



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Different Travel, S.L. v. A.P.A.

Caso No. DES2008-0049

1. Las Partes

La Demandante es Different Travel, S.L. Huesca, España, representada por Bufete Moreno-Torres, España.

La Demandada es A.P.A., Asturias, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto el nombre de dominio <centraldereservas.es> (“Nombre de Dominio”).

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 30 de diciembre de 2008. El 31 de diciembre de 2008, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 2 de enero de 2009, ESNIC 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 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”), (en adelante el “Reglamento”).

De conformidad con los artículos 7.a) y 15.a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 8 de enero de 2009. De conformidad con el artículo 16.a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de enero de 2009. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 28 de enero de 2009.

El Centro nombró a José Carlos Erdozain como Experto el día 10 de febrero de 2009, 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

El Experto considera hechos probados los siguientes.

La Demandante fue fundada en 2001, mientras que el Nombre de Dominio fue registrado en fecha de 11 de noviembre de 2005.

La Demandante es una agencia de viajes on line.

La Demandante ha facturado en 2007 más de XXXXXX de euros y cuenta con más de XXXXXX clientes en línea. A 31 de octubre de 2008, su cifra de facturación es cercana a los XXXXXX euros.

La Demandante ha participado en diversas acciones sociales y ha recibido el Premio a la Agencia de Viajes On Line con mayor volumen de ventas 2005; el Premio Joven Empresario de Aragón 2006; y el Premio Mejor Tienda Virtual 2007. Asimismo, ha sido finalista del Premio Empresa Huesca 2007 y en noviembre de 2008 ha recibido el Premio Joven Empresario Nacional por su compromiso social.

La búsqueda del término “central de reservas” en un motor de búsqueda de Internet arroja como resultado una preeminencia de la Demandante respecto de otros resultados.

La Demandante se ha anunciado públicamente con su logo, registrado como marca nacional, en el que destaca la grafía y la parte denominativa “central de reservas”. En un margen inferior derecho aparece la mención “by different travel”, sin embargo en una grafía mucho menor que la anterior señalada.

La Demandante opera a través del nombre de dominio <centraldereservas.com>, el cual está registrado a nombre del Sr. B., a la sazón, administrador único de la Demandante. Dicho nombre de dominio fue registrado en fecha 20 de agosto de 1998.

La Demandante es titular del derecho de marca nacional nº 2.660.133, que recae sobre el distintivo CENTRALDERESERVAS.COM BY DIFFERENT TRAVEL, tratándose de una marca mixta. La concesión de la marca tuvo lugar en fecha 19 de diciembre de 2005, habiendo sido presentada la solicitud de registro el 1 de julio de 2005. La marca se ha registrado para los servicios de la clase 43 que se indican en el anexo nº 13 de la Demanda.

En fecha de 1 de diciembre de 2008, el letrado asesor de la Demandante envió al Demandado por correo electrónico una carta en la que requería a este último la transferencia del Nombre de Dominio. Ello consta en los anexos nº. 14 y 15 de la Demanda.

La Demandante es titular, asimismo, de los derechos sobre la canción “central de reservas”, la cual ha sido objeto de utilización publicitaria.

Si se accede a la página web “www.centraldereservas.es” se observa que se ofrece información sobre cuestiones como las siguientes: “terraza, jardín, chimenea, juegos de

mesa, cenador, wi-fi” por citar sólo algunas. Según se puede apreciar al final de la página de inicio, los derechos de autor sobre la página web en cuestión pertenecen a EuroWeb Media, S.L.

En dicha página web se pueden observar también diferentes referencias a hoteles, albergues o apartamentos, es decir, se ofrece información y búsqueda sobre el sector servicios de viajes y hospedaje. A la fecha de esta Decisión, si se pincha en un enlace de los que aparecen en esa oferta de búsqueda, se redirecciona la página web controvertida a la siguiente: “www.dormiren.com” seguido de una barra y el hotel o referencia anteriormente buscados. Esta página, según ha podido constatar el Experto, pertenece a EuroWeb Media, S.L., de la que es representante autorizado el Sr. P.M. El contacto administrativo de ese nombre de dominio es Hospedaje y Dominios, S.L.

Resulta también acreditado que en fecha de 22 y 23 de diciembre de 2008, el Sr. B., administrador único de la titular del nombre de dominio <centraldereservas.com>, como ha quedado dicho, recibió sendos correos electrónicos del Sr. F.P.M. en los que éste señala que una empresa de Sevilla ofreció la cantidad de 14.000 euros por el Nombre de Dominio, y donde rechaza la oferta formulada por la Demandante. Asimismo, se puede observar de esos correos que el Sr. P.M. se planteaba la posibilidad de vender el Nombre de Dominio si hay alguna oferta “interesante”, si bien, ciertamente, señala que no adquirió el Nombre de Dominio con intención de venderlo, sino de “usarlo”, y admite, expresamente que “también es cierto que una oferta razonable puede hacernos cambiar de opinión pero en caso contrario seguiremos con nuestros planes”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Según la Demandante:

Esta es titular de la marca nacional CENTRAL DE RESERVAS.COM BY DIFFERENT TRAVEL.

