



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

ACCOR, S.A. v. GUIAFACIL, S.L.

Caso No. DES2007-0024

1. Las Partes

La Demandante es ACCOR, S.A., con domicilio en XXXX, XXXXX, representada por Cabinet Dreyfus & Associés, Francia.

La Demandada es GUIAFACIL, S.L., con domicilio en XXXX, XXXXX, representada por Benito Sánchez Zabala, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el Nombre de Dominio <accor.com.es> (el “Nombre de Dominio”).

El registrador del citado Nombre de Dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 11 de octubre de 2007. El 12 de octubre de 2007, el Centro envió a ESNIC, vía correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio en cuestión. El 15 de octubre de 2007, ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 23 de octubre de 2007. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo

para contestar la Demanda se fijó para el 12 de noviembre de 2007. El escrito de contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 12 de noviembre de 2007.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experto el día 28 de noviembre de 2007, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

La Demandante presentó el día 16 de noviembre de 2007 un escrito de réplica, por entender que las alegaciones de la Demandada contenían elementos factuales nuevos, escrito al que también ha contestado la Demandada el día 29 de noviembre de 2007. En el apartado 6.2 se resuelve acerca de la admisibilidad de estos escritos extemporáneos.

4. Antecedentes de Hecho

Los hechos más relevantes se resumen a continuación:

La Demandante es la Sociedad francesa ACCOR, que se dedica principalmente a prestar servicios relacionados con el turismo y la hostelería.

La Demandante es titular de numerosas marcas, a nivel internacional, consistentes en la denominación ACCOR y de otras que contienen dicha denominación, algunas de ellas acompañadas de elementos gráficos (la “Marca”).

A los efectos del presente procedimiento se destacan los siguientes registros de la Marca ACCOR, con efectos en España:

- Marca internacional 480.492 ACCOR, del 10 de noviembre de 1983, concedida en España para distinguir servicios de la clase 42 (hoteles, restauración, moteles, restaurantes, cafeterías, etc.)
- Marca internacional 687.060 ACCOR, del 19 de enero de 1998, concedida en España para distinguir productos y servicios de las clases 16, 36, 39, 41 y 42.
- Marca española 2.318.448 ACCOR SERVICES, del 24 de mayo de 2000, concedida para distinguir servicios de la clase 42.

(Los datos de los citados registros han sido comprobados por el Experto en la Base de Datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas.)

La Demandante también es titular de numerosos registros de nombre de dominio que incluyen la Marca ACCOR, destacando a los efectos del presente procedimiento el registro del nombre de dominio <accor.es>, de fecha 2 de diciembre de 2005, así como los más antiguos <accor.fr>, del 27 de marzo de 1997 y <accor.com>, del 23 de febrero de 1998.

La Demandada es la Sociedad española GUIAFACIL, S.L. y su objeto social es “la intermediación inmobiliaria, la gestión urbanística e inmobiliaria, la prestación de servicios de asesoramiento integral jurídico e inmobiliario, la realización de estudios urbanísticos, valoraciones y estudios de desarrollo inmobiliario y comercial, la gestión de venta de los estudios y proyecto”, según las inscripciones que constan en el Registro Mercantil Central, al que ha accedido el Experto que suscribe.

El Nombre de Dominio fue registrado por la Demandada el 27 de abril de 2007.

La Demandante formuló requerimientos a la Demandada, informándole de sus derechos anteriores y solicitándole la transferencia voluntaria del Nombre de Dominio, requerimientos que quedaron sin respuesta.

