



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Spanair, S.A v. Viajes Tu Billeto, S.L.

Caso No. DES2008-0024

1. Las Partes

La Demandante es Spanair, S.A, Palma de Mallorca, España, representada por UBILIBET.

La Demandada es Viajes Tu Billeto, S.L., Santa Cruz de Tenerife, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <spanir.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de julio de 2008. El 23 de julio de 2008, el Centro envió a ESNIC via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 24 de julio de 2008, ESNIC envió al Centro, via correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. El Centro verificó que la Demanda cumplía 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 4 de agosto de 2008. De conformidad con el párrafo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 24 de agosto de 2008. 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 26 de agosto de 2008.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 4 de septiembre de 2008, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

En primer lugar el Demandante es titular y, como tal, utiliza la denominación social “Spanair, S.A.”, inscrita como sociedad mercantil en el Registro Mercantil de Baleares

Además es titular de numerosas marcas de servicios tales como:

MARCA	NÚMERO	CLASE/S	ÁMBITO	FECHA SOLICITUD
SPANAIR	731456	9, 16, 35, 39	Internacional	12.02.2000 (fecha registro)
SPANAIR	1329291	9, 16, 35, 39	Comunitario	30.09.1999
SPANAIR	860486	12, 16, 35, 39	Comunitario	25.06.1998
SPANAIR	860460	12, 16, 35, 39	Comunitario	25.06.1998
SPANAIR	2253364	9	Nacional	13.08.1999
SPANAIR	2253365	16	Nacional	13.08.1999
SPANAIR	2253366	35	Nacional	13.8.1999
SPANAIR	2253367	39	Nacional	13.08.1999
SPANAIR.ES	2797237	39	Nacional	31.10.2007
SPANAIR.COM	2797236	39	Nacional	31.10.2007
SPANAIR, S.A.	112397	(No aplicable clasificación de Niza – nombre comercial -)	Nacional	19.01.1987
SPANAIR...UN NUEVO AIRE	1803090	35	Nacional	11.02.1994
SPANAIR PLUS. SPANAIR	2340982	9	Nacional	24.08.2000
SPANAIR PLUS. SPANAIR	2340983	9	Nacional	24.08.2000

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante fundamenta su escrito de Demanda en lo siguiente:

En primer lugar manifiesta que por ser titular de numerosos derechos previos referidos a la marca SPANAIR, que coinciden básicamente con el nombre de dominio en disputa, salvo la introducción de errores intencionados en la denominación. Por ello, considera que se trata de una práctica de *misspelling* antes que una denominación real.

Por lo demás considera que la marca SPANAIR es una marca renombrada, tanto nacional como internacional, para lo que aporta abundante documentación, además de apoyarlo en la búsqueda a través de Google de la palabra “Spanair”, para poner de manifiesto su notoriedad cuando aparecen miles de resultados concernientes a diversos sitios *web* en los que se hace referencia a la compañía aérea. Asimismo, alega que existe un evidente riesgo de confusión cuando al volver a realizar una búsqueda en dicho buscador utilizando la palabra “Spanir” aparecen los sitios web de la Demandante además de los de la Demandada.

En segundo lugar, alega que la Demandada no ostenta ningún derecho o interés legítimo respecto del nombre de dominio objeto de la presente demanda en tanto que no es titular de ningún signo distintivo bajo la denominación “Spanair” o “Spanir” en la Oficina Española de Patentes y Marcas, ni tampoco en la Oficina de Armonización del Mercado Interior ni coincide su denominación social con el nombre de dominio en disputa.

Considera que el Demandado registró el nombre de dominio en disputa siendo plenamente consciente de que con ello se estaba apropiando de un distintivo ajeno y que la adopción de dicho nombre de dominio resulta susceptible de inducir a los usuarios a la errónea creencia de que se trata de un dominio identificativo del Demandante, con el único fin de atraer intencionadamente a los usuarios a su página web, aprovechándose para sus propios fines del grado de conocimiento y prestigio del Demandante.

En tercer lugar, considera que el registro del nombre de dominio es de mala fe por cuanto ha quedado probada sobradamente la notoriedad y renombre, tanto a nivel nacional como internacional, de la marca SPANAIR para identificar a la compañía aérea Spanair, S.A., así como la amplia difusión de sus marcas. De esta manera en base al artículo 34.3. e) de la Ley de Marcas entiende que deber prohibirse usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

Finalmente, en cuanto al uso del nombre de dominio en disputa entiende que, en los términos del artículo 2 del Reglamento, el registro o uso del Nombre de Dominio es de mala fe cuando 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.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo artículo 2 del Reglamento se procede a continuación analizar si se cumplen con los siguientes requisitos 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio y 3) que el nombre de dominio haya sido

registrado o utilizado de mala fe.

