DECISION DEL EXPERTO

SKYSCANNER Limited c. W. M.
CASO NO. DES2021-0033

1. Las Partes

La Demandante es Skyscanner Limited, Reino Unido, representada por Lewis Silkin LLP.

El Demandado es W.M.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <skyscanne.es> (el "Nombre de Dominio").

El Registrador del Nombre de Dominio es Red.es. El Agente Registrador del Nombre de Dominio es REGISTRAR.EU.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 23 de agosto de 2021. El 24 de agosto de 2021, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 25 de agosto de 2021, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto administrativo, técnico y financiero.

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 26 de agosto de 2021. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 15 de septiembre de 2021. 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 20 de septiembre de 2021.

El Centro nombró a C.P.S. como Experta el día 24 de septiembre de 2021, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante tiene como actividad principal la intermediación entre usuarios que, con la intención de organizar un viaje, se ponen en contacto con empresas que ponen a su disposición los servicios necesarios para hacerlo, como vuelos, alquiler de coches y hoteles. Del contenido de la Demanda, y en concreto, de las citadas resoluciones: *Skyscanner Limited c. Sachin Rawat, Farebulk,* Caso OMPI No. D2018-0959; *Skyscanner Limited c. Registration Private, Domains By Proxy, LLC / VMI INC*, Caso OMPI No. D2019-2037; *Skyscanner Limited c. Dharambir Singh*, Caso OMPI No. D2017-2402; y *Skyscanner Limited c. Mohit Bajaj,* Caso OMPI No. D2016-1481, se desprende que la Demandante es reputada, al menos, en su sector de actividad, gozando de un grado de reconocimiento alto.

La Demandante ha acreditado (Anexo 2 de la Demanda) la titularidad del registro de las siguientes marcas ("Marcas SKYSCANNER"):

- Marca internacional número 0900393 SKYSCANNER, clases 35, 38 y 39, con fecha de registro 3 de marzo de 2006 y que designa la Unión Europea;

- Marca internacional número 1030086 SKYSCANNER, clases 35, 39 y 42, con fecha de registro 1 de diciembre de 2009 y que designa la Unión Europea; y,

- Marca Internacional número 1133058 " skyscanner", clases 35, 39 y 42, con fecha de registro 16 de agosto de 2012 y que designa la Unión Europea.

Además, según la información facilitada y verificada por esta Experta, las anteriores marcas internacionales que designan la Unión Europea se encuentran en vigor.

El Demandado responde al nombre de Werner Mann (Anexo 1 de la Demanda), siendo el Agente Registrador la entidad REGISTRAR.EU. No es posible extraer información sobre el Demandado en la página web alojada bajo el Nombre de Dominio en disputa.

El Nombre de Dominio fue registrado el 8 de agosto de 2021.

Según consta en la Demanda (Anexo 3), el Nombre de Dominio dirige a una página web que ofrece servicios de inversiones a consumidores. Actualmente, esta Experta no ha podido verificar la información referida ya que al acceder al Nombre de Dominio se indica que el mismo estaría a la venta siendo posible hacer una oferta para su adquisición.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que el registro y el uso del Nombre de Dominio por parte del Demandado presenta un carácter especulativo o abusivo por los motivos expuestos a continuación.

En primer lugar, la Demandante manifiesta que entre sus Marcas SKYSCANNER y el Nombre de Dominio se crea confusión debido a:

(i) la total identidad entre el elemento denominativo de las Marcas SKYSCANNER y el Nombre de Dominio, a excepción de la última letra "r" presente en las Marcas SKYSCANNER;

(ii) la existencia de una similitud "aural y conceptual" entre ambos;

(iii) la reputación de las Marcas SKYSCANNER; y,

(iv) la irrelevancia de los dominios de nivel (.es) para la evaluación de la identidad entre los derechos previos y los nombres de dominio en disputa.

En segundo lugar, la Demandante afirma que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio porque:

(i) el Demandado no ha obtenido licencia o autorización de uso sobre las Marcas SKYSCANNER;

(ii) no existen indicios de que el Demandado sea comúnmente conocido por el término “skyscanner”, ni por “skyscanne”; y

(iii) el Demandado utiliza el Nombre de Dominio para beneficiarse de la reputación de la Demandante, dirigiendo a los consumidores a un sitio web de inversiones, uso que no puede constituir una oferta de buena fe de bienes y servicios.

Por último, la Demandante entiende que tanto el registro como el uso del Nombre de Dominio por parte del Demandado se realiza de mala fe por cuanto éste:

(i) debería ser conocedor de la existencia de la Demandante y de sus derechos previos cuando registró el Nombre de Dominio;

(ii) ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web, con la finalidad de hacer creer a los consumidores que existía algún tipo de afiliación, patrocinio o promoción de los servicios por parte de la Demandante; y,

(iii) se trata de una estrategia comercial recurrente del Demandado, ya que es titular de varios nombres de dominio que contienen ortografías de marcas de terceros, tales como Citibank <citibanmx.com>, Google <goohle.co.uk>, National Rail <nationalral.co.uk> o Banco Santander <santandere.co.uk> (Anexo 3 de la Demanda).