La página Web “www.accor.com.es” da acceso a diversa publicidad del Agente registrador del Nombre de Dominio, la entidad Piensa Solutions.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

- Que es líder europeo y una de las mayores empresas del mundo, en particular en el sector del turismo y la hostelería.
- Que posee alrededor de 4000 hoteles en todo el mundo y que está presente en 90 países, en particular, está muy presente en España.
- Que a través de su principal página Web “www.accor.com” se pueden hacer reservas, fácilmente y de forma rápida, de habitaciones en cualquier hotel del Grupo ACCOR.
- Que el Nombre de Dominio dirige a una página Web en la que aparece publicidad del agente registrador.
- Que no ha recibido respuesta a los requerimientos enviados a la Demandada.
- Que es titular de numerosas marcas ACCOR, registradas en muchos países, entre los que se encuentra España, donde está domiciliada la Demandada. En particular, es titular de las siguientes marcas internacionales, con designación de España: 480.492, 537.520, 687.060, 742.032, entre otras.
- Que también es titular de la marca comunitaria 6159248 ACCOR y de la marca española 2.318.448 ACCOR SERVICES.
- Que sus marcas son particularmente conocidas en el ámbito de los servicios a las empresas, del turismo y de la hostelería, así como en relación con la reserva de hoteles por Internet.
- Que también es titular de numerosos nombres de dominio que incluyen la marca ACCOR.
- Que ACCOR es también su nombre comercial desde el 22 de septiembre de 1983.
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a la marca ACCOR.
- Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.
- Que su marca ACCOR es una marca notoria, lo que ya ha sido reconocido en

anteriores decisiones del Centro.

- Que el Nombre de Dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

En consecuencia, solicita que le sea transferido el Nombre de Dominio.

B. Demandado

La Demandada, en resumen, alega lo siguiente:

- Que se dedica, entre otros temas, a la elaboración de webs o blogs de variado contenido, pero siempre relacionado con guías de diversos temas, entre los que se encuentran las llamadas guías de autoayuda, lo que requiere registrar bastantes dominios en base a posibles blogs.
- Que el registro del Nombre de Dominio responde a la doble idea de “actividad corporal” o “actividad para el corazón” y está destinado a un blog de autoayuda sobre el tema de ejercicios corporales óptimos para la prevención de enfermedades cardiovasculares.
- Que nunca había tenido conocimiento de la marca o de la empresa ACCOR y que dicha marca no resulta conocida para el ciudadano medio español.
- Que una de las marcas internacionales ACCOR solicitadas por la Demandante se denegó en España, para la clase 39, donde se encuentran los servicios de agencias de turismo o viajes y las reservas de hotel, y que durante la tramitación de esa misma marca la Demandante renunció a la clase 16, donde se encuentran los libros, guías, publicaciones y revistas relacionadas con la hostelería y el turismo.
- Que otras empresas ajenas a la Demandante tienen registradas marcas con el término ACCOR en otras clases, cuestionándose un derecho preferente a favor de la Demandante.
- Que el Nombre de Dominio podría haber sido registrado por la Demandante y no lo hizo, lo que demuestra –según la Demandada- una falta de verdadero interés en los dominios españoles, fruto del escaso calado de su marca ACCOR en el mercado español.
- Que goza de un derecho legítimo sobre el Nombre de Dominio, al tener una idea legítima a desarrollar para el mismo (el blog antes mencionado)
- Que niega la existencia de mala fe en el registro o uso del Nombre de Dominio.
- Que no contestó a los requerimientos de la Demandante porque estaban planteados de forma imperativa, dictatorial y despótica.

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

Conforme al artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de

Dominio bajo el “.es” y del propio Reglamento.

También resultan aplicables las leyes y los principios generales del Derecho español; en particular, son aplicables al presente caso las leyes españolas en materia de marcas.

Asimismo, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.

6.2. Respeto a la admisibilidad de los escritos complementarios

Tal y como se indica en el último párrafo del apartado 3 de esta Decisión, la Demandante presentó el día 16 de noviembre de 2007 un escrito de réplica, por entender que las alegaciones de la Demandada contenían elementos factuales nuevos, escrito al que también ha contestado la Demandada el día 29 de noviembre de 2007.

