

DECISIÓN DEL EXPERTO

Germanwings GmbH v. C.D.dl.H.

Caso No. DES2010-0045

1. Las Partes

La Demandante es Germanwings GmbH, con domicilio en Colonia, Alemania, representada por Dr. Carsten Schulte, Alemania.

El Demandado es C.D.H., con domicilio en Pontevedra, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <germanwings.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 5 de septiembre de 2010. El 6 de septiembre de 2010, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 8 y 13 de septiembre de 2010, 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. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una enmienda a la Demanda el 16 de setiembre de 2010. El Centro verificó que la Demanda y la enmienda 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 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda y la enmienda a la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 21 de septiembre de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 11 de octubre 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 12 de octubre de 2010.

El Centro nombró a Alberto Bercovitz como Experto el día 21 de octubre 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

La Demandante es la sociedad Germanwings GmbH, una aerolínea de bajo coste con base en el Aeropuerto Internacional de Colonia/Bonn, Alemania.

Germanwings GmbH es licenciataria de la Marca Internacional nº 541751 GERMAN WINGS, concedida el 24 de agosto de 1989, para distinguir servicios de las clases 39, 41 y 42 y de la Marca Internacional denominativa nº 797101 GERMANWINGS, concedida el 28 de enero de 2003, para distinguir servicios de las clases 39, 41 y 43. La titular de ambas marcas es la sociedad Deutsche Lufthansa AG y están registradas, entre otros países, para España.

Aunque la Demandante no ha acreditado su condición de licenciataria de las marcas, el Experto ha constatado que en la página web de la sociedad Lufthansa aparece mencionada Germanwings como sociedad filial participada al 100% por Deutsche Lufthansa AG.

El Demandado es C.D.H.. El nombre de dominio <germanwings.es> fue registrado el 26 de febrero de 2010.

El Experto ha podido comprobar personalmente que, a la fecha de esta Decisión, el nombre de dominio <germanwings.es> conduce a una página web que contiene a su vez enlaces de distintas webs pertenecientes a terceras personas, relacionadas todas ellas con aerolíneas de bajo coste.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante afirma:

- La sociedad Germanwings GmbH es una aerolínea de bajo coste con base en el Aeropuerto Internacional de Colonia/Bonn con un alto número de operaciones y vuelos.
- La Demandante es licenciataria de las Marcas Internacionales 541751 GERMAN WINGS y 797101 GERMANWINGS, registradas en varios países europeos entre los que se encuentra España. Ambas marcas están registradas a nombre de Deutsche Lufthansa AG.
- El nombre de dominio <germanwings.es> es idéntico a la marca GERMANWINGS, que es utilizada por la Demandante, puesto que la terminación “.es” no distingue la marca y es de uso obligatorio para los nombres de dominio españoles. Por ello, los usuarios de internet podrían considerar que el dominio <germanwings.es> está relacionado con la Demandante.
- El Demandado no tiene derecho alguno ni interés legítimo con relación al nombre de dominio <germanwings.es>. El único interés del Demandado sobre el nombre de dominio se basa en el valor que el mismo tiene para la Demandante. Además, tampoco el Demandado es conocido con el nombre “germanwings”.
- La Demandante contactó con el Demandado y le advirtió que el nombre de dominio estaba protegido como marca en varios países incluido España. El Demandado fue conminado a cesar de inmediato en el uso del nombre de dominio y a transferir el mismo a la Demandante. La Demandante ofreció como compensación al traspaso el reembolso de los costes de registro. El Demandado solicitó por el

traspaso la cantidad de 1350 euros que incluía los gastos de registro mas una compensación por el tiempo empleado en el asunto.

La Demandante solicita que el nombre de dominio objeto de controversia sea transferido a la Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

A. Reglas aplicables.

El artículo 21 del Reglamento encomienda al Experto la decisión de la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las partes, y respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES").