Ha sido conocida en el mercado del sector de agencias de viaje en línea desde 2001, llegando a facturar en 2007 más de XXXXXX de euros. En este sentido, siempre ha girado en el tráfico con la denominación “central de reservas” bajo la cual es conocida.

Ha recibido numerosos premios celebrando el carácter de mejor empresario del sector de agencias de viaje en línea.

Ha enviado comunicaciones al Demandado exigiendo la transferencia del Nombre de Dominio.

Entiende que el Nombre de Dominio es similar hasta el punto de causar confusión con su marca registrada, así como con el nombre de dominio <centraldereservas.com> del que es propietario el administrador único de la Demandante y a través del cual opera habitualmente.

El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, ya que no es comúnmente conocido por éste; no ha utilizado la marca en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, toda vez que se ha limitado a efectuar un “uso pasivo” del Nombre de Dominio; que éste se encuentra siendo utilizado por la

entidad mercantil Euroweb Media, S.L., competidora de la Demandante, ya que se dedica al mismo sector de intermediación de viajes y hospedajes; que ha puesto en venta el Nombre de Dominio en el portal SEDO, especializado en la venta y compra de nombres de dominio.

El Demandado ha registrado y está usando el Nombre de Dominio de mala fe, como se pone de manifiesto por los siguientes hechos: que las razones por las que el Demandado solicitó el registro del Nombre de Dominio no eran otras que la propia difusión de la actividad del Demandante; que su voluntad es perturbar la actividad mercantil del titular de la marca, la Demandante, bien con la finalidad de ceder el Nombre de Dominio por cualquier título a un competidor, en este caso, la citada Euroweb Media, S.L.; que no ha utilizado el Nombre de Dominio en tres años, sino hasta el día en que recibió un correo electrónico de la Demandante solicitando la transferencia del mismo sobre la base de una infracción de derechos de marca; que 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 cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante; finalmente, que la intención del Demandado, sirviéndose de un familiar, precisamente administrador único de la citada Euroweb Media, S.L., no es otra que la de vender el Nombre de Dominio por un precio que excede “con creces” el valor de adquisición del mismo.

B. Demandado

Según el Demandado:

La Demandante no es propietaria de la marca “central de reservas” tal cual, siendo esta denominación genérica y no apropiable por nadie.

Ha adquirido el Nombre de Dominio de manera legal, pudiendo haberlo hecho igualmente la Demandante en su momento.

Que nunca ha querido vender el Nombre de Dominio.

Que se ha sentido acosado por la Demandante y, por ese motivo, ofreció una cantidad a la Demandante por la transferencia del Nombre de Dominio.

Que la página en cuestión puede llegar a ser un rival “muy serio” de la Demandante al ofrecer una mejor información gráfica.

Que no ha colocado el Nombre de Dominio en venta en el portal SEDO.

Que la Demandante quiere apropiarse de las palabras “central de reservas” en Internet cuando se trata de un nombre genérico.

6. Debate y conclusiones

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El primero de los requisitos establecidos en el Reglamento consiste en determinar si entre la parte denominativa del Nombre de Dominio y los Derechos previos alegados por la Demandante existe una identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.

Para empezar el Experto entiende que la Demandante ostenta Derechos previos en virtud de la marca nacional debidamente registrada CENTRAL DE RESERVAS.COM BY DIFFERENT TRAVEL. Más aun la Demandante ha utilizado la denominación “Central de reservas.com” a modo de nombre comercial según acredita el titular del mismo, sobre la base de un acuerdo de licencia; este hecho es corroborado, además, por que el propietario del nombre de dominio <centraldereservas.com> es el mismo que el administrador único de la Demandante. Como se pone de manifiesto en los antecedentes de hecho de esta decisión, la marca y el nombre comercial fueron registrados u obtenidos en fecha anterior al registro del Nombre de Dominio. En concreto, el nombre de dominio <centraldereservas.com> fue obtenido en fecha 20 de agosto de 1998, mientras que la marca opuesta fue solicitada el 1 de julio de 2005, fecha a la que hay que entender retrotraídos los derechos que confiere la concesión de la marca, en fecha de 19 de diciembre de 2005. Por su parte, el Nombre de Dominio fue obtenido en fecha de 11 de noviembre de 2005.

Por consiguiente, queda probado que la Demandante ostenta Derechos previos en el sentido exigido por el Reglamento.