En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables del Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que el Demandante haya aportado indicios sobre la falta de interés del Demandado. (*William Hill Organization Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0004; *Sanofi Aventis v. D. H. K.*, Caso OMPI No. DES2006-0007; *Crédito y Caución, S.A. v. D. M.*, Caso OMPI No. DES2007-0018; *Jagex Limited v. M. M.*, Caso OMPI No. DES2007-0023).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Demandante ha demostrado, por la prueba documental aportada, ser titular de numerosos derechos previos en relación a la marca SPANAIR, así como de efectuar un consolidado uso de los mismos en su ámbito de actuación.

Como en la apreciación de este elemento no debe tenerse presente el sufijo del nombre de dominio geográfico “.es”, la única diferencia entre el nombre de dominio en disputa y los derechos previos del Demandante es que el primero omite la segunda vocal “a” de la marca o denominación social de la que es titular el Demandante. La omisión de una letra es una práctica muy usual en este tipo de conflictos a la vista de los numerosos expedientes ya existentes en los archivos y bases de datos del Centro. De esta manera, personas ajenas a los verdaderos titulares de las marcas pretenden obtener ventaja del hecho constatado de que en un porcentaje a tener en cuenta los internautas introducen errores tipográficos involuntarios al introducir un término que representa una marca en un motor de búsqueda. En este sentido las siguientes decisiones, *Breitling SA, Breitling USA Inc. v. Acme Mail*, Caso OMPI No. D2008-1000; *Stanworth Development Limited v. Dr. R. V., Domain Name Services Organization*, Caso OMPI No. D2008-0943.

Por lo tanto, el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar con la marca SPANAIR, derecho previo sobre el que el Demandante tiene derechos.

Por lo tanto, el Demandante justifica debidamente el primer requisito exigido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

En cuanto al segundo de los requisitos, es decir, la existencia o no de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, este experto considera que a la vista de las pruebas presentadas y ante la falta de contestación de la Demanda, el Demandado ni ha sido conocido en el mercado bajo el nombre “Spanir”, ni es titular de marca alguna registrada con dicha denominación, ni tampoco ha sido autorizado en el uso o explotación de su marca por parte del Demandante.

De la prueba aportada este Experto considera que la actuación del Demandado se ha limitado a facilitar contenidos y servicios en competencia directa con el Demandante, además en ningún momento se pueda apreciar la existencia de algún derecho previo sobre el término “Spanir” a favor del Demandado. Antes al contrario, aparentemente se encuentra aprovechándose del signo que identifica a la Demandante.

Todo ello, junto con la falta de contestación del Demandado, aboca a este Experto a dar por cumplido con el segundo de los requisitos del artículo 2 del Reglamento para considerar abusivo o especulativo el registro del nombre de dominio.

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

El Demandante ha aportado elementos suficientes para concluir que se trata de una marca muy conocida en España, es decir, goza de renombre o notoriedad entre los potenciales consumidores.

A este respecto la Doctrina ha establecido que el registro de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca notoria es constitutivo de mala fe (entre otras decisiones *SANOFLAVENTIS c. P. L.*, Caso OMPI N° DES2006-0008; *Petroleo Brasileiro S/A - Petrobras c. D. M. O. E.*, Caso OMPI N° DES2006-0022).

En este sentido, ha quedado probado que el reenvío que se efectuaba desde el nombre de dominio en disputa a otros sitios web, que producían ofertas de servicios de contenido similar con los servicios propios del Demandante, corrobora que el uso del nombre de dominio en disputa <spanir.es> tiene como único fin el de atraer consumidores a su propia página web.

Por último, la falta de respuesta al requerimiento realizado por el Demandante impidió una resolución amistosa entre las partes además de suponer la inexistencia de elementos de prueba que pudieran justificar la actuación del Demandado.

Por ello, entendemos que la solicitud y uso posterior del nombre de dominio se basó en la propia notoriedad de la marca SPANAIR, de manera que el Experto concluye que el registro del nombre de dominio en litigio <spanir.es> se produjo de mala fe por el Demandado.

7. Decisión

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

Manuel Moreno-Torres
Experto Único

Fecha: 18 de septiembre de 2008