

**Asociación Española de Comercio Electrónico y
Marketing Directo**

RESOLUCIÓN DEL EXPERTO

Almeida Viajes S.L. Vs. Grupo Qualitas Turístico Pedro Gutiérrez

Procedimiento nº 200610c0031 viajesalmeida.es

En Madrid, a veintisiete de diciembre de 2006.

Vista la DEMANDA

Presentada por:

Almeida Viajes SL, sociedad constituida en 2004 y titular del nombre comercial 258.149 denominado ALMEIDA VIAJES SL, con domicilio en la calle XXXXXX nº #, ##### de Málaga (en adelante, la DEMANDANTE),

Frente a:

Grupo Qualitas Turístico Pedro Gutiérrez con domicilio en la calle XXXXXXXX ##, ##### Valladolid (en adelante, el DEMANDADO).

Reclamando:

La transferencia del Nombre de Dominio «almeidaviajes.es» (en adelante, el Nombre de Dominio), registrado por medio de la entidad dinahosting (en adelante, la Entidad Registradora).

Atendiendo a los siguientes:

I. ANTECEDENTES DE HECHO

1. Procedimiento

Mediante demanda fechada el 9 de octubre de 2006 la DEMANDANTE presentó ante la Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo (en adelante, el CENTRO) una DEMANDA de arbitraje (en adelante, la DEMANDA).

El 10 de octubre de 2006 el Centro comunico a RED.ES la solicitud de bloqueo del Nombre de Dominio reclamado, lo cual fue verificado con fecha 11 de octubre de 2006.

Con fecha 22 de noviembre de 2006, el CENTRO incorpora al expediente los albaranes de entrega de los envíos postales realizados al DEMANDADO y al agente registrador con fecha 17 de noviembre y copia de los acuses de recibo con fechas de entrega de 20 de noviembre.

Según certifica el CENTRO con fecha 5 de diciembre de 2006 el DEMANDADO procede a contestar a la DEMANDA en formato electrónico recibiendo el CENTRO la contestación y documentación adjunta por correo postal el 11 de diciembre del corriente.

Con fecha 11 de diciembre de 2006, el CENTRO designó a D. Enrique Sánchez-Quiñones González como Experto (en adelante, el EXPERTO) para la resolución del presente procedimiento.

2. Antecedentes relativos a la disputa

La DEMANDANTE es una sociedad limitada constituida en Málaga con fecha 26 de mayo de 2004, girando bajo la denominación Almeida Viajes S.L., teniendo como objeto social la actividad de agencia de viajes. De la misma forma la DEMANDANTE es el titular del nombre comercial Almeida Viajes S.L. registrado ante la oficina española de patentes y marcas bajo el nº 258149, para distinguir las actividades de una agencia de viajes. Este nombre comercial fue solicitado el 23 de julio de 2004, encontrándose actualmente en vigor.

Lo anterior se acredita por la DEMANDANTE a través de la copia de su escritura fundacional así como de la copia de la solicitud de registro del nombre comercial ante la OEPM.

La DEMANDANTE alega también en su DEMANDA tener registrado el Dominio www.almeidaviajes.com. Según se ha podido comprobar por el EXPERTO el citado Nombre de Dominio se encuentra registrado a favor de A.M.L. , si bien mediante la visualización del citado Dominio puede observarse que quien ofrece los servicios de agencia de viajes es la entidad demandante utilizando para ello su nombre comercial Almeida Viajes.

La DEMANDANTE señala que Grupo Qualitas registró el Dominio "almeidaviajes.es" para redirigirlo a su propia web, teniendo las partes en conflicto la misma actividad, esto es, servicios de agencias de viajes, interesando finalmente la transmisión del Nombre de Dominio.

Si bien el Nombre de Dominio se encuentra registrado a nombre de Don P.G., procede a contestar la DEMANDA Qualitas Servicios Turísticos Profesionales S.L., entidad esta que utiliza el dominio que se reclama, que tiene idéntico domicilio que el Sr. G. , y que según puede comprobarse por el EXPERTO cuando se teclea el Nombre de Dominio almeidaviajes.es, este se redirecciona a la dirección de "grupoqualitas.com".

Hecha la aclaración anterior, se argumenta por el DEMANDADO que el grupo Qualitas se constituyó en el año 2002, y desde esa fecha hasta el día de hoy pertenecen un total de 158 agencias de viajes entre las que se encontraba la hoy DEMANDANTE.

Argumenta que la DEMANDANTE se asoció al grupo Qualitas, el 1 de julio del 2004, habiéndose encargado el grupo de tramitar la documentación necesaria para el correcto funcionamiento de la agencia de viajes de la DEMANDANTE.

A finales del año 2004 la DEMANDANTE solicita la baja del grupo de gestión habiendo iniciado a juicio del DEMANDADO una labor de competencia desleal al haber aprovechado los conocimientos adquiridos mientras estuvo asociada al Grupo Qualitas.

