



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

Formigal, S.A. c. Bar Hotel-restaurante Casbas, SCP

Caso No. DES2010-0015

1. Las Partes

La Demandante es Formigal, S.A., con domicilio en Zaragoza, España (en adelante, la “Demandante”) representada por Aramón, España.

La Demandada es Bar Hotel-Restaurante Casbas, SCP, con domicilio en Huesca, España (en adelante, la “Demandada”), representada por su representante legal, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <hotelformigal.es> (en adelante, el “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 (en adelante, el “Centro”) el 15 de marzo de 2010. El 16 de marzo de 2010 el Centro envió a ESNIC por medio de correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 22 de marzo de 2010 ESNIC respondió a la mencionada solicitud, confirmando que la Demandada 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 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 23 de marzo de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo

para contestar la Demanda se fijó para el 12 de abril de 2010. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 10 de abril de 2010.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como experto el día 21 de abril de 2010, recibiendo la correspondiente declaración de aceptación y de imparcialidad e independencia, de 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 sociedad española que, según ha podido averiguar el Experto a través de bases de datos mercantiles españolas –dada la escasa información incluida en la Demanda–, tiene por actividad la explotación de diversas instalaciones deportivas, escuelas de deporte y establecimientos de restauración y de hospedaje vinculadas a la estación de esquí de Formigal, sita en el Valle de Tena (Pirineo Aragonés). De acuerdo con la información que ha podido obtener el Experto a través de Internet, la denominación Formigal designa, además de la mencionada estación de esquí, a un conjunto de establecimientos de hostelería y una zona residencial situados en el municipio de Sallent de Gállego (Huesca).

La Demandante se encuentra integrada dentro del grupo de empresas Aramón, el cual gestiona diversas estaciones de esquí en el Pirineo Aragonés (concretamente las estaciones de Cerler, Panticosa y la mencionada de Formigal) y en el Sistema Ibérico Trolense (en particular, las estaciones de Javalambre y Valdelinares).

Desde 1967 la Demandante ha gestionado, directamente o por medio de terceros, un establecimiento hotelero situado en las inmediaciones de la estación de esquí de Formigal. Dicho hotel se ha denominado tradicionalmente “Hotel Formigal”, si bien en la actualidad la Demandante ha delegado la explotación de dicho establecimiento al grupo multinacional Abba Hotels.

Cabe señalar que la Demandante es titular de diversos registros marcarios ante la Oficina Española de Patentes y Marcas en el nombre “Hotel Formigal”, entre los cuales cabe citar los siguientes:

- Marca denominativa española HOTEL FORMIGAL (nº 1103993), registrada desde el 2 de septiembre de 1986 en la clase 42 del Nomenclátor Internacional; o
- Marca mixta española HOTEL FORMIGAL (nº 2505175), registrada desde el 15 de septiembre de 2003 en la clase 43 del Nomenclátor Internacional.

B. La Demandada

La Demandada es una sociedad civil española que explota un hotel y restaurante en Senegüé, un pueblo situado en el Valle de Tena (Huesca).

De acuerdo con la página web utilizada por la Demandada para informar sobre dicho establecimiento (ubicada en “www.casbas.com”), éste se denomina “Hotel Casbas” y se describe como un “hotel de montaña de catorce habitaciones, situado en el Valle de Tena, espacio natural donde se ubican las estaciones de esquí de Aramón Panticosa y

Aramón Formigal, la estación invernal con más kilómetros esquiables de España”.

La Demandada no ha ofrecido más información sobre sus actividades ni sobre su vinculación con la denominación Formigal, más allá de la indicación de dicha estación de esquí como uno de los potenciales destinos de los huéspedes de su hotel-restaurante.

C. El Nombre de Dominio

La Demandada registró el Nombre de Dominio el 5 de julio de 2008 y desde entonces se ha encontrado conectado al sitio web del “Hotel Casbas”, operado por la Demandada en el pueblo oscense de Senegüé. De hecho, al acceder al mencionado sitio web, se incluyen diversos enlaces a ofertas vinculadas al establecimiento operado por la Demandada así como a diversas secciones donde se describen diversas actividades de ocio que pueden realizarse en el Valle del Tena (excursiones, rutas en bicicleta, fiestas locales, etc.).

