

DECISIÓN DEL EXPERTO

Auto Europe LLC v. Tipoa Car Hire, Mark Townsend
Caso No. DES2016-0011

1. Las Partes

La Demandante es Auto Europe LLC con domicilio en Portland, Maine, Estados Unidos de América, representada por Ballester Intellectual Property, S.L.P., España.

Los Demandados son Tipoa Car Hire con domicilio en Allentown, Pensilvania, Estados Unidos de América y Mark Townsend con domicilio en Wilton, Salisbury, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ("Reino Unido").

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <auto-europe.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es EURODNS S.A.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 27 de mayo de 2016. El 27 de mayo de 2016, el Centro envió a Red.es, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 31 de mayo de 2016, Red.es envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta revelando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa, los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica al Demandante en fecha 1 de junio de 2016 suministrando el registrante y los datos de contacto revelados por el Registrador, e invitando al Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El Demandante realizó una enmienda a la Demanda en fecha 3 de junio de 2016.

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 a los Demandados, dando comienzo al procedimiento el 7 de junio de 2016. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 27 de

junio de 2016. Los Demandados no contestaron a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a los Demandados su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 28 de junio de 2016.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 4 de julio de 2016, 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.

De conformidad con el artículo 8 del Reglamento, el idioma de procedimiento es el castellano.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa estadounidense que opera en el sector de alquiler de vehículos desde hace más de 60 años.

La Demandante es titular de varios registros de marca relativos a los distintivos AUTOEUROPE y AUTO AE EUROPE, que cubren los mencionados servicios de alquiler de vehículos, así como otros productos y servicios relacionados. Entre otros, la Demandante es titular de la marca de la Unión Europea No. 1897420 AUTOEUROPE, registrada con efectos desde el 11 de diciembre de 2006 en las clases 16, 36, 39 y 42, la marca internacional No. 962376 AUTO AE EUROPE (figurativa), registrada con efectos en la Unión Europea desde el 28 de abril de 2008 en la clase 39 (que no reivindica protección para la denominación "EUROPE"), así como la marca internacional No. 828035, registrada con efectos, entre otros países, en España, desde el 14 de junio de 2004 en la clase 39. Así mismo, es titular de los nombres de dominio <autoeurope.es> y <autoeurope.com>.

El nombre de dominio en disputa <auto-europe.es> fue registrado el 28 de agosto de 2010 por el Demandado Mark Townsend, que en los datos públicos disponibles de Whois aparece como titular, contacto administrativo y técnico, usando servidores DNS presumiblemente de titularidad del Demandado Tipoa Car Hire.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que la Demandante posee más de 60 años de experiencia en el sector de alquiler de vehículos, colabora con proveedores internacionales renombrados del sector y ofrece sus servicios en más de 80 países.
- Que el nombre de dominio en disputa es prácticamente idéntico, en sus elementos denominativos, a sus marcas registradas AUTOEUROPE y AUTO AE EUROPE, así como a su nombre de dominio <autoeurope.es>. El nombre de dominio en disputa solo se diferencia de éste último, por un guion, mero elemento accesorio que no ofrece distintividad, utilizado para poder acceder al registro.
- Que existe identidad entre los servicios protegidos por las marcas anteriores de la Demandante y los servicios ofertados bajo el nombre de dominio en disputa por los Demandados: servicios de alquiler de vehículos.
- Que la identidad de los servicios y practica identidad del nombre de dominio en disputa con la marca AUTOEUROPE ocasiona un riesgo de confusión entre el nombre de dominio en disputa y las marcas de la Demandante.
- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y está realizando un uso ilegítimo del mismo, redirigiendo a sus propios buscadores y servicios de alquiler de

automóviles.

- Que antes de presentar la Demanda, la Demandante requirió al Demandado Tipoa Car Hire comunicándole sus legítimos derechos prioritarios, tratando de poner fin a la controversia. Sin embargo, el Demandado Tipoa Car Hire se negó a ceder la titularidad del nombre de dominio en disputa, alegando que no era más que un intermediario, perteneciendo su titularidad a la sociedad mercantil española Auto in Europe, S.L. Sin embargo, esta última sociedad no figura inscrita en el Registro Mercantil ni publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de España.

- Que, además, el Demandado Tipoa Car Hire reconoció en su contestación que el nombre de dominio en disputa había estado inactivo durante unos años, siendo utilizado para direccionar a un buscador de coches de alquiler predeterminado, que pertenece a la propia entidad Demandada.

