

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Red Universal de Marketing y Bookings Online, S.A. c. D. M. G.  
Caso No. DES2012-0017

### **1. Las Partes**

La Demandante es Red Universal de Marketing y Bookings Online, S.A., con domicilio en Madrid, España, representada por UBILIBET, España.

El Demandado es D. M. G., con domicilio en Madrid, España, representado por Bufet Almeida, Abogados Asociados, España.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <viajar.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es Red.es.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 27 de marzo de 2012. El 28 de marzo de 2012, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 30 de marzo de 2012, Red.es 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.

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 17 de abril de 2012. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de mayo de 2012. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 7 de mayo de 2012.

El 16 de mayo de 2012 y el 28 de mayo de 2012, el Centro recibió dos comunicaciones electrónicas de la Demandante y del Demandado, respectivamente. Por la primera la Demandante aportaba alegaciones suplementarias en respuesta a la contestación del Demandado, y mediante la segunda, el Demandado se oponía a la validez del escrito de la Demandante por extemporáneo y daba réplica a su contenido aportando también alegaciones suplementarias.

El Centro nombró a Mario A. Sol Muntañola como Experto el día 4 de junio de 2012, 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.

En relación con la documentación adicional que el 16 de mayo de 2012, el Demandante presentó ante el Centro, con alegaciones realizadas en respuesta a los argumentos vertidos en el Escrito de Contestación a la Demanda, el presente procedimiento deja a la discreción del experto la admisión o no de dicha documentación de conformidad con el art. 18 del Reglamento. En el presente caso, este Experto considera que dicho Escrito no será admitido por considerar que tiene carácter extemporáneo, pues en el procedimiento que nos ocupa no cabe trámite de réplica, las alegaciones formuladas no aportan nuevos datos relevantes al procedimiento, siendo que algunas son repetidas de las formuladas anteriormente y además podrían haberse incluido en la Demanda. De la misma forma se inadmite el escrito de 28 de mayo de 2012 del Demandado.

#### **4. Antecedentes de Hecho**

Entre otras, y a los efectos del presente, la Demandante tiene los siguientes registros depositados en la Oficina Española de Patentes y Marcas: Marca VIAJAR.COM (no. 2789273), solicitada el 10 de septiembre de 2007 bajo la clase 16 del Nomenclátor Internacional; Marca VIAJAR.COM RED.YA.COM (no. 2479782), solicitada el 30 de mayo de 2002, bajo la clase 39 del Nomenclátor Internacional; Marca VIAJAR.COM RED.YA.COM (no. 2479783), solicitada el 30 de mayo de 2002, bajo la clase 43 del Nomenclátor Internacional; Marca VIAJAR.COM RUMBO (no. 2844225), solicitada el 19 de septiembre de 2008 bajo las clases 38, 39 y 43 del Nomenclátor Internacional; Marca Comunitaria VIAJAR YA.COM (no. 1549401), solicitada el 10 de marzo de 2000 bajo las clases 38, 39 y 42 del Nomenclátor Internacional; Marca Comunitaria VIAJAR YA.COM (no. 1814706), solicitada el 18 de agosto de 2000 bajo las clases 16, 35 y 41 del Nomenclátor Internacional.

Asimismo, la Demandante también es titular de las marcas aportadas como Anexo 3 a la Demanda.

La Demandante es propietaria, además, entre otros, de los siguientes nombres de dominio (anexo 4 de la demanda): <blog-de-viajar.com>, <viajar.cat>, <viajar.cm>, <viajar.com>, <viajar.com.es>, <viajar.fr>, <viajar.is>, <viajar.it>, <viajarbajoprecio.com>, <viajarsinbrujula.com>, <viajarsinbrujula.es>, <viajarsinbrujula.net>, <viajarsinbrujula.org>.

El Demandado dispone del nombre de dominio <viajar.es>, registrado en 2005.