Como principio general, salvo que concurren circunstancias especiales, no se deben admitir escritos complementarios presentados de forma extemporánea. No obstante, en el presente caso, en uso de las facultades conferidas al Experto en el Reglamento, en particular en su Artículo 18d), se resuelve admitir ambos escritos, para garantizar a las Partes la necesaria igualdad de oportunidades y de acuerdo con anteriores Decisiones del Centro en relación con casos en los que se daban similares circunstancias, entre otras: *Equitación y Caza S.A. v. Bolsos El Caballo S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0017, *Nabor B.V. Stanhome S.P.A. v. Organization Francisco Vicente*, Caso OMPI No. D2000-0757 y *De Dietrich Process System v. Kemtron Ireland Ltd.*, Caso OMPI No. D2003-0484.

6.3. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

6.3.A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Reglamento, en su artículo 2, define como “derechos previos”, entre otros, los nombres comerciales y las marcas registradas con efectos en España.

Tales derechos han sido acreditados, en particular, sobre la Marca ACCOR, como queda dicho en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho), Marca que ha sido objeto de diversos registros, con efectos en España, sin que quepa en el marco del presente procedimiento ninguna valoración, como pretende la Demandada, respecto a las circunstancias que motivaron en su día la denegación o la renuncia a determinada clase y respecto a una de las marcas de la Demandante. Por cierto, en esas mismas clases 16 y 39 a que se refiere la Demandada se concedió en España la Marca ACCOR, mediante un registro posterior, tal y como aparece detallado en el citado apartado relativo a los Antecedentes de Hecho.

Pues bien, al comparar la citada Marca ACCOR con el Nombre de Dominio nos

encontramos con una práctica identidad, dado que, de acuerdo con la Doctrina unánime del Centro, en la comparación no se han de tener en cuenta los elementos genéricos “com” o “es”.

En consecuencia, el Experto considera que los signos enfrentados son semejantes hasta el punto de crear confusión, teniendo en cuenta además que la confusión también puede producirse por asociación. De modo que se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2.

6.3.B. Derechos o intereses legítimos

Conforme a la doctrina del Centro, ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. Por otra parte, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos *prima facie* -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legítimos. Tales supuestos son:

- 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;
- Ser conocido corrientemente por la denominación correspondiente al Nombre de Dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
- 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 con ánimo de lucro.

En el presente caso no concurre circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permita considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo del Demandado sobre el Nombre de Dominio.

Es obvio también que la Demandada no tiene ningún vínculo con la Demandante, ni ha sido autorizada en modo alguno por aquélla para registrar el Nombre de Dominio. Por el contrario, la Demandante envió requerimientos a la Demandada informándole de sus derechos e instándole a transferirle el Nombre de Dominio voluntariamente.

Por su parte la Demandada no ha formulado ninguna alegación ni ha aportado prueba alguna que permita concluir que existe algún vínculo entre el Nombre de Dominio controvertido y sus actividades. De acuerdo con la doctrina del Centro, cuando las alegaciones del Demandante no son insustanciales, el Experto debe exigir una prueba persuasiva del interés legítimo y del uso y registro de buena fe (entre otras, *Edipresse Hymosa, S.A. v. F9-Soft, S.L.*, Caso OMPI N°. D2006-0940).

La Demandada atribuye la elección del Nombre de Dominio a un supuesto acrónimo de “actividad corporal” o “actividad para el corazón” y al hecho de que se dedica a crear páginas web y blogs, siendo su intención -en el caso de este concreto Nombre de Dominio- la de utilizarlo para un blog de autoayuda sobre actividades o ejercicios corporales óptimos para la prevención de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, no ha aportado ni una sola prueba o principio de prueba en apoyo de estas afirmaciones.