La Regulación referida al Reglamento, está inspirada en los principios de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP") por lo que existiendo ya una amplia doctrina consolidada y confirmada por las decisiones emitidas bajo el marco de la UDRP, parece razonable tomar en consideración dicha doctrina.

Asimismo, se tendrán en cuenta las leyes y los principios generales del Derecho nacional español.

B. Falta de contestación a la Demanda por parte de la Demandada

La Demanda ha sido notificada formalmente al Demandado por correo electrónico y por servicio de mensajería. Pese al envío de estas comunicaciones el Demandado no ha contestado a la Demanda ni se ha personado en el procedimiento, por lo que el procedimiento ha seguido su tramitación.

El Experto considera que para que la notificación sea correcta basta con que sea realizada en la dirección que figura en el registro. La devolución de las comunicaciones o su falta de recepción por el Demandado no puede, en ningún caso, paralizar la tramitación del procedimiento. Si fuera así bastaría con inscribir un domicilio falso en el registro del agente registrador o devolver sistemáticamente las comunicaciones para impedir o retrasar la tramitación del procedimiento.

En este caso, el Demandado ha sido emplazado correctamente y no ha contestado a la Demanda. Por ello, el Experto debe considerar las pretensiones de la Demanda teniendo en cuenta las alegaciones y la prueba aportada por la Demandante. Evidentemente, el Experto no puede resolver a favor de la Demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado, sino que tiene que sacar las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta del Demandado (*Deutsche Bank Ag v. D-A. B.*, Caso OMPI No. D2000-0277; *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. S.R.*, Caso OMPI No. D2001-1183; *Retevisión Movil, S.A. v. M.M.*, Caso OMPI No. D2001-1479; *Transportes y Distribución, S.A. Tradisa v. A.L.A.*, Caso OMPI No. D2002-1088; y *Deutsche Telekom AG v. A.D.L.*, Caso OMPI No. DES2008-0039).

C. Examen de los requisitos que determinan el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio.

Tal y como se establece en el artículo 2 del Reglamento los requisitos que deben darse para que el registro del nombre de dominio tenga carácter especulativo o abusivo son:

- que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alegue poseer derechos previos; y

- que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

C.1. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión.

Es evidente que el nombre de dominio <germanwings.es> es idéntico a las marcas GERMAN WINGS y GERMANWINGS que están actualmente en vigor y que han sido solicitadas y concedidas con anterioridad al registro del nombre de dominio, que tiene lugar en febrero de 2010.

Las únicas diferencias existentes entre el nombre de dominio y las marcas consisten en la adición del ccTLD “.es”. Pero es bien sabido que estas diferencias no tienen relevancia alguna a los efectos de distinguir el nombre de dominio de la marca (*Draw-Tite, Inc. v. Plattsburgh Spring Inc.*, Caso OMPI No. D2000-0017; *Christian Dior Couture, SA v. Liage Internacional Inc.*, Caso OMPI No. D2000-0098; *J. García Carrión, S.A. v. M.J.C.F.*, Caso OMPI No. D2000-0239; *Caixa d’Estalvis del Penedes v. C.M.A.*, Caso OMPI No. D2001-0397; *Retevisión Movil, S.A. v. M.M.*, Caso OMPI No. D2001-1479; *Banco Río de la Plata, S.A. v. A.R.*, Caso OMPI No. D2001-0173; *Pans & Company International, S.L., Pansfood, S.A. v. Eugenio B.G.C.*, Caso OMPI No. D2002-0908; *Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. v. Jamones El Campo, S.L.*, Caso OMPI No. D2002-1114; *Deutsche Telekom, AG v. L.J.C.*, Caso OMPI No. D2003-0371; *Tesys Internet S.L v. M.S.M.*, Caso OMPI No. DES2006-0021; *Caja de Ahorros Municipal de Burgos v. Kathryn Jane Mallin/Dogs.info*, Caso OMPI No. DES2007-0005; y *Deutsche Telekom AG v. A.D.L.*, Caso OMPI No. No DES2008-0039).

