

Asociación Española de la Economía Digital (ADIGITAL)

Proveedor acreditado por la entidad pública empresarial Red.es para la prestación del servicio de resolución extrajudicial de conflictos en materia de nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES")

Procedimiento Núm. 201707a001.viajarsolo.es

TIPINAT VIAJES SL. v. Dña. T.H.L.

1. Las Partes

El Demandante es la sociedad Tipinat Viajes SL., con domicilio en xxxxx nn 72, Zaragoza, 50004, España (en adelante, el DEMANDANTE).

El Demandado es Dña. T.H.L. , con domicilio en xxxxx, nnnnn, Madrid, en su calidad de titular registral del nombre de dominio objeto de controversia (en adelante, el DEMANDADO).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio en disputa es "viajarsolo.es".

El agente registrador acreditado a través del cual el Demandado procedió a registrar el citado dominio es InterNetX GmbH, con domicilio en Maximilianstr 6, 93047, Regensburg, Alemania.

3. Iter procedimental

Con fecha 24 de julio de 2017 el Demandante presentó su demanda para la recuperación del nombre de dominio viajarsolo.es y los documentos que la acompañan.

En fecha 25 de julio de 2017 se procedió al bloqueo del nombre de dominio, de acuerdo con lo que establece el Reglamento del Procedimiento de Resolución Extrajudicial de Conflictos para Nombres de Dominio bajo el código de país correspondiente a España (.es).

El 27 de julio de 2017 se dio traslado de la demanda al Demandado por correo electrónico, enviándole, en fecha 28 de julio de 2017, una copia por correo postal. A su vez, el agente registrador recibió el 27 de julio de 2017 una copia de la demanda por correo electrónico y se le envió también una copia por correo postal el 28 de julio de 2017, tal y como consta en el expediente que me ha sido entregado.

El 1 de septiembre de 2017 la Secretaría Técnica de Nombres de Dominio de ADIGITAL nombró como Experto a D. Martí Manent González y acordó darle traslado del expediente que forma el Procedimiento, recibéndolo éste en su domicilio en fecha 6 de septiembre de 2017.

4. Antecedentes de Hecho

Se consideran probados los siguientes hechos y circunstancias, por estar apoyados por documentos no impugnados o por tratarse de afirmaciones no cuestionadas:

La sociedad Tipinat Viajes SL. es titular de los siguientes nombres de dominio y marcas registradas:

- Nombre de dominio viajarsolo.com registrado en 2002, y otras extensiones de dominio registradas (entre otras, viajarsolo.net, viajarsolo.org, viajarsolo.eu, viajarsolo.info, viajarsolo.co).
- Marca registrada en España número 2.784.226, compuesta por el signo VIAJARSOLO.COM, registrada en el año 2015 para la clase 39 de la Clasificación de Niza, y habiéndose concedido una renovación de la marca por diez años el día 17 de abril de 2017.
- Marca registrada en Argentina número 2.735.646, compuesta por el signo VIAJARSOLO.COM, registrada el 3 de julio de 2015 para la clase 39 de la Clasificación de Niza.
- Marca registrada en México número 1.366.265, compuesta por el signo distintivo VIAJARSOLO.COM, solicitada el 9 de abril de 2012 y registrada el 8 de mayo de 2013 para la clase 39 de la Clasificación de Niza.

Este Experto ha constatado la veracidad de las afirmaciones anteriores tras haber realizado la pertinente búsqueda en la base de datos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).

Según consta en la base de datos de Red.es, Dña. T.H.L. es titular del nombre de dominio viajarsolo.es desde el día 19 de agosto de 2008.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

