

## DECISIÓN DEL EXPERTO CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED C. S.J. CASO NO. DES2016-0010

### 1. Las Partes

La Demandante es Cathay Pacific Airways Limited con domicilio en Hong Kong, China, representada por CSC Digital Brand Services AB, Suecia.

El Demandado es S.J. con domicilio en Mumbai, Maharashtra, India.

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <cathaydragon.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es 1API.

### 3. *Iter Procedimental*

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 24 de mayo de 2016. El 25 de mayo de 2016, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 26 de mayo de 2016, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, contacto administrativo, técnico y de facturación.

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 1 de junio de 2016. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 21 de junio de 2016. 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 22 de junio de 2016.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 5 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.

#### *4. Antecedentes de Hecho*

La Demandante es una aerolínea fundada en 1946, con sede en Hong Kong, China, que ofrece servicios regulares de pasajeros y mercancías a 173 destinos de Asia, Norteamérica, Australia, Europa y África. La Demandante es miembro fundador de la alianza "Oneworld global Alliance".

La Demandante es propietaria de las siguientes marcas entre otras:

- CATHAY PACIFIC (Clases 28, 39, 43) Registro de marcas de la Unión Europea (EUIPO)<sup>1</sup> N° 009345091 registrada el 25 de marzo de 2011.

- CATHAY DRAGON (Clases 28, 39, 43) Registro de marcas de EUIPO N° 015049571 para la marca figurativa CATHAY DRAGON registrada el 19 de mayo de 2016. Hacemos notar que el Experto ha consultado la base de datos pública de EUIPO y ha constatado que este último registro se publicó por EUIPO con fecha de 23 de mayo de 2016. La solicitud fue presentada el 28 de enero de 2016, de los datos públicos de la base de datos de EUIPO se desprende que la marca CATHAY DRAGON se encontraba registrada en el momento de la presentación de la Demanda.

Por su parte, la filial de la Demandante Hong Kong Dragon Airlines Limited es titular de las siguientes marcas:

- DRAGONAIR (Clases 16, 25, 39) Registro de marcas de EUIPO N° 002586485 registrada el 11 de julio de 2003.

La Demandante publicó una nota de prensa anunciando el cambio de nombre de su filial "dragonair" por el de "cathaydragon" el día 28 de enero de 2016.

El nombre de dominio en disputa <cathaydragon.es> se registró por el Demandado el día 29 de enero de 2016 y aloja una página con anuncios del tipo pago por clic (o en sus siglas en inglés "pay-per-click"). Asimismo, el Demandante ha aportado evidencia de que el nombre de dominio en disputa se encontraría a la venta por el precio de EUR 4.999.

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

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

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa contiene los términos "cathay" y "dragon". Que combinando los mismos como nombre de dominio lo hace idéntico a la marca solicitada por la Demandante y su similitud puede crear confusión con las marcas CATHAY PACIFIC y DRAGONAIR. Ello puede crear confusión con las marcas de su propiedad que aboque al público en general a considerar que el nombre de dominio en disputa es de titularidad de la Demandante o que existe algún tipo de relación comercial.

Por lo que se refiere al segundo de los requisitos del Reglamento considera la Demandante que el mero registro de un nombre de dominio no concede a sus titular derechos o intereses legítimos. Además, la Demandante no ha dado al Demandado autorización que permita su registro. Y, tampoco utiliza el Demandado el nombre de dominio en relación a una oferta de bienes y servicios realizada de buena fe. Antes al contrario, considera la Demandante que se está utilizando el nombre de dominio en disputa para

---

<sup>1</sup> Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea antes Oficina de Armonización del Mercado Interior u OAMI.

redirigir a los usuarios de Internet a un sitio web con enlaces de terceros. Por tanto, existe una apariencia por la que el Demandado está obteniendo beneficios gracias a los referidos enlaces y el sistema de vínculos de pago por clic (conocidos en inglés como “pay per click”).

Termina la Demandante aportando pantallazos de los que se deduce la oferta de venta del nombre de dominio en disputa. Consecuentemente, considera que la oferta de venta por una cantidad que supera con creces los gastos que el Demandado desembolsó para el registro y mantenimiento del nombre de dominio en disputa es prueba de que carece de derechos e intereses legítimos.

Finalmente y en relación al tercer requisito manifiesta la Demandante que el registro del nombre de dominio en disputa <cathaydragon.es> se produjo al día siguiente del anuncio público del cambio de nombre de su filial “dragonair” por el de “cathaydragon”. Por tanto, que existe una causa efecto entre el anuncio de prensa y el registro del nombre de dominio en disputa que debe ser reputado de mala fe. Y, en todo caso, la propuesta de venta del nombre de dominio por EUR 4.999 permite establecer que con el registro existió un intento de buscar un beneficio excesivo que determina la mala fe del Demandado.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## *6. Debate y conclusiones*

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen con 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.