Aunque la Demandante no ha acreditado su condición de licenciataria de las marcas, el Experto ha constatado que en la página web de la sociedad Lufthansa aparece mencionada la sociedad Germanwings como sociedad filial participada al 100% por Deutsche Lufthansa AG, titular de las marcas GERMANWINGS y GERMAN WINGS.

Parece, pues, evidente la existencia de “derechos previos” de la Demandante sobre la denominación GERMANWINGS, que constituye, además, su denominación social.

Se cumple, pues, el primero de los extremos previstos en el Reglamento.

C.2. Derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio.

De las alegaciones de la Demandante y de la prueba aportada con la Demanda se desprende que el Demandado no tiene ninguna licencia o relación contractual con la Demandante, ni con la entidad Deutsche Lufthansa AG, empresa titular de las marcas, que le permita utilizar la marca GERMANWINGS o aplicarla en cualquier nombre de dominio; y en ningún momento ha recibido autorización de la Demandante o de la titular de las marcas, para registrar o utilizar el nombre de dominio <germanwings.es>. Por el contrario, la Demandante ha aportado junto con su Demanda documentación que acredita que requirió al Demandado para que cesara en el uso y transfiriera el nombre de dominio a la Demandante (Anexo 5 de la Demanda).

El Demandado al no contestar a la Demanda no ha alegado, como podía hacerlo, hechos o elementos que pudieran justificar que tuviera derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio objeto de esta controversia.

No obstante, como ya se ha expuesto anteriormente, el hecho de que el Demandado no haya realizado alegaciones no significa que el Experto pueda resolver sin más a favor de la Demandante apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado. Por el contrario, el Experto debe extraer las conclusiones que considere justas, partiendo de las alegaciones y pruebas aportadas por la Demandante y valorando en su conjunto las circunstancias del caso, incluido el acceso a la página web con el nombre de dominio objeto de controversia.

Tal y como expone la Demandante no parece evidente que el Demandado pueda tener vinculación alguna

con la denominación “germanwings”, denominación que no guarda ninguna relación con su nombre y que hace referencia precisamente a un país distinto de aquel en el que vive el Demandado y a una actividad con la que no parece evidente que pueda tener alguna relación.

A esto hay que unir el hecho de que el propio Demandado ha venido a reconocer su falta de interés legítimo sobre el nombre de dominio en el correo electrónico remitido a la Demandante (Anexo 6 de la Demanda) en el que accede a transferir el nombre de dominio previo pago de la cantidad de 1350 euros, siendo así que el ofrecimiento de venta puede ser considerado en ciertas circunstancias como una evidencia clara de la falta de interés legítimo (*Ing Groep N.V. v. A.D.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0007.)

Finalmente, hay que señalar que en la actualidad el Demandado no está utilizando el nombre de dominio para la prestación de ningún servicio propio. Por el contrario, el Experto ha podido comprobar que, a la fecha de esta Decisión, el nombre de dominio <germanwings.es> conduce a una página web que contiene enlaces publicitarios de terceras personas, relacionadas todas ellas con aerolíneas de bajo coste, es decir, con empresas que se dedican a la misma actividad que la Demandante con la que, además, pueden incluso entrar en competencia. No puede pues considerarse que el Demandado haya utilizado el nombre de dominio en relación con una oferta propia de buena fe de productos o servicios (*Deutsche Telekom AG v. A.D.L.*, Caso OMPI No. DES2008-0039; y *Adam Opel Ag, General Motors España, S.L. v. Tecnozar Informática*, Caso OMPI No. DES2009-0041).

A la vista de todos estos datos, hay que concluir que el Demandado no tiene derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio <germanwings.es>.

