



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Vacaciones Edreams, S.L. v. Null

Caso No. DES2009-0044

1. Las Partes

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

La Demandada es Null con domicilio en Cacem, Portugal.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio <eadreams.es> y <edreamns.es>.

El registrador de los citados nombres 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 vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. 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 de los contactos administrativo, técnico y de facturación. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una modificación a la Demanda el 16 de noviembre de 2009. El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda 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 7.a) y 15.a) 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 16.a) 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 16 de diciembre de 2009.

El Centro nombró a Luis H. De Larramendi como Experto el día 23 de diciembre 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

La Demandante Vacaciones eDreams, S.L. es titular en España de los siguientes registros de marca:

- Registro de marca española 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 española 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 de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, mientras que su filial norteamericana es titular de diversos registros de marca comunitaria y en otros países europeos.

Los nombres de dominio <eadreams.es> y <edreamns.es> fueron registrados el 16 de julio de 2007. Ambos nombres de dominio se encuentran aparcados en la página del Registrador, sin contenido propio.

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.

- Las denominaciones “eadreams” y “edreamns” correspondientes a los nombres de dominio en disputa son confundibles con las marcas EDREAMS de la Demandante y su elección por el Demandado no puede ser casual.
- Introduciendo las denominaciones de los nombres de dominio en disputa en un buscador de Internet, los resultados obtenidos hacen referencia a la Demandante, lo que confirma el riesgo de confusión. Otros expertos ya han tenido oportunidad de pronunciarse sobre otros casos análogos de *misspelling*.
- El Demandado no es titular de ningún derecho o interés legítimo sobre las mencionadas denominaciones o sobre “edreams”.
- El Demandado actuó de mala fe al registrar los nombres de dominio controvertidos, pues al registrarlos 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 de los nombres de dominio en disputa, pues dicho uso impide que los nombres de dominio caigan 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 de los nombres de dominio <eadreams.es> y <edreamns.es>.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del 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. J.M.E.-S.R.*, Caso OMPI No. DES2008-0031.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Demandante ha acreditado que las denominaciones “eadreams” y “edreamns” en que consisten los nombres de dominio en disputa resultan claramente confundibles con su marca EDREAMS, bajo la cual opera de forma notoria en Internet. En efecto, los buscadores de Internet proporcionan como primeros resultados las páginas web de la Demandante cuando introducimos las denominaciones de los nombres de dominio, lo

que permite afirmar 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 los nombres de dominio en disputa.

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 los nombres 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 en este caso que el Demandado pudiera acreditar algún tipo de derecho o interés legítimo sobre las denominaciones en que consisten los nombres de dominio en disputa.

Por otra parte, como se recuerda en *Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. J.M.E.-S.R.*, Caso OMPI No. DES2008-0031:

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 Ahorro en Ronda, Cádiz, Málaga, Almería y Antequera (UNICAJA) v. F.L.P.*, Caso OMPI No. D2000-1402, *Hipercor, S.A. v. M.A.G.*, Caso OMPI No. D2000-0045 o *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. J.G.*, Caso OMPI No. D2008-0890.

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

Aunque el Demandante afirma que al teclear en el navegador de Internet las denominaciones “eadreams” y “edreamns” se accede a la página web del Demandado, salvo error ello no es así. Los nombres de dominio en disputa se encuentran simplemente aparcados en la página de su Registrador y carecen actualmente de contenido propio. No obstante, es evidente que las denominaciones de los nombres de dominio en disputa giran alrededor de la denominación “edreams” de las marcas y nombres de dominio de la Demandante, pudiendo apreciarse cabalmente una clara intención de aprovecharse de los errores que los internautas puedan sufrir al intentar teclear el nombre de dominio de la Demandante.

Esta conducta típica de *typosquatting* permite apreciar la concurrencia de mala fe en el registro del nombre de dominio. Como se recordaba en *Amazon.com, Inc. v. S.N. a/k/a J.W. a/k/a P.N.*, OMPI Caso No. D2006-0517:

The Panel concludes from the totality of the circumstances of this case, as discussed above, that the Respondent registered and is using the disputed domain

names in bad faith. It is well settled under the Policy that the practice of typosquatting, in and of itself, constitutes bad faith registration, see, e.g., ESPN, Inc. v. XC2, WIPO Case No. D2005-0444, and the Respondent's use of the disputed domain names in an attempt to profit from and exploit the Complainant's mark is manifest from the record. Such bad faith exploitation includes the Respondent's use of the disputed domain names in an attempt to attract, for commercial gain, Internet users to the Respondent's website, by creating a likelihood of confusion with the Complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the Respondent's website. The Respondent's history of typosquatting only strengthens the inference of bad faith. MouseSavers, Inc. v. Mr. H.T. d/b/a www.wwwmousesavers.com, WIPO Case No. D2004-1034.

Por otra parte, la tenencia pasiva de los nombres de dominio ha sido considerada como circunstancia acreditativa de un uso de mala fe en numerosas decisiones del Centro, como *J. García Carrión, S.A. v. M.J.C.F.*, Caso OMPI No. D2000-0239, *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. D2000-0003 o *Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. J.M.E.-S.R.*, OMPI Caso No. DES2008-0031.

En suma, es claro que el Demandado era plenamente consciente de estar registrando unos nombres de dominio claramente susceptibles de ser confundidos con las marcas y nombres de dominio de 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. R.G.G.*, 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. B.D.* 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 artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los nombre de dominio <eadreams.es> y <edreamns.es> sean transferidos a la Demandante.

Luis H. de Larramendi
Experto Único

Fecha: 8 de enero de 2010