B. Demandado

El Demandado no ha contestado a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

A la luz de lo dispuesto en el artículo 2 del Reglamento, el registro del Nombre de Dominio tiene carácter especulativo o abusivo si concurren los siguientes requisitos: (i) el Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer derechos previos; (ii) el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y (iii) el Nombre de Dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

Para contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, la Experta 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 aplicable en este caso. Por ello, la Experta también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y la Sinopsis de las opiniones de los grupos expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

A continuación, procedemos a analizar si la Demandante ha acreditado los requisitos arriba enumerados.

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

Con el fin de evaluar la existencia de una identidad o similitud entre los signos en conflicto se debe atender al concepto de "Derechos Previos" previsto en el artículo 2 del Reglamento, según el cual se entenderá como tales: 1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España; 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o del deporte; 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles.

La Demandante alega como Derechos Previos los siguientes registros marcarios (Anexo 2 de la Demanda):

- Marca internacional número 0900393 SKYSCANNER, clases 35, 38 y 39, con fecha de registro 3 de marzo de 2006 y que designa la Unión Europea;

- Marca internacional número 1030086 SKYSCANNER, clases 35, 39 y 42, con fecha de registro 1 de diciembre de 2009 y que designa la Unión Europea; y,

- Marca Internacional número 1133058 "skyscanner", clases 35, 39 y 42, con fecha de registro 16 de agosto de 2012 y que designa la Unión Europea.

Ha quedado acreditado que la Demandante es titular de diversas marcas registradas que incluyen el signo "SkyScanner" con efectos en España. Por consiguiente, procede valorar si entre el Nombre de Dominio y los Derechos Previos de la Demandante existe una identidad o similitud capaz de causar confusión entre ambos.

La similitud existente entre las Marcas SKYSCANNER y el Nombre de Dominio, una vez comparadas en su globalidad, es suficiente para crear confusión con los Derechos Previos de la Demandante.

El Nombre de Dominio únicamente difiere de las Marcas SKYSCANNER en la supresión de la "r" final. Esta Experta considera que se trata en realidad de un error gramatical evidente. Con base en la sección 1.9 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0, "un nombre de dominio que consiste en un error de ortografía evidente, común o intencional al transcribir una marca es considerado por los Expertos como confusamente similar con la marca correspondiente a los efectos del primer elemento".

El hecho de que el error gramatical se sitúe al final del término no impide la similitud capaz de causar confusión debido a que el Nombre de Dominio contiene aspectos suficientemente reconocibles de las marcas de la Demandante.

Además, tal y como ha señalado la Demandante, queda reiteradamente admitido en decisiones anteriores que las diferencias en los dominios de nivel superior correspondientes a códigos de países ("ccTLD" por sus siglas en inglés) son irrelevantes a los efectos de este primer requisito de identidad o similitud capaz de causar confusión (*vid. Skyscanner Limited c. L. P. I.*, Caso OMPI No. DES2020-0020; *Skyscanner Limited c. V. B.*, Caso OMPI No. DES2020-0051; *Skyscanner Limited c. Liang Peng*, Caso OMPI No. DES2020-0049; *Automobiles Peugeot c. W. L.*, Caso OMPI No. DES2018-0002 y *Etude Corporation c. M. Á.G. R.*, Caso OMPI No. DES2018-0020). Por ello, no se tiene en cuenta a efectos de la valoración del primer elemento la partícula correspondiente al ccTLD ".es".

A la luz de lo anterior, esta Experta considera que la Demandante ha acreditado el primero de los requisitos exigidos por el Reglamento al demostrar que el Nombre de Dominio es apto para crear confusión con las Marcas SKYSCANNER sobre las que la Demandante tiene Derechos Previos.

B. El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio

El párrafo 4c) de la Política UDPR establece algunos supuestos que evidenciarían la presencia de derechos e intereses legítimos por parte del titular del Nombre de Dominio, entre otros: (i) haber utilizado el nombre de dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; (ii) ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o (iii) realizar un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

En el presente caso, la Demandante aporta pruebas que, *prima facie*, y a juicio de esta Experta, determinan la inexistencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en relación al Nombre de Dominio. Frente a la aportación de indicios de la Demandante, la posición del Demandado se ha caracterizado por su falta de respuesta.

En este sentido, se ha dictaminado en caso anteriores que, una vez establecida, *prima facie,* por parte de la Demandante la ausencia de dichos intereses legítimos o derechos, "es el Titular quien debe aportar evidencias de que sí posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa". Si el Titular no acreditara tal circunstancia, tal y como ocurre en el presente caso, se entenderá que la Demandante ha acreditado el segundo elemento (*vid*. *Skyscanner Limited c. E.A.*, Caso OMPI No. DMX2020-003; *Comisión Federal de Electricidad c. J. M. T.*, Caso OMPI No. DMX2017-0038; *R. de A. M. v. Goldmark – Cd Webb*, Caso OMPI No. D2004-0827).