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

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

El Demandante, Red Universal de Marketing y Bookings Online, S.A., es una empresa fundada en el año 1999 por Amadeus y Telefónica.

Rumbo nace en el año 2000, convirtiéndose en el Grupo de viajes on-line líder en ventas en España según IATA. En 2008, Orizona adquiere el 50% del accionariado del Grupo Rumbo (en adelante, "el Grupo"), antes propiedad de Amadeus, y el Grupo adquiere las compañías Viajar.com y Terra Business Travel, convirtiéndose en el primer grupo turístico on line del país.

El Demandante aporta como Anexo 2, dossier de prensa en el que se informa de que el Grupo tuvo tres millones de pasajeros en 2010, posee más de dos millones de clientes registrados y tiene dieciséis millones de visitas mensuales. Asimismo, se informa de que en el año 2010 tuvo una cifra de más de 485 millones de euros y comercializa billetes de todas las líneas aéreas, más de 100.000 hoteles, billetes de tren, paquetes vacacionales, cruceros, alquiler de coches y seguros de viajes, entre otros.

Actualmente el Grupo cuenta con presencia en Portugal, Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela, y está integrado por los siguientes portales: Rumbo, Viajar.com, Opodo y e-Viajes.

Se aporta en el texto de la Demanda relación de algunos de los registros de signos distintivos nacionales y comunitarios titularidad de Rumbo (aquí detallados anteriormente en el apartado de Antecedentes de Hecho). La similitud de dichos registros con el nombre de dominio en disputa, según la Demandante, es susceptible de crear confusión entre los consumidores y usuarios, así como destaca que muchas de las marcas de su propiedad fueron registradas con anterioridad a la fecha de creación del nombre de dominio en disputa (25 de noviembre de 2005). Además, se adjunta como Anexo 3, listado completo de los registros marcarios nacionales, comunitarios e internacionales en vigor de su titularidad.

Se alega también que el sufijo “.es” no puede considerarse una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombre de dominio, y para ello cita diversas decisiones de procedimientos UDRP resueltas en este mismo sentido.

La Demandante destaca la protección de sus denominaciones y marcas en Internet y, en este sentido, apunta ser titular de 90 nombres de dominio, de los cuales 10 contienen el vocablo “viajar” junto con todas las extensiones genéricas y territoriales posibles, o bien nombres de dominio no exactamente coincidentes con el mismo pero en los que aparece el vocablo “viajar”. Se aporta dicha relación como Anexo 4.

De otra parte, se alega que VIAJAR constituye una marca renombrada conocida, tanto a nivel nacional como internacional, por el común de la población. <Viajar.com> inició su trayectoria en el año 1999 y pasó a integrarse en el Grupo en 2008 (anteriormente había pertenecido a Deutsche Telekom e Iberostar).

En aras a acreditar la presencia de la marca VIAJAR en el mercado y en el público, se aportan como Anexo 5 una serie de noticias publicadas en distintos medios electrónicos.

También se acompaña como Anexo 6 impresión de la primera página de resultados de Google una vez introducido el vocablo “viajar”, ello a fin de acreditar que aparecen diversos resultados concernientes al portal <viajar.com> y no al de <viajar.es>.

En lo relativo a la falta de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio, el Demandante aborda su argumentación exponiendo que (1) el Demandado carece de signos distintivos registrados que contengan la palabra “viajar” o similar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”), la Oficina de Armonización del Mercado Interior y ante la United States Patent and Trademark Office, y (2) la denominación “viajar” no coincide con el nombre del Demandado o la sociedad responsable del sitio web (IAN.COM L.P.).

En relación con lo anterior, continúa exponiendo que el Demandado nunca ha sido conocido por el término “viajar” antes de registrar el nombre de dominio, y el hecho de que haya venido usándolo hasta la actualidad no le genera un derecho o interés legítimo adquirido con posterioridad a dicho registro. Por este motivo, considera que según la doctrina mayoritaria, no resultaría aquí de aplicación lo contenido en el art. 4 a ii) de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio y su correspondiente en el Reglamento.