El Experto considera que se da una similitud hasta el punto de causar confusión entre la parte denominativa del Nombre de Dominio y la marca nacional de la Demandante, que ha sido citada más arriba. A esta conclusión llega el Experto basado en que, como ha tenido ocasión de acreditar la Demandante, ésta ha sido conocida en el mercado en el que actúa bajo la denominación “Centraldereservas”, lo que se pone de manifiesto en la publicidad hecha, en la facturación de la empresa, en los derechos de autor sobre la canción homónima, todo lo cual no ha sido contradicho por el Demandado, quien, más bien lo contrario, viene a asumir en su contestación a la Demanda la relevancia de la actividad desarrollada por la Demandante.

Por otra parte, en relación con el derecho marcario opuesto, lo cierto es que la parte más identificativa de la marca no es otra que la de “Centraldereservas”, constituyendo “different travel” una mención de la denominación social de la Demandante que no aporta nada característico a la actividad desarrollada por ésta. De hecho, insisto, en la práctica comercial habitual de la Demandante ésta viene girando en el tráfico bajo la denominación “Central de reservas.com” a modo de nombre comercial, término bajo el cual ha adquirido cierta relevancia y conocimiento del público en general, como lo ponen de manifiesto las cifras de facturación alcanzadas por aquélla.

Todas estas evidencias no han sido puestas en entredicho, ni refutadas por el Demandado.

Por su parte, son numerosas las resoluciones del Centro en que se viene a admitir que el requisito de la similitud hasta el punto de causar confusión debe ser entendido de manera amplia y siempre que el nombre de dominio objeto de controversia quede embebido o incluido en el derecho marcario, u otro, en que se base la demanda. A tal efecto, cita el Experto las siguientes: *Wal-Mart Stores, Inc. v. R.M.L.d/b/a*, Caso OMPI No. D2000-0662; *A & F Trademark, Inc. and Abercrombie & Fitch Stores, Inc. v. J.J.*, Caso OMPI No. D2001-0900; *Berlitz Investment Corp. v. S.T.*, Caso OMPI No. D2003-0465, entre otros.

Por consiguiente, el Experto entiende que se da el primero de los requisitos establecidos en el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

En segundo término, el triunfo de la Demanda se supedita a que el Demandante pruebe que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Esta carga de la prueba no implica una prueba inequívoca a cargo de la Demandante, sino, al menos, la aportación de un indicio o prueba *prima facie* de que el Demandado carece de tales derechos o intereses legítimos (según se reconoce, por ejemplo, en *Croatia Airlines d.d. v. Modern Empire Internet Ltd*, Caso OMPI No. D2003-0455).

A este respecto, el Demandado no ha probado ostentar derecho alguno sobre éste, aparte del propio registro ante el Registrador. El Demandado no ha acreditado ser titular de ninguna marca, ni nombre comercial, ni otro derecho exclusivo. Tampoco ha acreditado, a juicio de este Experto, que esté en disposición de ostentar un interés legítimo sobre el mismo: como bien ha demostrado indiciariamente la Demandante, el Demandado ni ha sido comúnmente conocido por el término “centraldereservas”, más bien todo lo contrario, ha sido la Demandante la conocida bajo el mismo; ni ha utilizado el término en cuestión en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios. En relación con esta última cuestión, es cierto que el Demandado ofrece en la página web correspondiente al Nombre de Dominio información, según parece, relativa a una pluralidad de cuestiones, que van desde terrazas, jardines o chimeneas, hasta juegos de mesa, cenadores, por solo citar algunas. Es más, dicha página web aparece como propiedad de Euroweb Media, S.L., cuando el Nombre de Dominio, según la información que resulta del ESNIC, está registrado a nombre del Demandado. Tamaña contradicción, sobre todo de cara a la información que se ofrece a un consumidor medio de Internet, no puede calificarse bajo ningún modo de “oferta de buena fe de productos o servicios”. La confusión es incompatible con la buena fe.

Y, por último, aunque no lo diga la Demandante, el Experto entiende, al razonar sobre este punto, que el Demandado tampoco cumple el requisito de haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca o productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro, como se analizará mas adelante. Baste lo dicho hasta ahora para concluir que el Demandado no cumple este requisito de ningún modo. Es más, en relación con el desvío de consumidores, incluso el Demandado llega a admitir que la página web en cuestión “puede llegar a ser un rival muy serio del demandante”, lo que denota su intención de desviar consumidores de la página web de la Demandante. Esta probabilidad no es desdeñable si tenemos en cuenta el cumplimiento del anterior requisito, esto es, la similitud hasta el punto de causar confusión y la identidad denominativa entre el Nombre de Dominio y el nombre comercial “Central de reservas.com” del que es titular el administrador único de la Demandante y que es utilizado por ésta en virtud de un acuerdo de licencia.