- I. El Demandante expone que su actividad principal consiste en ofrecer a los internautas, a través de su dirección online, viajes a un segmento específico: los “singles” y los viajeros individuales.
- II. Manifiesta que tanto el nombre de dominio, así como diversas extensiones y la marca de la que es titular resultan descriptivos de la actividad llevada a cabo desde el año 2003 a través del sitio web.
- III. Asimismo, afirma que el registro de viajarsolo.es busca perjudicar la marca oficial y empresa viajarsolo.com y obtener un beneficio desproporcionado. Tales alegaciones se basan en la siguiente argumentación.
- IV. En primer lugar, hace referencia a los contactos que ha tenido con la propietaria del dominio viajarsolo.es, con intención de adquirirlo. Declara que ésta ha tenido una actitud intransigente, aumentando sin cesar sus pretensiones económicas, llegando a cifras desorbitadas. En el escrito de demanda el Demandante recuerda que el registro de viajarsolo.es costó en origen 32 euros, y que esa es la cantidad máxima que pagará anualmente por él y que obtiene rendimientos por su alojamiento en SEDO, por lo que las cantidades exigidas son abusivas y desproporcionadas.
- V. Adicionalmente, indica que este dominio .es nunca ha tenido web propia y en los últimos años está hospedada en una plataforma de subasta de dominios alojando una granja de enlaces que dirigen a web de viajes que son competencia directa de viajarsolo.com. En consecuencia, la propietaria, además de obtener un beneficio, está dirigiendo sus esfuerzos a presionar para obtener un precio más alto.
- VI. Por último, alega que teniendo la marca registrada en fecha anterior a la del registro del dominio viajarsolo.es por T.H., puede pedir, amparada por el derecho de marcas, el cese del uso del mismo en el tráfico comercial y de internet, evitando cualquier enlace o link que conteniendo esas palabras derive la conexión hacia otras páginas web que no sean las del titular de la

marca, y transferir la propiedad a Hellen Faus Gallejones, representante de Tipinat Viajes SL.

B. Demandado

El Demandado no ha contestado a la demanda.

Ha quedado acreditado que el Demandado no se ha personado en este procedimiento. Por ello, conforme a lo establecido en el párrafo e) del Artículo 16 del Reglamento, el Experto resolverá la controversia basándose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoyándose exclusivamente en la falta de contestación del Demandado. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime pertinentes 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; Finca Vega Sicilia, S.A. v. S.R.R., Caso OMPI No. D2001-1183, y Retevisión Movil S. A. v. J.J.M.C., Caso OMPI No. D2001-1479, Nike Internacional, Ltd.v. I.G.P., Caso OMPI No. DES2006-0009, entre otras).

6. Conclusiones

En virtud de lo estipulado en el Reglamento, el Experto habrá de resolver motivadamente a la luz de los hechos descritos y las pruebas aportadas por las partes, debiendo ser congruente con la pretensión de la demanda y no pudiendo decidir sobre cuestiones ajenas a la misma. De igual modo esta resolución deberá respetar las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”, así como la Instrucción del Director General de la entidad pública empresarial Red.es por la que se establece el 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 acuerdo con el Reglamento, para que prospere la demanda será necesario que el Demandante acredite que el registro del nombre de dominio efectuado por el Demandado tiene un carácter especulativo o abusivo. Con el fin de determinar ese carácter especulativo o abusivo deberán tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:

1. Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alegue poseer derechos previos.
2. Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado.

3. Que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe.

A continuación se estudiará la concurrencia de cada uno de los referidos requisitos:

6.1 Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alegue poseer derechos previos.

La Disposición adicional única de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (".es"), establece que la resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio se hará en relación, entre otros, a derechos de propiedad industrial protegidos en España, tales como los nombres comerciales y las marcas protegidas.

El Reglamento, en su artículo 2, define como "derechos previos", entre otros, las marcas registradas con efectos en España. En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre la Marca. En este sentido, se considera un hecho probado que el Demandante, con anterioridad al registro del nombre de dominio viajarsolo.es por parte de T.H., ya era titular del nombre de dominio viajarsolo.com así como de la marca viajarsolo.com registrada en España (número 2.784.226) para la clase 39.

En primer lugar debe recordarse que, en la comparación, es necesario prescindir del nombre de dominio de primer nivel (que no es disponible por su titular), y de los elementos gráficos de aquellos derechos anteriores que los contienen (ya que éstos no pueden existir en los nombres de dominio). Además, también es irrelevante que los derechos previos contengan, en su caso, letras mayúsculas, estando los nombres de dominio en minúsculas. Las resoluciones en este sentido son numerosas, pudiendo citarse, por todas, la decisión de la OMPI en el Caso N° DES2006-0038, de 12 de febrero de 2007.