Se apunta también que al teclear <viajar.es> el navegador redirige al nombre de dominio <travelnow.com>, que aloja un portal que, según palabras del Demandante, es “una burda imitación del existente en <viajar.com>”.

Se niega, asimismo, autorización por parte del Grupo, así como se adjunta a la Demanda requerimiento enviado al Demandado (Anexo 8). También destaca que el hecho de no haber registrado el Demandante el dominio en disputa con anterioridad y reclamarlo en la actualidad no legitima en absoluto la postura del Demandado.

A modo de conclusión sobre el derecho o interés legítimo sobre el dominio, se hace hincapié en que el Demandado lo registró siendo consciente de estar apropiándose con ello de un signo distintivo ajeno y de que dicha adopción resultaba susceptible de inducir a los usuarios a error respecto a la creencia de que se trata de un nombre de dominio del Demandante.

Sobre la mala fe en el registro o uso del dominio, vuelve a destacarse la notoriedad y renombre, tanto a nivel nacional como internacional, de la denominación “viajar” como línea de negocio del Grupo, así como la amplia difusión de las marcas de su titularidad. También se señala como motivo de mala fe el hecho de que la página Web del Demandado desarrolla las mismas actividades que la del portal <viajar.com>. En este sentido, se apoyan los argumentos recogidos con la referencia a diversas decisiones de la OMPI.

Por último sobre el registro de mala fe, el Demandante concluye que el registro supone un aprovechamiento indebido de la reputación del Grupo, y hace referencia al art. 34 de la Ley 17/2001 de Marcas españolas.

En lo que concierne al uso de mala fe del dominio, el Demandante alega que su utilización por parte del Demandado únicamente tiene como fin generar tráfico al Demandado (contratación de servicios turísticos) con ánimo de lucro a favor de su web y que ello constituye, con arreglo al art. 2 del Reglamento, una prueba de la mala fe y que, además, supone un perjuicio que perturba la actividad de Rumbo, que considera Internet como su principal canal de venta.

Se cita también la existencia de un procedimiento anterior seguido contra el Demandado ante el National Arbitration Forum, del que obtuvo una resolución desfavorable (*Davidoff & Cie SA v D. M. d/b/a Comercio Personal SL*, Caso NAF No. 0129124).

## **B. Demandado**

Comienza el Demandado sus alegaciones aportando la definición del término “viajar” según la Real Academia de la Lengua Española para destacar su marcado carácter genérico, que impediría que pueda ser apropiado de forma exclusiva, de conformidad con la prohibición absoluta establecida en el art. 5 de la Ley de Marcas.

Se apunta que la denominación “viajar” a secas fue registrada ante la OEPM en el año 1993 por un tercero, lo que provoca la carencia de derechos previos de la actora. Además, la expresión “viajar.es” está registrada también en la OEPM, en la clase 42, desde el año 2006 por VIAJES TU BILLETE, SL.

Continúa el Demandado exponiendo que el registro de su nombre de dominio es anterior al registro de la marca “viajar.com” y a la adquisición por la Demandante del nombre de dominio <viajar.com>. Además, hace referencia al registro de 150 marcas nacionales y comunitarias que contienen la denominación “viajar”, y un total de 6.636 signos distintivos nacionales con el lexema “viaj”, más otros 100 europeos.

Respecto a la marca VIAJAR.COM, se destaca la fecha de solicitud, septiembre del año 2007, dos años después de que el Demandado adquiriera el nombre de dominio en disputa (noviembre de 2005), así como la adquisición del nombre de dominio <viajar.com> por parte de Rumbo en el año 2008, lo que acreditaría que la Demandante no tenía derechos previos adquiridos en el momento del registro por parte del Demandado. A tal efecto, se citan diversas decisiones de la OMPI y la Sentencia del Tribunal Supremo español nº 1077/1993 relativas al carácter genérico de expresiones contenidas en nombres de dominio y también otras relativas a la imposibilidad de considerar los nombres de dominio como generadores de derechos previos.