Además, llama la atención el hecho de que la Demandada ni siquiera haya aportado algún documento acreditativo de la actividad a la que dice dedicarse, para lo que habría bastado una copia de los Estatutos de la Sociedad, y ello a pesar de que la Demandante, en su escrito de réplica, insiste en la falta de prueba acerca de la verdadera actividad de la Demandada. Para despejar esta incógnita el Experto que suscribe ha realizado la oportuna comprobación y ha constatado que, según las inscripciones del Registro Mercantil Central, el objeto social de la Demandada es: “la intermediación inmobiliaria, la gestión urbanística e inmobiliaria, la prestación de servicios de asesoramiento integral jurídico e inmobiliario, la realización de estudios urbanísticos, valoraciones y estudios de desarrollo inmobiliario y comercial, la gestión de venta de los estudios y proyecto”. Es decir, unas actividades que no guardan ninguna relación con la creación de páginas web o blogs. Recordemos que, de acuerdo con la Doctrina del Centro, el Experto está facultado para realizar búsquedas o investigaciones, accediendo a bases de datos o archivos públicos, que le ayuden a decidir (entre otras: *Société des Produits Nestlé SA v. Telmex Management Services*, Caso OMPI No. D2002-0070; *Hesco Bastion Limited v. The Trading Force Limited*, Caso OMPI No. D2002-1038; *Howard Jarvis Taxpayers Association v. P. McC.*, Caso OMPI No. D2004-0014).

Por consiguiente, las afirmaciones de la Demandante respecto a un posible interés legítimo sobre el Nombre de Dominio no pueden tomarse en consideración.

La Demandada también intenta justificar el registro del Nombre de Dominio alegando que la Demandante podría haberlo hecho durante el periodo previo a su liberalización. Sin embargo, de acuerdo con la tesis mantenida en numerosas Decisiones del Centro, el titular de la marca (o del derecho previo) tiene siempre un derecho preferente a obtener el nombre de dominio cuando se cumplen las condiciones establecidas en el Plan Nacional y, si no lo ha hecho, puede solicitar –como sucede en este caso— que se le transfiera o se anule el nombre de dominio registrado por un tercero, demostrando que concurren las circunstancias del artículo 2 del citado Reglamento. Por tanto, no hay desinterés en el Nombre de Dominio ni dejación del derecho de la Demandante por no haberlo registrado antes y reclamarlo ahora, que es precisamente, cuando ha visto lesionado su derecho. Recordemos además que la Demandante es titular, entre otros, del nombre de dominio <accor.es>, registrado el 2 de diciembre de 2005, es decir, en fecha muy anterior a la del registro del Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento.

Así pues, teniendo en cuenta la acreditada notoriedad de la Marca, se puede presumir que la Demandada conocía su existencia cuando registró el Nombre de Dominio y, por tanto, que tal registro no respondía a la voluntad de utilizarlo legítimamente en relación con sus propias actividades, sino al propósito de aprovecharse indebidamente de dicha notoriedad, por ejemplo, para captar visitantes a su futura página Web, ya que la inclusión de la Marca en un nombre de dominio produce en cualquier usuario de Internet una inmediata asociación con el titular de dicha Marca. Como veremos en el próximo apartado, la Demandante ya se ha tenido que enfrentar en más de veinte ocasiones a este tipo de procedimientos ante el Centro, lo que viene a confirmar el atractivo de su Marca y la escasa credibilidad que se puede dar a las alegaciones de los demandados en el sentido de que la elección de dicha denominación se debe a una simple casualidad, teniendo en cuenta además que ACCOR es un término de fantasía.

Por tanto, el Experto considera que se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su Artículo 2.

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

La Doctrina del Centro también viene considerando que constituyen prueba suficiente

del registro o uso de mala fe de un Nombre de Dominio determinadas circunstancias, que se enumeran de forma no exhaustiva o limitativa. El Reglamento alude del mismo modo a determinadas “pruebas”, inspirándose para ello en dicha Doctrina.

En el presente caso la Demandante ha probado el carácter notorio de la Marca a nivel internacional y, por supuesto, también en España, donde tiene una importante presencia, en particular, a través de sus 62 hoteles en diversas ciudades, entre las que se encuentra Sevilla, domicilio de la Demandada. Así, entre otros documentos, la Demandante ha aportado una extensa entrevista al Presidente de Accor, publicada en <elpais.com> del 9 de mayo de 2004, donde se presenta al Grupo Accor como “la segunda cadena del mundo en términos de capitalización bursátil (...) y cotiza en la Bolsa de París (...) el cuarto grupo hotelero mundial ...”. En cualquier caso, en anteriores Decisiones del Centro ya ha sido reconocida la notoriedad de la Marca y su marcado carácter distintivo, al resolver casos semejantes al presente (una veintena, hasta la fecha), por ejemplo:

- Caso OMPI No. D2006-0362, *ACCOR v. Zusstone*, en el que se ordenó la transferencia a la Demandante del nombre de dominio <accordamerica.com>. El Experto afirma en esta Decisión que “the Complainant has demonstrated that its longstanding use of the registered ACCOR marks world-wide for almost 40 years, places the mark in the category of wellknown trademarks with a high degree of distinctiveness. As a result thereof, the mark enjoys a broad scope of protection. The Panel finds it likely that the Respondent was aware of the existence of the Complainant and its trademark rights at the time the domain name was registered.”
- Caso OMPI No. D2006-0650, *ACCOR v. I&M Raamatupidamise O/Accora Consult OÜ*, en el que se ordenó la transferencia del nombre de dominio <accora.com>
- Caso OMPI No. D2005-0980, *ACCOR v. Howell Edwin*, en el que se ordenó la transferencia del nombre de dominio <accor-corp.com>
- Caso OMPI No. D2005-0861, *ACCOR v. Eurolinked Sarl*, en el que se ordenó la transferencia del nombre de dominio <accorgroupe.net>

La referida notoriedad de la Marca avala la tesis de que el registro del Nombre de Dominio difícilmente puede obedecer a una actuación basada en la buena fe de la Demandada.

Además, este tipo de marcas gozan de una especial protección (Artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, Artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artículo 8 de la Ley de Marcas española).

En consecuencia, teniendo también en cuenta la total ausencia de derechos o interés legítimo por parte de la Demandada, es posible afirmar que con el registro del Nombre de Dominio se ha pretendido un aprovechamiento indebido de la notoriedad y prestigio de la Marca, lo que prohíbe expresamente la Ley de Marcas española. En efecto, conforme al Artículo 34 de la vigente Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico; además, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, su titular podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrá prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio

(Artículo 34.3.e).

La Demandada afirma que no tenía conocimiento de la Marca ACCOR de la Demandante, aunque admite que sí conocía “algunas marcas de la empresa Accor, como “ticket restaurante” o “novotel”. A esta última afirmación ha replicado la Demandante aportando pruebas de que las referidas marcas se usan conjuntamente con la Marca ACCOR, de lo que se puede deducir que, a través de ellas, la Demandante también conocía la repetida marca ACCOR.

También cabe presumir que la Demandada tuvo conocimiento de los nombres de dominio de la Demandante cuando se disponía a registrar el Nombre de Dominio objeto del presente procedimiento. En efecto, lo razonable es suponer que en ese momento la Demandada tuvo constancia, al menos, del nombre de dominio <accor.es>, de fecha 2 de diciembre de 2005.

Respecto a los requerimientos de la Demandante, que no surtieron ningún efecto, tampoco pueden acogerse las alegaciones de la Demandada en el sentido de que fueron realizados de forma imperativa, dictatorial y despótica, pretendiendo justificar así que no fueran atendidos en su día. Lo cierto es que del examen de las comunicaciones remitidas se puede concluir que los términos utilizados son correctos y apropiados a las circunstancias del caso.

Cabe añadir que cualquier eventual uso del Nombre de Dominio también constituye una infracción del “Acuerdo de Registro” de nombres de dominio “.ES”, en el que el solicitante del Nombre de Dominio declara que “De acuerdo con su conocimiento, el uso del nombre de dominio no viola los derechos de terceros”.

Por último, se ha de tener en cuenta que el Reglamento exige la mala fe, ya sea en el momento de registrar el nombre de dominio, o en su uso. Esto supone una importante diferencia con el Procedimiento de la Política UDRP, pues el párrafo 4 de la dicha Política exige que la mala fe afecte tanto al registro como al uso.

En consecuencia, el Experto considera que también se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el Artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el Nombre de Dominio <accor.com.es> sea transferido a la Demandante.

Antonia Ruiz López
Experto

Fecha: 12 de diciembre de 2007