-Que el nombre de dominio en disputa se utiliza de mala fe, ya que se ha utilizado como buscador de un competidor de la Demandante, para la misma actividad, con el fin de crear confusión en los usuarios de Internet sobre el origen empresarial de la página Web que identifica, con la intención de perturbar la actividad comercial de la Demandante.

- Que se ha producido un bloqueo selectivo en los ordenadores de la representación de la Demandante, impidiendo su acceso a la página Web identificada bajo el nombre de dominio en disputa, así como a las páginas titularidad del Demandado Tipoa Car Hire identificadas bajo los nombres de dominio <tipoa.es> y <tipoa.com>.

B. Demandados

Los Demandados no contestaron a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la Demandante debe acreditar la concurrencia cumulativa de los siguientes requisitos: 1) que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa; y 3) que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Antes de proceder al análisis de la concurrencia de estos requisitos, es importante precisar que la resolución del presente caso se llevará a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, así como de la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (“UDRP”), que sirvió de base para la elaboración del Reglamento, como reiteradamente han considerado numerosas decisiones adoptadas en aplicación del Reglamento (entre otras, *Ferrero S.p.A., Ferrero Ibérica S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003; *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014; *MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group*, Caso OMPI No. DES2015-0006).

A continuación, procede analizar si se cumplen los referidos requisitos cumulativos.

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

En primer lugar debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de

propiedad industrial protegidos en España.

La Demandante cita varios registros de marca, uno europeo para la denominación AUTOEUROPE y dos internacionales, para la misma denominación y la marca figurativa AUTO AE EUROPE, respectivamente, aunque, en éste último, se renunció mediante un *disclaimer* a la protección del término “EUROPE”, de forma que su protección se limita a “AUTO AE”, en la concreta representación gráfica incluida en su registro. A pesar de que cabría plantearse el escaso valor distintivo o carácter descriptivo de la denominación AUTOEUROPE en relación a los servicios relevantes, lo cierto es que estas marcas se encuentran protegidas en España, teniendo una fecha de registro anterior al registro del nombre de dominio en disputa. En consecuencia, el Experto considera que a efectos del Reglamento la Demandante ostenta Derechos Previos.

Los elementos denominativos distintivamente preponderantes en las referidas marcas consisten precisamente en las citadas denominaciones “autoeurope” y “auto ae”. La primera consiste claramente en la unión de las palabras “auto” y “europe”, sin espacio ni guion intermedio entre ambas. Esta unión sin guion es, precisamente, el elemento que otorga, a juicio del Experto, distintividad a la denominación, configurando ésta como una sola palabra. Sin embargo, la simple inclusión de un guion entre las referidas palabras no puede evitar la evidente similitud existente entre la marca registrada anterior y el nombre de dominio en disputa.

Por otro lado, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco de la UDRP y del Reglamento, el código de país correspondiente a España “.es” carece de relevancia desde el punto de vista identificativo, por lo que no puede considerarse como una diferencia que pueda excluir la identidad o similitud hasta el punto de causar confusión (entre otras, *Schweppes International Limited c. Your Whois Privacy Ltd. / Traffic 66 Services Inc.*, Caso OMPI No. DES2015-0029, así como otras muchas anteriores entre las que podemos citar *ThyssenKrupp USA Inc. v. Richard Giardini*, Caso OMPI No. D2001-1425; *Myrurgia, S.A. v. Javier Iván Madroño*, Caso OMPI No. D2001-0562; *Dell Inc. v. Horoshiy, Inc.*, Caso OMPI No. D2004-0721; *Segway LLC v. Chris Hoffman*, Caso OMPI No. D2005-0023; *Rba Edipresse, S.L. v. Invitec Renting, S.L.*, Caso OMPI No. DES2009-0053; *MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group, supra*; *Michael Kors (Switzerland) International GmbH c. Lin Yanxiao*, Caso OMPI No. DES2015-0017; e *Intesa Sanpaolo S.p.A. c. Yanxiao Lin*, Caso OMPI No. DES2013-0035).

Además, la Demandante opera en Internet bajo el nombre de dominio <autoeurope.es> que resulta también prácticamente idéntico al nombre de dominio en disputa.

