



## **Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI**

### **DECISIÓN DEL EXPERTO**

**Viajes El Corte Inglés, S.A. c. A.P.A.**

**Caso No. DES2010-0003**

#### **1. Las Partes**

La Demandante es Viajes El Corte Inglés, S.A. representada internamente, con domicilio en Madrid, España.

El Demandado es A.P.A., con domicilio en Madrid, España.

#### **2. El Nombre de Dominio y el Registrador**

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <viajeselcorteingle.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

El registrador del Nombre de Dominio es ESNIC.

#### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 18 de enero de 2010. El 19 de enero de 2010 el Centro envió a ESNIC por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 19 de enero de 2010 ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante del Nombre de Dominio. El Centro verificó que la Demanda cumplía con 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 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 26 de enero de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de febrero de 2010. 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 febrero de 2010.

El Centro nombró a Albert Agustino Guilayn (en adelante, el “Experto”) como experto el día 1 de marzo de 2010 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**

##### **A. La Demandante**

La Demandante es una compañía española perteneciente al grupo empresarial El Corte Inglés, habiéndose especializado en la prestación de servicios de agencia de viajes. En la actualidad, la Demandante es en España una de las empresas líderes en el mencionado sector, habiéndose consolidado como uno de los referentes en el mencionado mercado.

Para el desarrollo de sus actividades, la Demandante ha utilizado en todo momento la denominación “Viajes El Corte Inglés” la cual ha registrado como marca tanto en España como a nivel comunitario. A tal efecto cabe citar, entre otros, los siguientes registros marcarios titularidad de la Demandante:

- Marca española VIAJES EL CORTE INGLÉS (nº 2096203), registrada con efectos desde el 4 de junio de 1997 en la clase 39 del Nomenclátor Internacional;
- Marca española VIAJES EL CORTE INGLÉS (nº 2096204), registrada con efectos desde el 4 de junio de 1997 en la clase 42 del Nomenclátor Internacional;
- Marca española VIAJES EL CORTE INGLÉS (nº 2096201), registrada con efectos desde el 4 de junio de 1997 en la clase 16 del Nomenclátor Internacional;  
o
- Marca española VIAJES EL CORTE INGLÉS (nº 2493609), registrada con efectos desde el 1 de marzo de 2003 en la clase 43 del Nomenclátor Internacional.

La Demandante ha realizado numerosas campañas publicitarias así como otras acciones promocionales de sus marcas VIAJES EL CORTE INGLÉS, habiendo aportado a este procedimiento documentación acreditando el carácter notorio de tales marcas en España así como pruebas de la percepción en dicho territorio del carácter conexo entre tales marcas y la propia Demandante.

##### **B. El Demandado**

El Demandante parece ser un ciudadano español, con residencia en Madrid. El Experto no ha podido obtener más información del Demandado ni sobre sus circunstancias con respecto del Nombre de Dominio, ya que aquél no se ha personado en modo alguno en el presente procedimiento.

##### **C. El Nombre de Dominio**

Desde su registro el Nombre de Dominio ha estado conectado a un sitio web en el que se incluyen numerosos enlaces a sitios web en los que se ofrecen, entre otros contenidos, informaciones relativas a servicios turísticos y de transporte de viajeros en general. Dichos enlaces se encuentran gestionados por medio de un servicio de explotación de contenidos operado por Sedo.com, compañía especializada en la

prestación de servicios de intermediación en la gestión de registros de nombres de dominio.

#### **D. Comunicaciones previas entre las partes**

Tras constatar el registro y uso del Nombre de Dominio por parte del Demandado, el 14 de mayo de 2009 la Demandante remitió al Demandado una carta poniéndole de manifiesto que el mencionado registro y uso constituía una infracción de sus derechos marcarios y, por tanto, invitándole a cancelarlo o a transferirlo a favor de la Demandante y llegar a una solución amistosa de la disputa sobre el Nombre de Dominio. No obstante, el Demandado no contestó en modo alguno a dicha carta.

