



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Vacaciones Edreams, S.L. v. Surrenic Limited

Caso No. DES2009-0047

1. Las Partes

La Demandante es Vacaciones Edreams, S.L. con domicilio en Barcelona, España, representada por UBILIBET, España.

El Demandado es Surrenic Limited con domicilio en Birmingham, Reino Unido.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <edrreams.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 6 de noviembre de 2009. El 10 de noviembre de 2009 el Centro envió a ESNIC via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 10 de noviembre de 2009, 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 18 de noviembre de 2009. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de diciembre de 2009. 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 9 de diciembre de 2009.

El Centro nombró a Luis H. de Larramendi como Experto el día 15 de diciembre de 2009, 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 Vacaciones eDreams, S.L. es titular en España de los siguientes registros de marca:

- Registro de marca español nº 2.861.352 EDREAMS (mixta), en las clases 38, 39 y 43, con fecha de solicitud 29 de enero de 2009.
- Registro de marca español nº 2.436.237 VACACIONES E-DREAMS, en clase 39, con fecha de solicitud 12 de noviembre de 2001.
- Marca comunitaria 1644103 EDREAMS (mixta), en clases 9, 16, 35, 36, 38, 39, 41 y 42, con fecha de solicitud 8 de mayo de 2000.

La Demandante es igualmente titular de registros de marca referidos a estos distintivos en Italia y Reino Unido, mientras que su filial norteamericana es titular de diversos registros de marca comunitaria y en otros países europeos.

El nombre de dominio <edrersams.es> fue registrado el 12 de enero de 2009. El sitio web “www.edrersams.es” redirecciona a la página web de la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

- La demandante opera bajo la denominación social Vacaciones eDreams, S.L. Del mismo modo, otras siete sociedades de su grupo empresarial tienen denominaciones sociales que giran en torno a la denominación eDreams.
- La demandante es titular de los distintos registros de marca EDREAMS y similares señalados en el apartado anterior.
- Además la Demandante es titular de distintos nombres de dominio genéricos y territoriales que incluyen la denominación “eDreams”.
- La Demandante y su grupo empresarial desarrollan su actividad bajo el distintivo EDREAMS que puede calificarse de marca renombrada, circunstancia que acredita mediante distinta documentación.
- La denominación “edrersams” del nombre de dominio en disputa es confundible con las marcas EDREAMS de la demandante y su elección por el demandado no puede ser casual.
- El demandado no es titular de ningún derecho o interés legítimo sobre la denominación “edrersams” o “edreams”.
- El hecho de que el nombre de dominio en disputa redirija a la página web de

la demandante deja claro que el objetivo del demandado es por una parte impedir que Vacaciones eDreams, S.L. pueda utilizar el nombre de dominio en disputa y por otra generar confusión acerca de la verdadera identidad de su titular.

- El demandado actuó de mala fe al registrar el nombre de dominio controvertido, pues al adoptar el término “edrerams” pretendió aprovecharse de la reputación y difusión, especialmente en Internet, del distintivo EDREAMS del demandante.
- También puede considerarse de mala fe el uso que el demandado hace del nombre de dominio en disputa, pues dicho uso impide que el nombre de dominio caiga bajo la titularidad de la demandante, puede servir para obtener beneficios derivados del redireccionamiento y probablemente para especular con una futura venta a su legítimo titular.

Por todo ello, la demandante concluye solicitando la transferencia a su favor del nombre de dominio <edrerams.es>.

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 y en el propio Reglamento. Asimismo, al tratarse de un nombre de dominio “.es”, resultarán igualmente aplicables las leyes y principios del Derecho español.

Por otra parte, el Reglamento se inspira expresamente en la Política de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP), 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 en *Editorial Bosch S.A. v. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006 o *Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. JM E-S R*, Caso OMPI No. DES2008-0031.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

Es evidente que la denominación “edrerams” en que consiste el nombre de dominio en disputa resulta confundible con la marca EDREAMS de la demandante. Las denominaciones resultan prácticamente idénticas, y desde luego resulta razonable pensar que nos encontramos ante un caso de error tipográfico deliberado o “typosquatting”, pues ciertamente es muy factible que al intentar teclear como nombre de dominio la marca EDREAMS cualquier internauta pueda erróneamente teclear “edrerams”.

En consecuencia, este Experto considera que ha quedado acreditada la concurrencia del primero de los requisitos.

B. Derechos o intereses legítimos

El demandado no ha contestado a la demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la 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 la demandante ha acreditado que su distintivo EDREAMS goza de notoriedad, en especial en Internet, por lo que resulta sumamente improbable que el demandado pudiera acreditar algún tipo de derecho o interés legítimo sobre la denominación “edrerams”.

Por otra parte, el propio hecho de que el nombre de dominio en disputa redirija a la página web de la demandante conlleva un reconocimiento implícito de que esta es la legítima titular del nombre de dominio.

Así, en *Caja de Ahorros de Vitoria y Alava – Araba Eta Gazteiko Aurrezki Kutxa Caja Vital v. El Tempranillo*, Caso OMPI D2004-0066 se señalaba:

“Por otra parte, el único uso que realiza el demandado de los nombres de dominio litigiosos es el de su redireccionamiento a la web corporativa del demandante lo que revela principalmente la intención de impedir que el titular de la marca CAJA VITAL la pueda ver reflejada en el nombre de dominio correspondiente.

Con dicho redireccionamiento el Demandado demuestra ser conocedor de los derechos de propiedad industrial de los que es titular el Demandante con el siguiente resultado añadido: generar una apariencia de confusión con el ánimo de confundir al público consumidor respecto del verdadero origen de las prestaciones ofertadas y del control del nombre de dominio controvertido.

Por ello, el redireccionamiento nos lleva a concluir que el Demandado ha registrado los nombres de dominio “cajavital.com”, “cajavital.net” y “cajavital.org” con la intención de evitar que el Demandante titular de la marca CAJAVITAL pueda registrar los nombres de dominio en litigio (en este sentido, *Banco Urquijo, S.A. v. FLP* Caso OMPI No. D2000-1502) perjudicando así sus derechos e intereses legítimos.”

Por todo ello, el Experto entiende que concurre igualmente el segundo requisito exigido por el Reglamento.

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

Como se ha señalado en el punto anterior, el hecho de que el nombre de dominio en disputa redirija a la página web de la demandante implica un reconocimiento de los derechos de ésta última, y no hace sino poner de manifiesto un propósito deliberado de asociar el nombre de dominio con la notoria actividad comercial de la demandante.

A juicio de este Experto, tal conducta es en parte subsumible en el elenco de pruebas de registro o uso del nombre de dominio de mala fe contenidas en el artículo 2 del Reglamento, en concreto en el siguiente apartado:

“4) El demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera

intencionada atraer, con ánimo de lucro, a 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 página web.”

Es claro que el demandado era plenamente consciente de estar registrando y usando un nombre de dominio claramente susceptible de ser confundido con las marcas y nombres de dominio de la demandante. Esta circunstancia, unida a la falta de contestación a la Demanda permite igualmente concluir que el Demandado no puede esgrimir ninguna razón para justificar el registro como nombres de dominio de una denominación que de forma notoria identifica a la Demandante.

Ya en la primera decisión dictada en un procedimiento administrado en aplicación del Reglamento referida a un dominio “.es”, en *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. RGG*, Caso OMPI No. DES2006-0001, se hizo eco de 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. BD* Caso OMPI No. D2003-0295).

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

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 Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <edrerams.es> sea transferido a la Demandante.

Luis H. de Larramendi
Experto

Fecha: 28 de diciembre de 2009