Por tanto, el Experto concluye que, en sus elementos preponderantemente distintivos, el nombre de dominio en disputa resulta prácticamente idéntico a las marcas de la Demandante, existiendo similitud suficiente como para crear confusión, quedando así cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El análisis de si los Demandados ostentan derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que los Demandados carecen de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que los Demandados tendrán ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la UDRP y del Reglamento, entre otras, *Banco Itau S.A. v. Laercio Teixeira*, Caso OMPI No. D2007-0912; *Malayan Banking Berhad v. Beauty, Success & Truth International*, Caso OMPI No. D2008-1393; *Accor v. Eren Atesmen*, Caso OMPI No. D2009-0701; y *CRUNCHBASE, Inc. c. Leng Kun*, Caso OMPI No. DES2015-0026.

En el caso que nos ocupa los Demandados no han contestado a la Demanda. Sin embargo, el Demandado Tipoa Car Hire remitió contestación al requerimiento efectuado por la Demandante, mediante correo electrónico de fecha 11 de mayo de 2016, que ha de ser valorado junto a las demás circunstancias del caso, las pruebas y alegaciones presentadas por la Demandante.

En el referido correo electrónico, el Demandado Tipoa Car Hire alega ser un simple intermediario, atribuyendo la titularidad del nombre de dominio en disputa a la sociedad Auto in Europe, S.L., pero sin proporcionar dato alguno respecto a esta sociedad. Además, aunque la referida sociedad limitada aparece en el encabezamiento de la página Web identificada por el nombre de dominio en disputa, no se realiza enlace alguno bajo su denominación, ni se ofrece ningún otro dato sobre la misma en todo el contenido de esta página. En cambio, en la propia página se hace referencia al Demandado Tipoa Car Hire como titular del copyright de la misma y, además, se efectúa un enlace bajo la denominación de esta entidad, redirigiendo a una página Web de la misma, "www.blog.tipoa.com", en donde se oferta el alquiler de vehículos.

Además, el buscador de vehículos de alquiler que figura contenido en la página Web identificada por el nombre de dominio en disputa, también pertenece a la entidad Demandada Tipoa Car Hire, indicándolo así expresamente ("*powered by Tipoa Car Hire*").

Se alega por la Demandante que la sociedad Auto in Europe, S.L. no aparece registrada en Registro Mercantil ni publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil en España y, aunque no se aporta evidencia de ello, el Experto ha podido comprobar que ciertamente Auto in Europe, S.L. no figura inscrita. Existe otra sociedad con la denominación Auto Europe, S.L., pero no puede demostrarse la relación entre esta entidad y el caso que nos ocupa.

Al no contestar a la Demanda, tampoco se ha proporcionado por los Demandados ninguna otra evidencia de haber usado o haber iniciado preparativos para el uso del nombre de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, sino que, por el contrario, dicho uso se ha limitado, según la documentación aportada por la Demandante, a contener un buscador de vehículos de alquiler sustentado por la entidad Demandada, Tipoa Car Hire, y dirigir, además, mediante un enlace, a una página Web de esta misma entidad donde se oferta el mismo tipo de servicios proporcionados bajo las marcas de la Demandante.

De la documentación aportada por la Demandante y todo lo analizado, se desprende que el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el nombre de ninguno de los Demandados. Tampoco se corresponde con la referida sociedad Auto in Europe, S.L., pues para ello habría de incluir textualmente toda su denominación, ni ha quedado acreditado que los Demandados guarden relación alguna con la sociedad Auto Europe, S.L.

Además, tampoco se ha acreditado que los Demandados ostenten ningún derecho de marca sobre los términos AUTO-EUROPE, AUTOEUROPE y/o AUTO EUROPE y, de la propia Demanda y el requerimiento previo efectuado por la Demandante, se desprende que no ostentan ninguna licencia sobre las marcas titularidad de la Demandante, ni han sido autorizados en cualquier otra forma para el uso de estos términos por la Demandante.

Todas estas circunstancias llevan al Experto a concluir que la Demandante ha cumplido con el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, considerando que los Demandados carecen de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa <auto-europe.es>.

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

El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe, circunstancias alternativas y no necesariamente cumulativas.

Para concluir que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado de mala fe es decisivo considerar acreditado el conocimiento previo de las marcas de la Demandante por parte de los Demandados.