Cabe señalar que dicho sitio web, aparte de una descripción de los servicios de hostelería prestados por la Demandada, contiene diversas referencias e informaciones referidas a zonas vinculadas o próximas al Valle de Tena como, por ejemplo, el parque nacional de Ordesa, la estación de esquí de Panticosa o la propia estación de esquí de Formigal.

D. Comunicaciones entre las partes anteriores a la presentación de la Demanda

Habiendo detectado el registro y uso del Nombre de Dominio por parte de la Demandada, el 30 de octubre de 2009 la Demandante le remitió un requerimiento por correo postal en el que, tras confirmarle que dicho registro y uso constituían una infracción de sus derechos marcarios, le instaba a proceder de forma gratuita a la transferencia a su favor del Nombre de Dominio, a fin de resolver la disputa objeto de este procedimiento.

La Demandada respondió a dicho requerimiento, negándose a transferir el Nombre de Dominio al considerar que ni coincidía ni afectaba al uso de las marcas titularidad de la Demandante. Por el contrario, la Demandada consideró que la falta de registro previo del Nombre de Dominio por parte de la Demandada ponía de manifiesto una ausencia de interés en el mismo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es titular de numerosos signos distintivos registrados ante la Oficina Española de Patentes y Marcas y basados en el nombre “Hotel Formigal”, el cual ha utilizado durante décadas en relación con la explotación de un establecimiento de hostelería ubicado en la estación de esquí de Formigal;
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas de las que es titular y, por tanto, el registro y uso del Nombre de Dominio por parte de la Demandada constituiría una infracción de los artículos 6 y 34.2ª de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas. En este sentido, la Demandante considera que el

Nombre de Dominio implica un riesgo de asociación prohibido por el artículo 34.4.e de la ley de marcas española, dado que el mismo constituye una plataforma utilizada por la Demandada para la promoción de una actividad empresarial concurrente con la de la Demandante, desarrollándose en un ámbito geográfico y administrativo común y definido por la zona del valle de Tena y la comarca aragonesa del Alto Gállego (al hallarse el establecimiento de la Demandada a 32 kilómetros de distancia de la estación de esquí donde la Demandante explota su establecimiento hotelero). De igual modo, la Demandante estima que el sitio web vinculado al Nombre de Dominio incluye numerosas referencias a los servicios tanto de la Demandada como de la Demandante, circunstancia que, en su opinión, solamente puede causar confusión entre los usuarios de Internet. Concluye en este punto la Demandante indicando que este riesgo de confusión entre las actividades de una y otra parte constituye una obvia infracción del artículo 34.2.b de la ley española de marcas;

- Que la Demandada no ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio, especialmente si se tiene en cuenta el hecho de que gira en el tráfico comercial como “Hotel-restaurant Casbas” y utiliza el nombre de dominio <casbas.com> para informar en Internet sobre sus servicios de hostelería y restauración. La falta de derecho o interés legítimo anteriormente mencionada se ve acrecentada, en opinión de la Demandante, atendiendo al hecho que la Demandada no podía ignorar la utilización del nombre “Hotel Formigal” previa al registro y uso del Nombre de Dominio, atendiendo al hecho de que se trata de una entidad que opera en un mercado geográfico próximo al emplazamiento del hotel de la Demandante;
- Que la Demandada registró y utiliza el Nombre de Dominio de mala fe dado que, tal y como prevén los artículos 2 y 13.b.vii) del Reglamento, la Demandada utiliza el Nombre de Dominio para atraer de forma intencionada y con ánimo de lucro usuarios de Internet a su página web, creando un evidente riesgo de confusión con la identidad de la propia Demandante en cuanto a la fuente, el patrocinio, la afiliación o la promoción de su página web o de los servicios ofrecidos a través de la misma. En tal sentido, la Demandante considera que la Demandada pretende aprovecharse, por medio del Nombre de Dominio, de la reputación previa y notoria en el mercado de las marcas titularidad de la Demandante, sin que quepa pensar que había desconocimiento de tales circunstancias por parte de la Demandada habida cuenta del hecho que opera en un ámbito geográfico muy próximo al emplazamiento del establecimiento en el que la Demandante utiliza la marca “Hotel Formigal”;
- Que, incluso tras haber sido requerida por la Demandante, la Demandada ha mantenido el uso del Nombre de Dominio un acto que, aparte de una infracción marcaria, podría considerarse como un acto de competencia desleal o incluso de publicidad engañosa, en el sentido previsto por el artículo 3.d de la ley 34/1988, de 11 de noviembre, general de publicidad; y
- Que, atendiendo a todo lo indicado, el Nombre de Dominio sea transferido a favor de la Demandante.