En cuanto a los derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio, se alega que éste fue creado para desarrollar una actividad en el mercado de agencias de viaje y turismo, y que nunca ha estado inactivo. El Demandado está afiliado desde el año 2005 al portal “www.travelnow.com”.

Se aportan datos sobre la web “www.travelnow.com”, tales como que es una Web que ofrece acceso a 300 aerolíneas, 60 empresas de alquiler de coches, y más de 40.000 hoteles. Además, ofrece cruceros, paquetes vacacionales e información turística de más de 5.000 ciudades. Dicha Web también realiza un seguimiento de las ventas para sus afiliados. Travelnow.com es, a su vez, filial del grupo norteamericano Hotels.com LP que, en el año 2005 pasó a ser una compañía operadora de la conocida empresa de agencia de viajes on-line Expedia Inc.

Respecto a la alegación vertida de contrario relativa a que la denominación “viajar” no coincide con el nombre del Demandado o de la sociedad responsable del sitio Web alojado en el dominio (IAN.COM L.P.) se rechaza por ser el registrante una persona física y replica que la Demandante adolece del mismo defecto.

Se destaca, además, el uso dado al nombre de dominio, así como el extenso lapso de tiempo que ha dejado transcurrir la Demandante hasta requerir al Demandado.

Respecto a las alegaciones relativas a una posible mala fe en el registro o en su utilización, el Demandado apunta la mala fe de la Demandante por hacer un uso abusivo del derecho marcario para intentar obtener el dominio en disputa. Además, se rechazan los argumentos abordados de contrario sobre la notoriedad y renombre de la denominación “viajar” para identificar las líneas de negocio del Grupo, así como la amplia difusión de sus marcas. A tal efecto, se expone que del resultado de una búsqueda en Google en el año 2012 sobre el término “viajar”, aparecen 122.000.000 entradas, y sobre los 40 primeros resultados, apenas 2 o 3 resultados son de <viajar.com>, el resto son nombres de dominio que contienen la palabra “viajar”: <canalviajar.com>, <genteparaviajar.com>, etc.

El Demandado pone de relieve la anterioridad del registro del nombre de dominio (año 2005) respecto de las marcas de la Demandante VIAJAR.COM y VIAJAR.COM RUMBO, solicitadas el 10 de septiembre de 2007 y el 19 de septiembre de 2008, respectivamente, y vuelve a hacer mención a la falta de notoriedad del resto de las marcas de Rumbo.

Según el Demandado, la mala fe también debería quedar descartada por la explotación del nombre de dominio mediante el sistema de afiliación a una de las agencias de viajes on-line pertenecientes a uno de los más conocidos grupos empresariales de turismo on-line a nivel mundial.

Se rechaza la afirmación de que la Web que alberga el nombre de dominio en disputa (“www.travelplan.com”) sea una imitación de la Web de la Demandante, y a tal efecto se acompañan dos imágenes de pantalla de las respectivas webs.

Por último, el Escrito de Contestación a la Demanda concluye exponiendo que el presente conflicto debería, en todo caso, ser conocido por un tribunal ordinario por dos motivos: (1) excede los límites de la normativa de resolución de conflictos, por ser evidente que no se trata de un registro abusivo de mala fe y (2), la mala fe de la Demandante, por ser conocedora del uso legítimo y buena fe sobre el nombre de dominio, constituye un abuso del procedimiento.

## **6. Debate y conclusiones**

De conformidad con el artículo 2 del Reglamento, para considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, deben concurrir los siguientes requisitos:

- (i) El nombre de dominio en disputa es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer derechos previos; y

- (ii) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y
- (iii) El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o utilizado de mala fe.

#### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos**

De la comparación de las marcas registradas de la Demandante con el nombre de dominio en disputa, este Experto estima que existe similitud hasta el punto de generar confusión.