Ante dicho silencio el 24 de julio de 2009 la Demandante remitió al Demandado una segunda carta en los mismos términos que la anterior, instándole a transferir gratuitamente el Nombre de Dominio a fin de evitar posteriores acciones. De nuevo, el Demandado no respondió en modo alguno a dicha carta.

### **5. Alegaciones de las Partes**

#### **A. Demandante**

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es una empresa de servicios de agencia de viajes que, debido a su larga trayectoria y prestigio, se ha convertido en un referente en el sector, asociándose en todo momento a la denominación “Viajes El Corte Inglés” que ha registrado como marca tanto a nivel español como comunitario;
- Que el Nombre de Dominio es confusamente similar con las marcas de las que la Demandante es titular, dado que la única diferencia existente es que en el caso del Nombre de Dominio la denominación que lo compone coincide con la de las citadas marcas excepto por una letra;
- Que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas registradas ni de denominación registralmente inscrita que pueda justificar la solicitud del Nombre de Dominio. Indica igualmente la Demandante que tampoco consta que el Demandado esté desarrollando una actividad legítima bajo el nombre “Viajes El Corte Inglés” que justifique una intromisión en la esfera de los derechos marcarios de la Demandante. Entiende, por el contrario, la Demandante que el Demandado al registrar y utilizar el Nombre de Dominio ha pretendido aprovecharse injustamente de su reputación;
- Que el Demandado ha registrado y utilizado el Nombre de Dominio de mala fe puesto que, aparte de no ostentar derecho o interés legítimo sobre el mismo, lo ha estado utilizando para publicitar diversos enlaces a sitios web de empresas competidoras de la Demandante, sin autorización alguna para ello. Asimismo, la Demandante sostiene que al actuar de este modo el Demandado ha creado confusión entre los usuarios de Internet al haber registrado un nombre de dominio prácticamente idéntico a las marcas titularidad de la Demandante, las cuales son notoriamente conocidas en el sector de las agencias de viaje en España. Todo ello, a juicio de la Demandante, pone de manifiesto la evidente voluntad del Demandado de aprovecharse de la reputación de la Demandante;

- Que, con anterioridad a la presentación de la Demanda, la Demandante remitió al Demandado dos cartas poniéndole de manifiesto la infracción de sus derechos que se derivaba del registro y uso del Nombre de Dominio e instándole a transferirlo a su favor con el fin de evitar el presente procedimiento. No obstante, la Demandante no recibió respuesta alguna del Demandado; y
- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.

## **B. Demandado**

El Demandado no ha contestado a la Demanda ni se ha personado en modo alguno en el presente procedimiento.

## **6. Debate y conclusiones**

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (i) Acreditar el carácter idéntico o similar hasta el punto de crear confusión del Nombre de Dominio con respecto a un signo distintivo sobre el que la Demandante ostente derechos previos;
- (ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y
- (iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los elementos requeridos por la Política respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho análisis este Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, “UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las siguientes decisiones: *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Ladbroke's Internacional Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0002; *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003).

### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión**

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con una denominación sobre la cual la Demandante ostente “derechos previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España.

La principal diferencia existente entre las marcas titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio es que éste no incluye la letra “s” al final de la denominación que compone el Nombre de Dominio.

El Experto considera que esta diferencia no excluye la existencia de un riesgo de confusión entre las mencionadas marcas y el Nombre de Dominio, dada la evidente similitud existente entre las denominaciones de que se componen y el carácter notorio en España de las marcas titularidad de la Demandante. Así lo han considerado numerosas decisiones que han analizado casos referidos a circunstancias parecidas (ver, por ejemplo, *Ferrero, SpA, Ferrero Ibérica, S.A., supra*; *Siemens, S.A., Siemens A.G. v. I.E.*, Caso OMPI No. DES2006-0032; *Sistemas Kalamazoo, S.L. v. Ofistore Internet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0033; o *AutoScout24 GmbH c. D.M.*, Caso OMPI No. DES2008-0050).