B. Demandada

La Demandada sostiene en la Contestación a la Demanda:

- Que no está conforme con las alegaciones hechas por la Demandante en la Demanda y, en particular, con su voluntad de omnipresencia en la zona de la que pretende derivar derechos que también corresponden a otros empresarios que operan en dicha zona;
- Que la única pretensión de la Demandada respecto al Nombre de Dominio ha sido y es contar con un nombre de dominio bien posicionado. En este sentido, la Demandada considera que sólo la desidia de la Demandante en el mantenimiento de sus sistemas de publicidad ha provocado que otra entidad –la Demandada– adquiera temporalmente el Nombre de Dominio que, de hecho, se encontraban libre por inacción de la Demandante;
- Que los clientes de la Demandada acuden a su establecimiento precisamente por su carácter familiar y que, por tanto, para que haya habido abuso tendría que probarse que clientes de la Demandante han acudido a la Demandada engañados por la publicidad de aquélla, extremo que no se ha dado en este caso.
- Que, ante las exigencias incluidas en el requerimiento de la Demandante para obtener la transferencia gratuita del Nombre de Dominio, no existe obligación de que la Demandada las soporte. En este sentido, indica la Demandada que si la Demandante hubiera expresado sus pretensiones respecto al Nombre de Dominio con educación y cortesía y abonando el coste del registro, quizás la Demandada habría aceptado dicha transferencia; y
- Que, atendiendo a lo indicado, las pretensiones expresadas por la Demandante en la Demanda deberían rechazarse.

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 de la Demandada respecto al Nombre de Dominio; y
- (iii) Acreditar que la Demandada 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 el Reglamento respecto al presente caso. No obstante, antes de proceder a dicho análisis el Experto desea realizar un par de indicaciones preliminares respecto al mencionado análisis.

En primer lugar, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, el Experto se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación del Reglamento como 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. y Citibank N.A. c. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Ladbrokes Internacional Limited c. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0002; *Ferrero S.p.A. y Ferrero Ibérica, S.A. c. Maxtersolutions C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003).

En segundo lugar, el Experto desea recordar que el elemento normativo básico que debe utilizarse para la resolución de disputas de conformidad con el Reglamento es precisamente el propio Reglamento, de modo que las partes deben limitar las referencias a la legislación estatal (como, por ejemplo, la normativa de marcas, de competencia desleal o de publicidad) a una función de mero apoyo de los argumentos sustentados en las disposiciones del Reglamento. Así lo han considerado numerosas decisiones (ver, por ejemplo, *Nike International, Ltd. c. I.G.P.*, Caso OMPI No. DES2006-0009; *Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. (FAMOSAS) c. Unidad Empresarial de Medias Avanzadas y Servicios, S.L.*, Caso OMPI No. DES2007-0004; o *Vargas Envases y Embalajes de Madera, S.L. c. S.*, Caso OMPI No. DES2007-0019).

Tras haber revisado la Demanda, el Experto ha constatado que la Demandante ha basado la mayor parte de sus argumentos jurídicos en la legislación española, constituyendo de hecho dicha normativa el apoyo normativo básico utilizado por la Demandante para sustentar sus pretensiones. A este respecto el Experto desea reiterar que el análisis en el marco de este procedimiento debe basarse esencialmente en las disposiciones del Reglamento y no tanto en la legislación española, cuya interpretación y aplicación debe ser ajena a este tipo de procedimientos, correspondiendo a los jueces y tribunales de España.

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 única diferencia existente entre las marcas titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio es que éste no incluye un espacio entre las dos palabras que lo componen y, asimismo, incorpora el sufijo “.es”. No obstante, dichas diferencias no deben ser consideradas como relevantes a los efectos del presente procedimiento, 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 Insurance Company c. A.C.P.*, Caso OMPI No. D2000-0812; *A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night*, Caso OMPI No. D2003-0172; *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón c. 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 la Demandada 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 podría considerarse que la Demandada 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 conocida 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.