A este respecto debe señalarse que en el presente procedimiento extrajudicial, no puede entrarse a examinar por el EXPERTO las supuestas actuaciones por Competencia Desleal denunciadas por Qualitas.

El DEMANDADO alega ser titular desde el año 2005 de la marca mixta nº 2665949 denominada Qualitas para señalar y distinguir servicios de la clase 35 del Nomenclátor oficial de marcas, argumentando que esta marca viene explotándose por medio de Internet a través de la dirección electrónica "Grupo Qualitas.com".

Es de señalar que la marca alegada por el DEMANDADO, Qualitas, no coincide con el Nombre de Dominio objeto de la presente disputa, por lo que el citado argumento defensivo no puede ser tenido en cuenta en la presente disputa.

El DEMANDADO niega que el registro del Nombre de Dominio discutido tenga el carácter especulativo o abusivo por cuanto que se utiliza para desarrollar actividades publicitarias y promocionales del grupo Qualitas. Asimismo el DEMANDADO niega que la DEMANDANTE tenga derechos previos, denunciando que no se ha probado que el registro del Dominio fuera especulativo o abusivo.

Finalmente la DEMANDADA interesa que se cancele el bloqueo del Dominio en cuestión permitiéndose su uso como hasta la fecha se ha venido realizando.

A estos hechos son de aplicación los siguientes:

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. Procedimiento

Es de aplicación al procedimiento abierto mediante la DEMANDA el *Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España .es* aprobado mediante la Orden del Ministerio de Industria Turismo y Comercio ITC/1542/2005, de 19 de mayo, la *Instrucción del Presidente de la Entidad Pública Empresarial Red.Es de 21 de octubre de 2004, por la que se Modifica la Instrucción del Presidente de la Entidad Pública Empresarial Red.Es de 18 de julio de 2003 de Desarrollo de los Procedimientos Aplicables a la Asignación y a las Demás Operaciones Asociadas al Registro de Nombres de Dominio Bajo el .es*, de 21 de octubre de 2004, el *Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente, España “.es”* (el Reglamento) aprobado mediante la Instrucción del Director General de la Entidad Pública Empresarial «red.es» de 7 de noviembre de 2005, y el *Reglamento de Resolución Extrajudicial de Conflictos sobre Nombres de Dominio «.es»* aprobado por el Comité de expertos para la resolución extrajudicial de conflictos de nombre de dominio de la Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo.

La Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo ha sido acreditada para la prestación del servicio de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente, España «.es», mediante la resolución del Director General de la Entidad Pública empresarial Red.es de fecha 31 de enero de 2006.

2. Examen de los presupuestos establecidos en el artículo 2 del Reglamento

Las alegaciones realizadas por la parte DEMANDANTE y la documentación acreditativa de cuanto alega, justifican su interés en la recuperación del Nombre de Dominio «almeidaviajes.es».

El DEMANDADO procede a contestar la reclamación en base a los argumentos señalados anteriormente, rechazando en definitiva que su registro tuviera carácter especulativo o abusivo.

A la vista de lo examinado por el EXPERTO se considera que no puede apreciarse interés legítimo de la DEMANDADA para la conservación del citado Nombre de Dominio.

Según establece el artículo 2 del Reglamento se entiende «Registro de Nombre de Dominio de carácter especulativo o abusivo» cuando concurren los siguientes requisitos:

- 1) *el Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el DEMANDANTE alega poseer derechos previos; y*
- 2) *la DEMANDADA carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio;*
- 3) *el Nombre de Dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.*

En el presente caso, estas tres circunstancias a juicio del EXPERTO concurren por lo que a continuación se expone.

a) Identidad del Nombre de Dominio.

En este sentido, al comparar el Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento, con la denominación social y nombre comercial de la DEMANDANTE, es evidente que estos son del todo idénticos.

Así el uso del Nombre de Dominio por parte del DEMANDADO genera confusión con la denominación social y nombre comercial de la DEMANDANTE.

Por otra parte, la inclusión del sufijo «.es» tras la palabra que forma el Nombre de Dominio no debe ser considerada como diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la «Uniform Dispute Resolution Policy» de la ICANN (UDRP) como, por ejemplo, en el Caso OMPI nº D2000-0812, New York Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth; Caso OMPI nº D203-0172, A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night; o en el Caso OMPI nº D2005-1029, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón c. O.E.C..

De este modo, debe entenderse que, a efectos del Reglamento, el Nombre de Dominio es idéntico a la denominación social y nombre comercial titularidad de la DEMANDANTE hasta el punto de crear confusión, por cuanto que existe identidad no sólo en la denominación sino incluso en los servicios ofrecidos al consumidor, por lo que concurre la primera de las condiciones previstas por el artículo que se analiza.

El EXPERTO ha podido comprobar además, que la DEMANDANTE utiliza su razón social, nombre comercial y el Dominio “almeidaviajes.com” precisamente para señalar y distinguir los servicios de una agencia de viajes.