Las decisiones adoptadas en el marco de la UDRP y del Reglamento, reiteradamente han reconocido como hecho relevante para determinar la existencia de mala fe en el registro, que sean notorias las marcas de la demandante en la fecha en que se registró el nombre de dominio en disputa, así cabe citar, entre otras, *The Gap, Inc. v. Deng Youqian*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320; *CRUNCHBASE, Inc. c. Leng Kun*, *supra*; *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG. c. Daniel Eickmann*, Caso OMPI No. DES2015-0020.

Respecto a ello, no se ha aportado por la Demandante evidencias suficientes como para considerar acreditada la notoriedad de sus marcas con anterioridad a la fecha de registro del nombre de dominio en disputa. Sin embargo, es fácilmente comprobable que sus marcas tienen una amplia difusión o presencia en Internet, por lo que cabe otorgarles al menos cierta notoriedad y más elevada distintividad adquirida por su uso, siendo improbable que los Demandados no conocieran estas marcas como distintivos de los servicios prestados por la Demandante, en el momento en que solicitaron el registro del nombre de dominio en disputa. Máxime teniendo en cuenta que los Demandados son competidores que operan en el mismo sector. Es, por tanto, difícil imaginar que los mismos hayan elegido el registro del nombre de dominio en disputa de manera casual, sin tener en mente las marcas y la denominación social de la Demandante, lo que aboca a calificar su actuación como de mala fe, ya que cabe entender que su registro se llevó a cabo con la intención de atraer a usuarios de Internet a su página, por simple confusión con las marcas de la Demandante.

Igualmente corrobora la mala fe de los Demandados, la referencia en la página Web identificada por el nombre de dominio en disputa a una sociedad mercantil que no aparece registrada, la sociedad Auto in Europe, S.L., así como la reacción del Demandado Tipoa Car Hire ante el requerimiento de la Demandante, atribuyendo a dicha sociedad inexistente toda titularidad y responsabilidad sobre el registro y uso del nombre de dominio en disputa, cuando, en realidad, el mismo es usado en su propio beneficio, conteniendo un buscador propio y un enlace a una página Web que le pertenece. Es de destacar, además, que en su contestación al requerimiento de la Demandante, el Demandado Tipoa Car Hire no proporciona dato alguno sobre la mencionada sociedad Auto in Europe, S.L., como hubiera sido lógico, si ésta fuera la verdadera titular del nombre de dominio en disputa, para que la Demandante pudiera dirigir directamente a ella cualquier requerimiento o reclamación.

Se ha acreditado, además, por la Demandante, la vinculación existente entre los Demandados, habiendo sido el Sr. Townsend, que aparece como titular y contacto administrativo y técnico del nombre de dominio en disputa, director y socio de varias empresas británicas con denominación social "Tipoa Limited", presumiblemente vinculadas al Demandado Tipoa Car Hire, máxime teniendo en cuenta que, como el Experto ha comprobado, esta última entidad indica en su página "www.tipoa.us" que su empresa vio la luz en Reino Unido en 1997.

Además, como han declarado reiteradamente diversas decisiones bajo la UDRP, como *Comunidad Autónoma de Galicia v. Jesús Sancho Borraz*, Caso OMPI No. D2000-1017, el registro de un nombre de dominio sin derecho ni interés legítimo y de mala fe, por lo general no puede originar un uso de buena fe.

En el presente caso, como hemos analizado, al no contestar a la Demanda, tampoco se ha proporcionado por los Demandados ninguna evidencia de haber usado o haber iniciado preparativos para el uso del nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios, sino que, por el contrario, dicho uso se ha limitado, según la documentación aportada por la Demandante, incluso después del requerimiento de advertencia efectuado por ésta, a contener un buscador propio del Demandado Tipoa Car Hire y redirigir a una página Web de esta misma entidad, competidora de la Demandante, lucrándose y aprovechándose de la posible confusión de los usuarios de Internet, que puedan acceder a la misma, lógicamente, por su elevada similitud y confusión con las marcas y el nombre de dominio de la Demandante. Esta actuación ya es, por sí misma, contraria a la *bona fide*, puesto que se utiliza las marcas que gozan de, al menos, cierta notoriedad en Internet para, mediante la confusión, conseguir la captación de visitantes.

En conclusión, en base a las anteriores circunstancias, el Experto considera cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

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

Reyes Campello Estebaranz

Experto

Fecha: 19 de julio de 2016