El Experto no considera que en este caso sea aplicable ninguno de los supuestos de legitimidad indicados. Para llegar a la citada conclusión cabe atender a las siguientes consideraciones:

- La Demandada ha utilizado el Nombre de Dominio para la promoción de su establecimiento hotelero situado en el pueblo de Senegüé. En este punto, debe dilucidarse si el citado uso podría considerarse de buena fe, especialmente teniendo en cuenta que el Nombre de Dominio se basa en la combinación entre la denominación propia de uno de los negocios de la Demandada (“hotel”) y el nombre del complejo residencial y de esquí “Formigal”). Cabría plantearse la posibilidad de la existencia de buena fe si dicha combinación respondiera a una efectiva correspondencia con el negocio de la Demandada. No obstante, en opinión del Experto, en este caso no se produce tal correspondencia habida cuenta de las siguientes circunstancias:
 - (1) El establecimiento hotelero operado por la Demandada se halla fuera del municipio de Sallent de Gállego, donde se encuentra el complejo de esquí y residencial de Formigal. De hecho, dicho establecimiento se encuentra a más de treinta kilómetros del mencionado complejo, por lo que no parece que la referencia incluida en el Nombre de Dominio pueda admitirse como una descripción genérica del tipo de establecimiento operado por la Demandada y la localidad donde dicho establecimiento se encuentra. Por el contrario, parece que dicha combinación se deriva de la voluntad de la Demandada de vincular su negocio con una de las atracciones recreacionales de la zona donde se encuentra, sin hallarse directamente vinculada a dicha atracción.
 - (2) El sitio web conectado con el Nombre de Dominio no se concentra específicamente en la estación de esquí de Formigal, sino que incluye numerosas referencias a otras atracciones turísticas de la zona. En efecto, en dicho sitio web se hace mención también a la estación de esquí de Panticosa, al parque nacional de Ordesa y Monte Perdido, al complejo de golf denominado Las Margas así como al Valle de Tena en general (donde se encuentra tanto el pueblo de Senegüé como la estación de Formigal, si

bien con una separación de más de treinta kilómetros). Atendiendo a lo anterior, no parece que los contenidos vinculados al Nombre de Dominio pretendan centrarse en la conexión existente entre el negocio de la Demandada y Formigal, sino que mencionan dicha estación de esquí como una de las atracciones de la zona.

- De acuerdo con lo probado en la Demanda, lo comprobado por el Experto en las correspondientes bases de datos registrales, así como en la propia Contestación a la Demanda, el nombre oficial de la Demandada es Bar Restaurante Casbas S.C.P. Asimismo, atendiendo a los contenidos de su sitio web, parece claro que utiliza el nombre “Hotel Casbas” para la comercialización y promoción de sus servicios de hostelería y restauración. Atendiendo a lo anterior, parece claro que la Demandada no se sirve del nombre “Hotel Formigal” para el desarrollo de sus actividades comerciales sin que, por tanto, pueda considerarse que es comúnmente conocida por dicha denominación.
- Por último, el Experto considera que la Demandante ha aportado suficientes indicios para considerar que la Demandada (al estar ubicada en el mismo Valle de Tena y dedicarse al sector de la hostelería) debía conocer la marca “Hotel Formigal” al registrar el Nombre de Dominio. Atendiendo a esta circunstancia, parece poco probable que la Demandada no fuera consciente del potencial riesgo de confusión de usuarios de Internet que podría derivarse del registro y uso del Nombre de Dominio.

Atendiendo a todo lo indicado, el Experto considera que la Demandante ha probado la concurrencia del segundo elemento requerido por el Reglamento.

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 la Demandada 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, la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que la Demandada tenía de la existencia y marca de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta de las razones expuestas en la sección anterior de esta decisión.

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 la Demandada 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, *Química Farmacéutica Bayer, S.A. c. J.P.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0016; o *Feria del Cáñamo, S.L. c. P.M.F.*, Caso Autocontrol de 2 de marzo de 2007), el Experto considera que la Demandada 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, <hotelformigal.es> sea transferido a la Demandante.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto

Fecha: 13 de mayo de 2010