Asimismo y en relación con el citado artículo 2 apartado 1º la DEMANDANTE contrariamente a lo alegado por el DEMANDADO sí tiene derechos previos sobre el Nombre de Dominio en cuestión, por cuanto que este fue dado de alta el 14 de noviembre de 2005 y la DEMANDANTE constituyó su sociedad el 26 de mayo de 2004, y solicitó la inscripción ante la OEPM de su nombre comercial en julio de 2004.

b) Derechos o intereses legítimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe acreditar 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 distintos supuestos –con carácter meramente enunciativo- en los que puede considerarse que el DEMANDADO ostenta un

derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio en cuestión y que, por tanto, lo ha registrado y utiliza 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 del DEMANDANTE.

En el presente caso, no parece concurrir ninguna de las circunstancias anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del DEMANDADO respecto al Nombre de Dominio. Por el contrario, se considera que:

- El DEMANDADO ha utilizado el Nombre de Dominio sin título, pues, de su escrito de contestación a la DEMANDA no se vislumbra título o derecho alguno respecto al Nombre de dominio "almeidaviajes.es". Además la denominación "Almeida" es identificada con un apellido que además coincide con el del representante de la DEMANDANTE, mientras que el DEMANDADO ninguna relación ha probado respecto de dicha denominación.
- El DEMANDADO ha utilizado el Nombre de Dominio en perjuicio de los intereses de la DEMANDANTE, para generar una confusión en el mercado, por cuanto que las actividades de las partes enfrentadas coinciden íntegramente. A mayor abundamiento, el grupo de gestión Qualitas, está formado por más de 158 agencias, de tal forma que podría entenderse que Almeida Viajes pertenece, forma parte o tiene relación comercial o accionarial con el DEMANDADO, lo cual según se desprende del escrito de DEMANDA no es cierto.
- Dado el carácter inequívocamente referido a la denominación social y nombre comercial de la DEMANDANTE del Nombre de Dominio, y las obvias diferencias entre el mismo y el nombre del DEMANDADO parece igualmente obvio que este último en ningún momento ha sido conocido bajo la denominación "Almeida Viajes".
- 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 de modo obvio e inequívoco a la denominación social y nombre comercial de la DEMANDANTE, y la intención del uso dado hasta el bloqueo del sitio web fue competir con los servicios de la demandante.

En consecuencia, se considera que el DEMANDADO no ostenta derecho o interés legítimo alguno respecto al Nombre de Dominio, cumpliéndose así, igualmente, el segundo de los elementos requeridos por el Reglamento.

c) Mala Fe

En relación con la mala fe, cabe igualmente apreciarla de las circunstancias que concurren, por cuanto, no constando un interés legítimo del DEMANDADO sobre dicha denominación, cabe entender que el registro del mismo se realizó de forma fraudulenta.

Asimismo, las circunstancias que se han acreditado respecto de la actividad de ambas empresas ésta, resulta concurrente, de forma que compiten en el mismo sector de mercado.

En este sentido debe señalarse que tal y como reconoce el DEMANDADO, al menos desde el año 2004 tuvo conocimiento de la existencia de Almeida Viajes, S.L., por cuanto que formó parte del Grupo Qualitas hasta al menos finales de dicho año, de lo que se infiere que cuando el DEMANDADO procedió al registro del Nombre de Dominio en noviembre de 2005, ya tenía conocimiento de la existencia de la sociedad DEMANDANTE, por lo que puede afirmarse que el Dominio reclamado no ha sido creado de forma aleatoria por el DEMANDADO.

En este sentido, el DEMANDADO ha actuado y registrado de mala fe el Nombre de Dominio discutido, al tratar de apropiarse y utilizar en perjuicio de los intereses de la DEMANDANTE, el Nombre de Dominio vinculado a la denominación social y nombre comercial, incluso una vez extinguida la relación que mantuvieron los contendientes hasta finales del año 2004.

A este mismo respecto, debe tenerse en consideración que el artículo 2 del Reglamento enumera los supuestos en los que considera probado que concurre mala fe en el registro del Nombre de Dominio, pero, a su vez, el propio artículo mantiene la lista abierta y declara expresamente que también puede considerarse acreditativo de la mala fe del registro cualquier acto similar a los que enumera de forma nominativa.

Así se entiende que también es una prueba de haber registrado y usado el Nombre de Dominio de mala fe, cuando se dieran alguna de las circunstancias del artículo 2 apartado j) párrafos 2, 3 y 4, considerando este EXPERTO a la vista de las pruebas aportadas que se dan las circunstancias señaladas en dicho artículo.

EN VIRTUD DE LO RAZONADO,

Es de justicia entender que la DEMANDANTE ha probado, de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, que concurren los tres elementos requeridos y, calificándose el Registro de Nombre de Dominio practicado a favor del DEMANDADO como especulativo o abusivo, no procede sino ESTIMAR LA DEMANDA Y ORDENAR QUE EL NOMBRE DE DOMINIO «ALMEIDAVIAJES.ES» SEA TRANSFERIDO A LA DEMANDANTE, ALMEIDA VIAJES, S.L.



Enrique Sánchez-Quiñones
Experto Único