Partiendo de estas premisas, el Experto considera que existe cuasi identidad entre la marca registrada "viajarsolo.com", sobre la que el Demandante tiene derechos previos, y el nombre de dominio "viajarsolo.es" registrado por el Demandado. La adición del sufijo ".es" por ser elemento sin capacidad distintiva debe excluirse de la confrontación entre el derecho previo y el nombre de dominio "viajarsolo.es". No existe identidad total entre el derecho previo del Demandante y el nombre de dominio "viajarsolo.es", porque el derecho previo del Demandante consiste en una marca de tipo mixto que incluye la denominación "viajarsolo.com", por eso hablamos anteriormente de "cuasi identidad". Pero esta diferencia es irrelevante porque cuando se confrontan signos complejos debe atenderse al vocablo dominante que es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad por tener mayor fuerza distintiva. En el

presente caso, es evidente que el vocablo dominante es “viajarsolo” porque tiene fuerza distintiva.

Así, este Experto advierte que de la comparación del dominio en controversia viajarsolo.es con la marca y nombre de dominio viajarsolo.com de los que es titular el Demandante, resulta evidente la práctica identidad entre ambos signos, hecho claramente susceptible de provocar confusión entre los mismos.

En vista de todo lo anterior, este Experto considera que concurre el primero de los requisitos establecidos por el Reglamento para que prospere la demanda presentada.

6.2 Que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuestionado.

El segundo requisito necesario para que prospere la reclamación del Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en controversia. Esto supone para el Demandante el deber de probar un hecho negativo, lo que en Derecho se conoce como *probatio diabolica*. Por este motivo viene considerándose suficiente (a modo de ejemplo, casos OMPI N° D2000-0120 *Eauto Inc v. Available-Domain-Names.com*, o N° D2002-1037, *Caja de Ahorros del Mediterraneo v. A.A.R.*), que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos. Corresponderá al Demandado, posteriormente, demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos.

El Reglamento no precisa el concepto de “derechos o intereses legítimos”, pero la ICANN sí ha establecido en su UDRP situaciones en las que existen objetivamente dichos derechos o intereses, a saber: a) cuando, antes de haber recibido cualquier aviso de controversia, el demandado ha utilizado el nombre de dominio o un nombre correspondiente al mismo, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; b) cuando el demandado ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marca; o c) cuando el demandado ha hecho un uso legítimo y leal, o no comercial, del nombre de dominio, sin intención de desviar consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca en cuestión.

En este sentido, el Demandante ha manifestado que el dominio viajarsolo.es nunca ha tenido web propia y, en consecuencia, no se ha utilizado el dominio para desarrollar ninguna actividad. Además, en los últimos años está hospedada en una plataforma de subastas de dominio alojando una granja de enlaces que dirigen a páginas web de viajes que podrían ser competencia de viajarsolo.com. Asimismo, el Demandado no ha registrado a su nombre ningún signo que incluya la denominación viajarsolo (más allá del nombre de dominio .es).

Por lo tanto, en el presente caso no estamos ante ninguna de las situaciones descritas en las que existen objetivamente dichos derechos o intereses legítimos. En consecuencia, puede considerarse que el Demandante ha acreditado, *prima facie*, que parecen faltar tales derechos o intereses legítimos.

Por otra parte, el Demandado no ha contestado al requerimiento enviado por la Demandante, ni se ha defendido en el presente procedimiento su derecho previo o interés legítimo.

Por todo ello, el Experto considera que concurre el segundo de los requisitos establecidos por el Reglamento para que prospere la demanda presentada.

6.3 Que el nombre de dominio haya sido registrado o esté siendo utilizado de mala fe.

El Demandante tiene la carga de probar que el dominio en controversia ha sido registrado o se está empleando de mala fe. El art. 2 del Reglamento establece que esta mala fe debe referirse a la intención o finalidad de la persona que registra o utiliza el nombre de dominio. De lo establecido en el artículo 2 del Reglamento, se desprende claramente que ese análisis de la intencionalidad y finalidad debe llevarse a cabo, en primer lugar, respecto al momento mismo del registro del dominio por parte del Demandado y, posteriormente, respecto del uso que se le esté dando.

En este punto, el Experto considera muy importante tener en cuenta que cuando el Demandado procedió a registrar el nombre de dominio en liza, la marca del Demandante, ya había sido registrada. De igual forma, en ese momento la sociedad TIPINAT VIAJES, S.L. ya había registrado también el nombre de dominio viajarsolo.com. Por tanto, es perfectamente plausible que el Demandado tuviera conocimiento de la existencia de derechos previos del Demandante antes de proceder a registrar el nombre de dominio viajarsolo.es.