C.3. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

Es práctica decisoria de los expertos nombrados bajo el Reglamento la que mantiene que se considera realizado de mala fe el registro cuando el Demandado lo hace conociendo previamente la existencia de la marca (entre otros *Banco Español de Crédito S.A. v. M.D..P.V.T.* Caso OMPI No. D2000-0018; *Dermofarm, S.A. v. P.J.C.F.*, Caso OMPI No. D2004-0833; *The Coca-Cola Company v. Netitalia, S.L.*, Caso OMPI No. D2005-1139; *Bankinter, S.A. v. D.M.P.*, Caso OMPI No. D2000-0483; *Bodegas Vega Sicilia, S.A. v. S.R.R.*, Caso OMPI No. D2001-1183; *Facebook Inc. v. Usta Cafer*, Caso OMPI No. DES2009-0006; Caso Autocontrol *Cederroth Ibérica S.A.U. v. J.V.F.*; y *Edintorni Europe SRL v. New Business Synergies, S.L.*, Caso OMPI No. DES2010-0009).

En este caso, el conocimiento de las marcas por parte del Demandado parece evidente si se tienen en cuenta varias circunstancias. En primer lugar, el nombre Germanwings, es un nombre que hace clara referencia a una actividad, los servicios de vuelos comerciales y a un país concreto de la Unión Europea, Alemania. Esta singularidad de la denominación que constituye la marca hace difícil creer que, por su propia iniciativa, una persona física, residente en la ciudad de Pontevedra, en España, pueda pedir el registro como nombre de dominio de ese término tan singular. A esto hay además que añadir que la línea aérea de bajo coste Germanwings se promociona y vende en España puesto que realiza diversos trayectos entre ciudades españolas, como son Barcelona, Madrid y Mallorca, y las ciudades alemanas de Colonia, Stuttgart y Hannover (así consta en el Anexo 1 acompañado con la Demanda). Por todo ello, parece más razonable pensar que el registro como nombre de dominio se hizo después de conocer la existencia de las marcas y de la compañía aérea Germanwings (*Dermofarm, S.A. v. P.J.C.F.* Caso OMPI Nº D2004-0833; *Deutsche Telekom AG v. A.D.L.*, Caso OMPI No. DES20080039; y *Edintorni Europe SRL v. New Business Synergies, S.L.*, Caso OMPI No. DES2010-0009).

Siendo esto así y faltando en este caso todo interés legítimo para el registro, no parece dudoso que el registro del nombre de dominio se hizo de mala fe.

Además, hay que añadir otras dos circunstancias que concurren en este caso y que son relevantes.

En primer lugar, tal y como ha podido comprobar el Experto, el nombre de dominio <germanwings.es> conduce a una página web de las llamadas “de relleno” que se limita a contener anuncios publicitarios y links de otras aerolíneas de bajo coste. Es decir, el Demandado no utiliza la página para ofrecer sus propios productos o servicios.

Por otra parte, de los correos electrónicos aportados por la Demandante (anexos 5 y 6 de la Demanda) se desprende que, una vez requerido por la Demandante, el Demandado inicialmente se negó a cesar en el uso del nombre de dominio, exigiendo posteriormente a la Demandante, como requisito previo para la transferencia del nombre de dominio, una cantidad a todas luces excesiva como compensación por los gastos de registro (*Epson Europe BV v. Amario Díaz López*, Caso OMPI No. DES2009-0023; *Pritovisa Marketing e Servicios de Consultoría Comercial LDA v. Loos Kopiersysteme*, Caso OMPI No. DES2009-0038; *Compagnie Gervais Danone S.A v. J.G.H.Q.*, Caso OMPI No. DES2009-0032; y *Heineken España, S.A. v. R.O.G.M.*, Caso OMPI No. DES2008-0008).

De todo este conjunto de circunstancias se desprende, sin lugar a dudas, que la actuación del Demandado, tanto al registrar el nombre de dominio, como al ofrecer su venta constituye una actuación de mala fe.

7. Decisión

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

Alberto Bercovitz

Experto

Fecha: 28 de octubre de 2010