

DECISIÓN DEL EXPERTO

Viajes El Corte Inglés, S.A. c. J.R.E
Caso No. DES2014-0029

1. Las Partes

La Demandante es Viajes El Corte Inglés, S.A., con domicilio en Madrid, España, representada por Acens Technologies, S.L., España (en adelante, la "Demandante").

El Demandado es J.R.E, con domicilio en Haro, la Rioja, España (en adelante, el "Demandado").

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <clubdevacaciones.es> (en adelante, el "Nombre de Dominio").

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es y el Agente Registrador es Axarnet.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el "Centro") el 2 de octubre de 2014. El 2 de octubre de 2014, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 3 de octubre de 2014, 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") (en adelante, 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 15 de octubre de 2014. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de noviembre de 2014. 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 5 de noviembre de 2014.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el "Experto") como experto el día 13 de noviembre de 2014, 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.

Por circunstancias excepcionales, el Experto decidió extender el plazo para extender la decisión, en virtud de sus facultades generales descritas en el artículo 18 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

A. La Demandante

La Demandante es una compañía española perteneciente al grupo empresarial El Corte Inglés, habiéndose especializado en la prestación de servicios de agencia de viajes. En la actualidad, la Demandante es en España una de las empresas líderes en el mencionado sector, habiéndose consolidado como uno de los referentes en el mencionado mercado.

La Demandante es actualmente titular de las siguientes marcas:

- Marca española no. 5899268 CLUB DE VACACIONES, S.A, con efectos desde el 22 de mayo de 1969 y registrada en la clase 39 del Nomenclátor Internacional.
- Marca española no. 873864 CLUB DE VACACIONES, S.A., con efectos desde el 27 de marzo de 1978 y registrada en la clase 39 del Nomenclátor Internacional.
- Marca española no. 1226783 CLUB DE VACACIONES, con efectos desde el 28 de diciembre de 1987 y registrada en la clase 39 del Nomenclátor Internacional.

La Demandante adquirió las mencionadas marcas en el marco de una transacción celebrada con M. A. Cantalapiedra, antiguo director general de la entidad Club de Vacaciones. Dicha entidad se constituyó en los años sesenta por un conjunto de operadores mayoristas de servicios de viajes, habiéndose convertido con el paso del tiempo en uno de los primeros turoperadores en España. No obstante, su situación económica se degradó significativamente durante los primeros años de 2000, situación que desembocó en su desaparición en 2010. Fue precisamente en el marco de la venta de activos derivada del concurso de acreedores de la entidad Club de Vacaciones que el Sr. Cantalapiedra adquirió las mencionadas marcas y otros signos distintivos para su posterior venta a la Demandante.

B. El Demandado

El Demandado no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado información alguna sobre sí mismo y las circunstancias que le han llevado al registro y uso del Nombre de Dominio.

Ello no obstante, la Demandante ha aportado diversas pruebas acreditando la vinculación profesional del Demandado con el sector turístico en España. En este sentido, la Demandante ha probado que el Demandado ha estado vinculado tanto a la Federación de Asociaciones para el Desarrollo Turístico de la Rioja ("Atraves") como a un grupo de agencias de viajes denominado Grupo Gea. Por último, la Demandante ha aportado copias de diversas publicaciones de carácter turístico aparentemente escritas por el Demandado.

C. El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio fue registrado por el Demandado el 7 de febrero de 2014. A tal efecto, cabe señalar que la Demandante ha aportado pruebas de la publicación dos días antes de numerosas noticias referidas al anuncio de la intención del Sr. Cantalapiedra de vender las marcas y otros signos distintivos CLUB DE VACACIONES.

En el momento en el que se emite esta Decisión, el Nombre de Dominio se encuentra asociado a una página web de mero "parking", sin que se dé uso alguno del mismo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es una empresa de servicios de agencia de viajes que ha adquirido las marcas CLUB DE VACACIONES, las cuales - debido a su larga trayectoria y prestigio en el mercado turístico español -, se han convertido en un referente en el sector;
- Que el Nombre de Dominio es confusamente similar con las marcas de las que la Demandante es titular, dado que las únicas diferencias existentes con el Nombre de Dominio son menores;
- Que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas registradas ni de denominación registralmente inscrita que pueda justificar la solicitud del Nombre de Dominio. Indica igualmente la Demandante que tampoco consta que el Demandado esté desarrollando una actividad legítima bajo el nombre "Club de Vacaciones" que justifique una intromisión en la esfera de los derechos marcarios de la Demandante. Entiende, por el contrario, la Demandante que el Demandado al registrar y utilizar el Nombre de Dominio ha pretendido aprovecharse injustamente de su reputación, atendiendo particularmente a la probada vinculación del Demandado con el sector turístico español;
- Que el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio de mala fe puesto que, aparte de no ostentar derecho o interés legítimo sobre el mismo, dicho registro se dio pocos días después de que se hiciera pública la posible venta de las marcas CLUB DE VACACIONES que finalmente terminó adquiriendo la Demandante. Insiste, en este sentido la Demandante, que tales marcas son notoriamente conocidas en el sector de las agencias de viaje en España. Todo ello, a juicio de la Demandante, pone de manifiesto la evidente voluntad del Demandado de aprovecharse de la reputación de la Demandante con fines oportunistas;
- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante ni se ha personado en modo alguno en el presente procedimiento.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (i) Acreditar el carácter idéntico o similar hasta el punto de crear confusión del Nombre de Dominio con respecto otros términos sobre los que la Demandante ostente Derechos Previos;
- (ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y
- (iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuación, se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho análisis, el Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas 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. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, *las siguientes decisiones: Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.* , Caso OMPI No. DES2006-0001; *Ladbroke's Internacional Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0002; *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003).