Pero ha de insitirse, lo que conlleva a considerar que el Nombre de Dominio no está siendo usado en relación con una oferta de productos o servicios de buena fe es el hecho de que la titularidad de la página web dícese ser de EuroWeb Media, S.L., mientras que la titularidad del Nombre de Dominio pertenece al Demandado, amén de no haber sido conocido éste bajo la denominación controvertida antes de haber recibido la Demanda o un aviso de la controversia.

Por consiguiente, entiende el Experto que se cumple el segundo de los requisitos establecidos en el Reglamento.

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

Por último, el Reglamento exige que bien el registro del nombre de dominio, bien su uso sean llevados a cabo de mala fe. Cabe entender ésta como el conocimiento de que con el registro o con el uso del nombre de dominio se está causando al demandante un daño, el cual viene a materializarse a través de alguna de las conductas a las que se refiere el artículo 2 del Reglamento.

A este respecto, y teniendo en cuenta la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio por parte del Demandado, no deben dejarse de lado los siguientes hechos probados.

Por un lado, la Demandante ha acreditado haber realizado una actividad empresarial reputada en su sector (agencia de viajes en línea), la cual ha recibido varios premios de relevancia. Por otro, aquélla es propietaria de una marca en la que la mención “central de reservas” aparece; es más, ha demostrado que es conocida por esta denominación entre su público consumidor.

Por otro, un examen del contenido de la página web del Demandado, correspondiente al Nombre de Dominio, arroja como resultado que la misma se refiere a cuestiones tan diversas como las “terrazas, jardines, chimeneas, etc”, es decir, aparentemente sin relación alguna con la actividad empresarial a la que se dedica la Demandante, pero también se pueden observar referencias a hoteles, albergues o apartamentos, con la particularidad de que al pinchar sobre las fotografías correspondientes, se activa un enlace donde se ofrece información sobre el sector de servicios y hospedaje. En concreto, activado el enlace, el internauta es llevado a la página web “www.dormiren.com”, seguido de una barra, y el hotel o referencia anteriormente buscados. Como ha quedado acreditado, esa página pertenece a EuroWeb Media, S.L. cuyo representante es el Sr. P.M.

Pues bien, sin perjuicio de lo anterior, resulta probado que este Sr. P.M., indudablemente emparentado familiarmente con el Demandado, dirigió al Sr. B., es decir, al Administrador único de la Demandante, sendos correos en los que no excluía la posibilidad de transmitir el Nombre de Dominio a cambio de un precio elevado.

Esto último en sí mismo no está prohibido, ni debe ser tenido en cuenta como un hecho determinante de la mala fe del Demandado, puesto que el artículo 2 del Reglamento habla de mala fe en este caso sólo cuando el Demandado ha adquirido el Nombre de Dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del Nombre de Dominio a la Demandante.

Ahora bien, si unimos este ofrecimiento, o cuando menos negociación, que ha habido entre las partes (aunque el Demandado alega “presiones” y “acosos” por parte de la Demandante, lo cierto es que no ha acreditado nada a este respecto), al hecho anteriormente referido del redireccionamiento de la página del Nombre de Dominio a otra propiedad del Sr. P.M., familiar cercano sin duda del Demandado, la conclusión que saca el Experto es que tanto el registro como el uso del Nombre de Dominio son llevados a cabo de mala fe por parte del Demandado. Esta mala fe se deduce, como se ha expuesto, del hecho de que, perteneciendo ambas partes al sector de la reserva en línea de hoteles, el Demandado tenía por fuerza que conocer de la actividad de la Demandante. De hecho, viene a reconocerlo en su contestación a la Demanda, cuando señala que “dicha página puede llegar a ser un rival muy serio del demandante”, con lo que da por hecho que su intención es atraer usuarios de Internet a la página del Nombre de Dominio. Se crea, así, la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante, la cual ostenta derechos exclusivos sobre una marca que incorpora la mención “centraldereservas”, precisamente aquella que constituye la parte esencial y

única del Nombre de Dominio. Eso es un acto que merece el calificativo de mala fe respecto del registro y del uso del Nombre de Dominio, puesto que se da conocimiento de la existencia de un Derecho previo, y registro o uso de una denominación que coincide con dicho derecho con el fin de causar un daño al legítimo titular de derechos, en este caso, la Demandante, daño que se manifiesta en la posibilidad de confusión entre la identidad del signo utilizado en la red (es decir, el Nombre de Dominio) por la Demandante y por el Demandado.

En conclusión, entiende el Experto que se da también el tercer requisito establecido en el Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio, <centraldereservas.es>, sea transferido a la Demandante.

José Carlos Erdozain
Experto

Fecha: 27 de febrero de 2009