A su vez, el artículo 2 del Reglamento enumera una serie de supuestos que, en caso de acreditarse la concurrencia de alguno de ellos, constituirá prueba del registro o uso del nombre de dominio de mala fe. Esos supuestos son los siguientes: a) cuando el demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al demandante que posee derechos previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio; b) cuando el demandado haya registrado el nombre de dominio a fin de impedir que el poseedor de derechos previos utilice los mismos a través del nombre de dominio, siempre y cuando el demandado haya desarrollado una actividad de esta índole; c) cuando el demandado haya registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; d)

cuando el demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web; o e) cuando el demandado haya realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del demandante.

De entre los supuestos descritos por el artículo 2 del Reglamento, existe uno que encaja con las características del caso que nos ocupa: *“El demandado haya registrado o adquirido el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o ceder por cualquier título el registro del nombre de dominio al Demandante que posee Derechos Previos o a un competidor de éste, por un valor cierto que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio.”*

Con base en los hechos probados, este Experto ha podido constatar que el sitio web al cual direcciona el nombre de dominio viajarsolo.es carecía de contenido, que simplemente está en venta en la plataforma Sedo y ha venido alojando una granja de enlaces que dirigen a webs de viajes que podían considerarse competidores de viajarsolo.com.

Además, debe tenerse en cuenta que, en una las comunicaciones electrónicas aportadas como prueba en el expediente. Debe considerarse, en primer lugar, que el Demandado ha dispuesto de varios años para perfilar y desarrollar el proyecto que supuestamente pretendía, sin que conste actividad alguna en este sentido ni lo ha manifestado en el transcurso de este procedimiento. Esta inacción del Demandado junto a lo que parece ser una clara intención de venta resulta muy relevante a la hora de apreciar mala fe. Recordemos que, con base en la comunicación electrónica reseñadas, el Demandante parece tener gran predisposición a escuchar ofertas. De hecho, como ya se ha anticipado, ha hospedado la página web en la plataforma Sedo, un marketplace de dominios.

Con todo, en ausencia de cualquier explicación por parte del Demandado y atendiendo a la información facilitada, parece más que razonable pensar que el Demandado registró el nombre de dominio con el único propósito de sacarle un rendimiento económico en perjuicio del Demandante, que posee Derechos Previos.

No obstante, tal constatación no sería suficiente para concluir que concurre el tercer requisito. Recuérdese que el artículo señala que el único fin del Demandado debe ser vender, alquilar o ceder *“por un valor que supera el coste documentado que esté relacionado directamente con el nombre de dominio”*.

En este sentido, debemos tener en cuenta que el coste de registrar el nombre de dominio viajarsolo.es fueron 32 euros aproximadamente. Dicho esto, deben considerarse los contactos que ha tenido, o intentado tener, el Demandante con el Demandado con el objetivo de adquirir el nombre de dominio. A estos efectos, se

aprecia como el Demandante ha ido haciendo ofertas (empezando en los 750 euros y llegando a los 1.200 euros) y el Demandado ha ido incrementando sus pretensiones económicas, llegando a pedir una cifra superior. Valorando las cantidades solicitadas parece claro que el valor requerido es superior al coste de registro o adquisición. A este respecto, numerosas resoluciones de la OMPI señalan que una oferta de venta del nombre de dominio por un valor que excede considerablemente los costes documentados directamente relacionados con el nombre de dominio no solo es una evidencia de, sino que establece de forma concluyente que el nombre de dominio está siendo utilizado de mala fe (entre otras, CBS Broadcasting, Inc. V. G.S. , Case No. D2000-0243). En este sentido, el Demandante ya ofreció una suma superior a los gastos de mantenimiento y gestión del dominio y el Demandado continuaba incrementando el precio.

Asimismo, si tenemos en cuenta que el Demandado alojó en la página web enlaces que dirigían a páginas de competidores, parece lógico inferir que se trataba de una medida de presión para conseguir las cifras deseadas.

Por todo ello, el Experto considera que con base en los elementos señalados concurre el tercero de los requisitos establecidos por el Reglamento para que prospere la demanda presentada.

DECISIÓN

En virtud de lo anterior y en consideración a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que han sido presentadas, este Experto considera que el Demandante ha probado, de acuerdo con el art. 2 del Reglamento, que concurren los tres elementos requeridos y, calificándose el registro del nombre de dominio practicado a favor del Demandado como especulativo y abusivo, estimo la demanda y ordeno que el nombre de dominio viajarsolo.es sea transferido al Demandante.

En Barcelona, a 13 de septiembre de 2017.



Fdo. Martí Manent González
Experto