Es decir, si bien la ausencia de contestación a la Demanda no puede acreditar, *per se*, la inexistencia de un derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio, sí puede constituir una prueba adicional relevante de cara a concluir en tal sentido. Por ello, la ausencia de contestación a la Demanda induce a la Experta a interpretar que el Demandado carece de pruebas para acreditar la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio (*vid. O. D. G.c. liu xuemei*, Caso OMPI No. DES2017-0007; *Cofares, Sociedad Cooperativa Farmacéutica Española c. M. ka.*, Caso OMPI No. DES2016-0031).

Dicho lo anterior, tal y como ha quedado acreditado, la Demandante es titular de registros marcarios en la Unión Europea que incluyen el signo "SkyScanner" desde el año 2006, esto es, 15 años antes del registro del Nombre de Dominio por parte del Demandado.

Por otro lado, queda acreditado, al menos *prima facie*, que el Demandado no posee ningún tipo de derecho, autorización o licencia sobre el término "Skyscanne", ya que, además de haberse confirmado por la Demandante, el Demandado no ha contestado a la Demanda. Por otro lado, de las búsquedas realizadas por esta Experta en "Google" del término "skyscanne" se desprende que el Demandado, que figura inscrito como titular del Nombre de Dominio, no guarda conexión con el referido término.

Asimismo, del contenido de la página web alojada en el Nombre de Dominio, se desprende que el mismo no es utilizado en relación con una oferta de productos y servicios realizada de buena fe. El uso es ilegítimo porque, tal y como se ha afirmado en casos precedentes, "un factor fundamental para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con las marcas de la Demandante" (ver *Skyscanner Limited c. L. P.*, Caso OMPI No. DES2020-0049; *Skyscanner Limited c. V. B.*Caso OMPI No. DES2020-0051).

A la luz de lo anterior, cabe concluir que la Demandante también ha acreditado la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado, cumpliendo así el segundo de los requisitos exigidos por el Reglamento.

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

Por último, debe procederse a valorar si el Nombre de Dominio ha sido registrado o está siendo utilizado de mala fe.

A juicio de esta Experta, son varios los elementos que permiten afirmar que el Nombre de Dominio ha sido registrado de mala fe.

En primer lugar, numerosas decisiones del Centro han señalado como un elemento decisivo para valorar la concurrencia de mala fe en el registro del Nombre de Dominio el conocimiento previo de la marca de la Demandante por parte del Demandado. Esto se desprende de las decisiones adoptadas en el marco de la UDRP y del Reglamento que reiteradamente han reconocido como hecho relevante para determinar la existencia de mala fe en el registro la notoriedad o reputación de la marca del demandante en la fecha en que se registró el nombre de dominio en disputa (*vid.*, entre otras, *AB Electrolux c. Easy Domain Connect LTD*, Caso OMPI No. DES2015-0043; *The Gap, Inc. C. D. Y.*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited c. Privacy Locked LLC/Nat Collicor*, Caso No. OMPI DES2015-0026; *CRUNCHBASE, Inc c. L. K.*, Case OMPI No. DES2015-0026).

Por tanto, teniendo en consideración la reputación de las Marcas SKYSCANNER, debemos inferir que el Demandado, cuando registró el Nombre de Dominio, tenía conocimiento de los Derechos Previos de la Demandante, aspecto que la Experta considera relevante a efectos de determinar la mala fe en el registro y en el uso.

Adicionalmente, conviene destacar que la elección del término “skyscanne” en el Nombre de Dominio es un claro ejemplo de “typosquatting”, es decir, un aprovechamiento de un posible error que los internautas pueden cometer al teclear el nombre de dominio titularidad de la Demandante, olvidando introducir la “r” final o, tal y como se ha recogido previamente, al confiar en las opciones del buscador automático tras teclear las primeras letras (*vid. ESPN, Inc c. XC2*, Caso OMPI No. D2005-0444; *Redbox Automated Retail, LLC d/b/a Redbox c. M. R.*, Caso OMPI No.D2019-1600; o *Compagnie Generale des Etablissements M..., M.et Cie, Michelin Recherche et Technique S.A. c. A. C.*, Caso OMPI No. D2004-1095).

Por otro lado, en el Anexo 4 de la Demanda se incluye un listado de nombres de dominio titularidad del Demandado donde queda patente el uso asiduo de la técnica de “typosquatting” para registrar nombres de dominio que puedan entrar en conflicto con marcas de terceros. A juicio de esta Experta, esto no hace más que confirmar la presencia de mala fe por parte del Demandado. Esta conducta es constitutiva de mala fe, habiéndose entendido así por expertos en anteriores decisiones como en el caso *Virgin Enterprises Limited c. L. a. l. yanxiao*, Caso OMPI No. D2016-2302, el cual tenía al mismo demandado con idéntica conducta; y en el caso *Compagnie Générale des Etablissements M.. C. J.*, Caso OMPI No. D2016-2392.

7. Decisión

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

C. P.S.
Experto
Fecha: 9 de octubre de 2021