El hecho de que el Demandado no haya contestado a la Demanda no libera a la Demandante de la carga de la prueba, pues el Reglamento dispone en su artículo 21a) que: “El Experto resolverá la Demanda, de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes”, en su artículo 20 a) que: “El Experto podrá continuar y resolver de oficio el procedimiento cuando alguna de las Partes no cumpla los plazos establecidos en el Reglamento”, y en su artículo 20b) que: “El Experto, de forma motivada y proporcionada, determinará el efecto del incumplimiento de las obligaciones que conforme al presente Reglamento le corresponden a las Partes”.

En el presente caso, no habiendo contestado el Demandado a la Demanda, se aceptan como ciertas las afirmaciones razonables de la Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que la Demandante haya aportado indicios sobre la falta de interés del Demandado (ver *William Hill Organization Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0004).

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

La Demandante, tal y como ha quedado probado en antecedentes, es titular del registro comunitario CATHAY DRAGON. Por tanto, es titular de Derechos Previos en los términos del Reglamento. En el caso del análisis entre el nombre de dominio en disputa <cathaydragon.es> y la marca CATHAY DRAGON evidentemente, existe una reproducción íntegra de la marca CATHAY DRAGON por lo que el nombre de dominio en disputa es idéntico a dicha marca lo que permite concluir el cumplimiento de este primer requisito a los efectos del artículo 2 del Reglamento.

Asimismo, la Demandante es titular del registro comunitario CATHAY PACIFIC y la filial de la Demandante es titular del registro comunitario DRAGONAIR. Este Experto encuentra que el nombre de dominio en disputa <cathaydragon.es> es confusamente similar a las marcas DRAGONAIR y CATHAY PACIFIC.

Este Experto concluye que la Demandante cumple con el primer requisito a los efectos del artículo 2 del Reglamento.

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

Los indicios o pruebas aportados por la Demandante permiten, *prima facie*, calificar la actuación del Demandado como carente de derechos o intereses legítimos. Efectivamente en el presente caso la Demandante ha probado que no existe autorización para el registro del nombre de dominio en disputa, que el redireccionamiento de la página web aparcada (por sus siglas en inglés “parking page”) se realiza a unos enlaces referidos a terceras compañías con un presunto beneficio por el sistema de pagos por clic y, muy especialmente, que existió un intento de venta del nombre de dominio en disputa por una cantidad muy superior a los costos del registro y mantenimiento del mismo.

En estas circunstancias corresponde al Demandado aportar evidencias o alegaciones de que posee derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa. Sin embargo, el Demandado no ha refutado las evidencias *prima facie* de la falta de derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa en tanto que no ha contestado a la Demanda y de las evidencias que figuran en el expediente nada lleva a concluir a este Experto la existencia de derechos o intereses legítimos del Demandado.

Por tanto, entiende el Experto que la Demandante ha probado suficientemente la ausencia de derechos o intereses legítimos en el Demandado.

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

En el presente caso es determinante el hecho de que el Demandado registrara el nombre de dominio en disputa <cathaydragon.es> al día siguiente de la emisión del comunicado de prensa y de la solicitud de la marca CATHAY DRAGON de la Demandante. En el comunicado de prensase anunciaba el cambio de nombre comercial de una de sus filiales pasando de “dragonair” a “cathaydragon”. Por tanto, aparentemente el registro podría haber sido consecuencia del referido anuncio. Estas circunstancias junto con el hecho de que el nombre de dominio en disputa se encuentra a la venta por EUR 4.999 inclinan a este Experto a pensar que en el balance de las probabilidades el registro del nombre de dominio en disputa tendría un carácter oportunista y habría sido registrado de mala fe.

Además tras el registro del nombre de dominio en disputa el Demandado ha pretendido obtener un beneficio ya sea con la venta pública del nombre de dominio en disputa por una cantidad que excede los costos normales de su registro y/o mantenimiento o a través de la inclusión de enlaces bajo la modalidad de pago por clic en la página web a la que dirige el nombre de dominio en disputa. En consecuencia este Experto considera que el nombre de dominio en disputa se utiliza de mala fe.

Con cuanto antecede este Experto considera que tanto el registro como el uso del nombre de dominio en disputa <cathaydragon.es> es de mala fe a los efectos del Reglamento.

## **7. Decisión**

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

**Manuel Moreno-Torres**

Experto

Fecha: 14 de julio de 2016