivos.

- La ausencia de contestación a la Demanda puede, en este caso, considerarse como una asunción o reconocimiento del Demandado que no contestó de la inexistencia de esos derechos o intereses legítimos a su favor. Este criterio ha sido seguido en innumerables decisiones, entre las que se encuentra *Montes de Piedad Y Cajas de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga Y Antequera (Unicaja) v. F.L. P.*, Caso OMPI No. D2000-1402; *Hipercor, S.A. v. M.A. G.*, Caso OMPI No. D2000-0045; *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. J. G. / L. Asesores S.L.*, Caso OMPI No. D2008-0890 ó *Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. J. M.E.-S. R.*, Caso OMPI No. DES2008-0031.

Por todo ello, el Experto entiende que la Demandante ha cumplimentado también el segundo requisito exigido por el Reglamento, al no poderse acreditar o presumir en modo alguno la existencia de ningún derecho o interés legítimo a favor del Demandado en relación con el nombre de dominio en disputa.

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

Este Experto considera que la Demandante ha presentado pruebas claramente suficientes como para apreciar que efectivamente concurre mala fe por parte del Demandado.

A esta conclusión se llega si tenemos en cuenta que ha quedado acreditado que la marca TRIVAGO de la Demandante goza de una amplia notoriedad en el mercado español. Por consiguiente, el Demandado al registrar el nombre de dominio en disputa forzosamente había de ser consciente de estar apropiándose de una denominación coincidente con la marca notoria de un tercero. La notoriedad de la marca de la Demandante permite por tanto inferir la concurrencia de mala fe, tal y como se ha señalado en numerosas decisiones del Centro como *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. J. G./ L. Asesores S.L.*, Caso OMPI No. D2008-0890; *Banco Español de Crédito, S.A. v. M.D.P.V. T.*, Caso OMPI No. D2000-0018; o *Banco de Vitoria, S.A. v. Multimedia Digital Rioja, S.L.*, Caso OMPI No. D2001-0496.

Ya en la primera decisión dictada en un procedimiento administrado por el Centro en aplicación del Reglamento referida a un dominio “.es”, *Citibank, N.A., Citigroup Inc. v. R. G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001, se estableció de forma clara esta interpretación:

“Uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca. (Así se hace reiteradamente en las resoluciones que aplican la Política de la ICANN, cuya interpretación es perfectamente aplicable también a procedimientos sobre nombres de dominio “.es” como el presente, sujeto al Reglamento. *Vid*, entre otras muchas resoluciones, las de los casos, *Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A v. Montera 33 S.L.*, Caso OMPI No. D2002-0830, *Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc.*, Caso OMPI No. D2005-0556, o *BolognaFiere S.p.A. v. Bonopera Daniele*, Caso OMPI No. D2003-0295).

Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el nombre de dominio, se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan las relativas al domicilio del solicitante del nombre de dominio, a la amplitud de uso de la marca y al carácter notorio o renombrado de la marca.”

Se aprecia igualmente que en la página web del Demandado se hace expresa referencia a la marca TRIVAGO de la Demandante, generándose la errónea impresión de que el sitio web está relacionado con

ésta.

Además, la página web contiene publicidad y vínculos a empresas competidoras de la Demandante, por lo que el Demandado está obteniendo un lucro gracias a la asociación generada con la marca de la Demandante.

Esta conducta es claramente subsumible entre las pruebas de mala fe que prevé el artículo 2 del Reglamento:

“4) El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier 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 web”.

Así pues, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe en el registro o uso del nombre de dominio en disputa.

7. Decisión

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

Luis H. de Larramendi

Experto

Fecha: 4 de agosto de 2014