Por otra parte, la inclusión del sufijo “.es” en el Nombre de Dominio tampoco debe ser considerada como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en *New York Life Insurance Company v. A.C.P.*, Caso OMPI No. D2000-0812; *A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Inc.*, Caso OMPI No. D2003-0172; *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. O.E.C.*, Caso OMPI No. D2005-1029.

De este modo, el Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

## **B. Derechos o intereses legítimos**

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar 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 tres supuestos – de carácter meramente enunciativo – en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utilizado 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 de la demandante.

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

- El Demandado no ha utilizado el Nombre de Dominio ni ha aportado argumento convincente alguno que permitiera considerar la vinculación del mismo a una oferta de buena fe de productos o servicios. En este sentido, debe recordarse que el sitio web conectado al Nombre de Dominio se limita a reproducir automáticamente enlaces y otros contenidos publicitarios de diversas empresas, entre las cuales se dan diversas competidoras de la Demandante. Dicha circunstancia impide considerar la posibilidad de la existencia de una oferta de productos o servicios de buena fe por parte del Demandado por medio del Nombre de Dominio;
- La conclusión adelantada en el párrafo anterior se ve confirmada si se tiene en cuenta el carácter inequívocamente referido a las marcas titularidad de la Demandante del Nombre de Dominio, marcas que cabe recordar que deben considerarse como mínimo notorias en España (país donde parece residir el Demandado). Habida cuenta de estas circunstancias, parecería igualmente obvio que el Demandado en ningún momento ha sido conocido bajo la denominación “Viajes El Corte Inglés”, cuyo uso por su parte tampoco había sido autorizada por parte de la Demandante;
- 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 a la marca de la Demandante, sin que cupiera razonablemente un uso de buena fe por parte del Demandado dentro del marco del Reglamento. En este sentido, cabe recordar además que las marcas de la Demandante han adquirido una significativa notoriedad en el mercado. De este modo, parece difícil imaginar que el Demandado no conocía la marca de la Demandante en el momento del registro del Nombre de Dominio, especialmente si se tiene en cuenta que el Demandado reside en España y parte de los enlaces incluidos en el sitio web en cuestión se encuentran obviamente referidos al sector en el que la Demandante desarrolla sus actividades.
- En ningún momento el Demandado se ha personado en este procedimiento para rebatir las alegaciones presentadas en su contra por parte de la Demandante, de modo que el Experto ha debido decidir atendiendo tanto a dichas alegaciones como a las circunstancias probadas en el marco de este procedimiento.

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

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

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que el Demandado ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente Decisión, el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que el Demandado tenía de la existencia y marca de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta del carácter notorio de las marcas de la Demandante así como la inclusión en el sitio web conectado con el Nombre de Dominio de enlaces referidos a empresas competidoras de la Demandante.

Por otra parte, cabe señalar que la correspondencia existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace difícil imaginar un uso del mismo que

no supusiera contravenir lo dispuesto por el Reglamento, por lo que el Experto solamente puede presumir como conducta conocida y asumida por el Demandado al momento del registro y en el posterior uso del Nombre de Dominio.

Atendiendo a lo indicado y a los criterios establecidos en anteriores decisiones (ver, por ejemplo, *Union des Associations Européenes de Football (UEFA) v. A.L.F.*, Caso OMPI No. DES2006-0012; *Gas Gas Motos, S.A. c. L.N.M.*, Caso OMPI No. DES2006-0013; *Caja de Ahorros Municipal de Burgos c. K.J.T./Dogs.info*, Caso OMPI No. DES2007-0005), el Experto considera que el Demandado ha registrado y utilizado el Nombre de Dominio de mala fe. De este modo, en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

## **7. Decisión**

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

---

Albert Agustinoy Guilayn  
Experto

Fecha: 15 de marzo de 2010