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

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con una denominación sobre la cual la Demandante ostente Derechos Previos, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España.

La principal diferencia existente entre algunas de las marcas CLUB DE VACACIONES S.A. titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio es que éste no incluye las letras "SA" al final de la denominación que compone el Nombre de Dominio (correspondientes a la referencia del carácter originalmente de sociedad anónima de la titular original de las marcas).

El Experto considera que esta diferencia no excluye la existencia de un riesgo de confusión entre las mencionadas marcas y el Nombre de Dominio, dada la evidente similitud existente entre las denominaciones de que se componen y el carácter notorio en el sector turístico español de las marcas titularidad de la Demandante. Así lo han considerado numerosas decisiones emitidas en virtud del Reglamento que han analizado casos referidos a circunstancias parecidas (ver, por ejemplo, *Ferrero, SpA, Ferrero Ibérica, S.A., supra; Siemens, S.A., Siemens A.G. v. I.E.* , Caso OMPI No. DES2006-0032; *Sistemas Kalamazoo, S.L. v. Ofistore Internet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0033; o *AutoScout24 GmbH c. D.M.* , Caso OMPI No. DES2008-0050).

Por otra parte, la inclusión del sufijo ".es" en el Nombre de Dominio tampoco debe ser considerada como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en *New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth*, Caso OMPI No. D2000-0812; *A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Inc.*, Caso OMPI No. D2003-0172; *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. O.E.C.* , Caso OMPI No. D2005-1029.

En todo caso, la Demandante es igualmente titular de la marca española CLUB DE VACACIONES. Entre el Nombre de Dominio y esta marca titularidad de la Demandante existe identidad.

De este modo, el Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

En el marco de la UDRP se han venido identificando tres supuestos - de carácter meramente enunciativo - en los que puede considerarse que el Demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el Nombre

de Dominio y que, por tanto, lo ha registrado y utilizado de forma legítima. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el Nombre de Dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por el Nombre de Dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del Nombre de Dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas de la Demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio. Por el contrario, el Experto considera que:

- El Demandado no ha utilizado el Nombre de Dominio ni ha aportado argumento convincente alguno que permitiera considerar la vinculación del mismo a una oferta de buena fe de productos o servicios. Dicha circunstancia impide totalmente considerar la posibilidad de la existencia de una oferta de productos o servicios de buena fe por parte del Demandado por medio del Nombre de Dominio;
- La conclusión adelantada en el párrafo anterior se ve confirmada si se tiene en cuenta el carácter inequívocamente referido a las marcas titularidad de la Demandante del Nombre de Dominio, marcas que cabe recordar que deben considerarse como mínimo notorias en el sector turístico de España (país donde parece residir el Demandado y sector al que, aparentemente, el Demandado se encuentra vinculado de algún modo). Habida cuenta de estas circunstancias, parecería igualmente obvio que el Demandado en ningún momento ha sido conocido bajo la denominación "club de vacaciones", cuyo uso por su parte tampoco había sido autorizado por parte de la Demandante;
- Difícilmente podría considerarse que el Demandado ha hecho un uso legítimo u ostenta un interés legítimo en general sobre el Nombre de Dominio dado que el mismo se refiere a la marca de la Demandante, sin que cupiera razonablemente un uso de buena fe por parte del Demandado dentro del marco del Reglamento. En este sentido, cabe recordar además que las marcas de la Demandante han adquirido una significativa notoriedad en el mercado. De este modo, parece difícil imaginar que el Demandado no conocía la marca de la Demandante en el momento del registro del Nombre de Dominio, especialmente si se tiene en cuenta que el Demandado reside en España, aparentemente desarrolla actividades dentro del sector turístico y procedió al registro del Nombre de Dominio sólo dos días después de que el entonces titular de las marcas y signos distintivos CLUB DE VACACIONES hiciera pública en los medios de comunicación su voluntad de vender tales marcas.
- En ningún momento el Demandado se ha personado en este procedimiento para rebatir las alegaciones presentadas en su contra por parte de la Demandante, de modo que el Experto ha debido decidir atendiendo tanto a dichas alegaciones como a las circunstancias probadas en el marco de este procedimiento.

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

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

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que el Demandado ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente Decisión, el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de

Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que el Demandado tenía de la existencia y marca de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta del carácter notorio de las marcas de la Demandante así como la aparente vinculación del Demandado con el sector turístico en España.

Por otra parte, cabe señalar que la correspondencia existente entre la marca titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace difícil imaginar un uso del mismo que no supusiera contravenir lo dispuesto por el Reglamento, por lo que el Experto solamente puede presumir como conducta conocida y asumida por el Demandado al momento del registro y en el posterior uso del Nombre de Dominio. Dicha conclusión se ve confirmada por el hecho que el registro del Nombre de Dominio se produjo solamente dos días después de que se hiciera público en los medios de comunicación la voluntad de vender las marcas y signos distintivos CLUB DE VACACIONES.

Atendiendo a lo indicado y a los criterios establecidos en anteriores decisiones dictadas conforme al Reglamento (ver, por ejemplo, *Union des Associations Européennes de Football (UEFA) v. A.d.I.F.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0012; *Gas Gas Motos, S.A. c. L.N.M.*, Caso OMPI No. DES2006-0013; *Caja de Ahorros Municipal de Burgos c. Kathryn Jane Tallin/Dogs.info*, Caso OMPI No. DES2007-0005), el Experto considera que el Demandado ha registrado y usado el Nombre de Dominio de mala fe.

De este modo, en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

7. Decisión

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

Albert Agustinoy Guilayn

Experto

Fecha: 8 de diciembre de 2014