En este sentido, el Experto nota que el nombre de dominio en disputa, sin ser idéntico a la marca de la Demandante, se compone del vocablo "viajar", vocablo que también se encuentra presente de manera idéntica en la marca VIAJAR.COM de la Demandante.

En vista de lo anterior, el Experto considera que el nombre de dominio en disputa del Demandado <viajar.es> es confusamente similar a la marca de la Demandante, por lo que estima que el Demandante ha probado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

Pero si la cuestión del parecido está meridianamente clara, la relativa a los derechos o intereses legítimos no lo está tanto.

El vocablo "viajar" en el ámbito en el que los utilizan Demandante y Demandada es profusamente usado, hasta el punto de que, según ha probado la Demandada, existen marcas en vigor VIAJAR y VIAJAR.ES registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas por personas que nada tienen que ver con ninguna de las partes enfrentadas en este procedimiento, inscritas con anterioridad a que se registraran por parte del Demandante sus propias marcas, que supuestamente ampararían los derechos prioritarios que aquí reivindica. De la misma forma, ambas partes aportan prueba de la cantidad de marcas registradas y de nombres de dominio propios y/o ajenos que contienen el vocablo viajar (150 marcas nacionales y comunitarias que contienen la denominación "viajar", y un total de 6.636 signos distintivos nacionales con el lexema "viaj", más otros 100 europeos, según afirma la Demandada).

Este aspecto no contraviene la posibilidad de que el Demandante pueda esgrimir un derecho válido, al menos a los efectos del procedimiento que nos ocupa. Pero sí denota el carácter poco distintivo del vocablo utilizado por Demandante y Demandado, utilizado profusamente para indicar los servicios que ofrecen quienes lo incorporan en sus denominaciones. Sin ánimo de establecer en este procedimiento el carácter genérico o no de la voz "viajar", lo que parece claro es que esa falta de distintividad no permite que pueda llegar a considerarse como marca notoria o renombrada, extremo que, de otra parte, ha sido alegado pero no probado por el Demandante.

Así, por todo lo dicho, considera el Experto que es difícil establecer la existencia de una intención malsana de apropiarse de un signo ajeno por parte de la Demandada, ya que en su caso, debería aplicarse la misma regla también a la Demandante, cuyo nombre de dominio y marcas son posteriores a muchas otras marcas registradas y en vigor que utilizan la debatida voz.

Y si es posible establecer la existencia de un interés legítimo por parte de la Demandante - al menos para abordar el presente procedimiento administrativo de resolución de conflictos -, también será posible establecer la existencia de un interés por parte de la Demandada que legitime su nombre de dominio, hoy debatido.

Según prueba a Demandada, el nombre de dominio en debate fue creado para desarrollar una actividad en el mercado de agencias de viaje y turismo hace ya siete años, y nunca ha estado inactivo. Según documenta, el Demandado está afiliado desde el año 2005 al portal "www.travelnow.com, Web conocida, en funcionamiento y que ofrece servicios a los viajeros.

Quizá exista un conflicto concurrencial entre las partes aquí enfrentadas, pero desde luego no un conflicto que pueda resolver este Procedimiento ni este Experto, pues ni este administrador de procedimiento ni este procedimiento pueden constituirse en Tribunal de marcas, ya que el propósito del Reglamento es el de prevenir el registro abusivo de marcas como nombres de dominio para evitar la extorsión con base en dichos registros, nada más y nada menos.

El Experto considera que el Demandante no ha probado el segundo de los requisitos.

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

Y puesto que la Política requiere que el Demandante pruebe todos los requisitos contenidos en la misma, considerando que el Demandante no ha probado la concurrencia del segundo de los requisitos, el Experto no debe seguir con el análisis debatiendo el registro o el uso del nombre de dominio en el Demandado.

### **7. Decisión**

Por las razones expuestas, el Experto desestima la Demanda.

**Mario A. Sol Muntañola**

Experto

Fecha: 18 de junio de 2012