

Asociación Española de Comercio Electrónico y Marketing Directo (AECEM)
Secretaría Técnica Nombres de Dominio

RESOLUCIÓN DEL EXPERTO DESIGNADO

Procedimiento núm: 200611c0034ratestogo

Demandante: Flairview Travel Pty Ltd.

Representante: José Carlos Erdozain López

Demandado: Nevosys, S.L.

Representante: -

Agente Registrador: Arsys Internet, S.L.

1. Las Partes

La demandante en el presente procedimiento es FLAIRVIEW TRAVEL PTY LTD, sociedad de nacionalidad australiana, con domicilio social en XXXXXXXX, piso XX; Sidney (Australia) (En adelante, la "**Demandante**").

La demandada en el presente procedimiento es NEVOSYS, S.L., sociedad de nacionalidad española con domicilio en C/ XXXXXXXX ##, local; ##### de Barcelona (España) (En adelante, la "**Demandada**").

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio en disputa es <ratestogo.es> (en adelante, el "**Nombre de Dominio**"), registrado en fecha 12 de noviembre de 2005 a través del registrador Arsys Internet, S.L., con domicilio en C/ XXXX ##, Logroño (La Rioja). (en adelante, el "**Registrador**").

3. Íter Procedimental

La Demandante formalizó su escrito de demanda el día 14 de noviembre de 2006, solicitando la TRANSMISIÓN del nombre de dominio. Éste fue recibido en la sede de AECEM el día 21 de noviembre junto con sus documentos acompañados y copias, todo ello de acuerdo con el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio '.es'.

El 23 de noviembre de 2006, y a petición de la Secretaría Técnica de AECEM, se procedió a solicitar el bloqueo del nombre de dominio a la Entidad Pública Empresarial Red.es, bloqueo que fue efectivamente realizado y confirmado a AECEM al día siguiente, 24 de noviembre.

El día 4 de diciembre de 2006 se dio traslado de la demanda a la Demandada, a través de la dirección de correo electrónico que figura como contacto para el Nombre de Dominio en la base de datos Whols.

Todas las comunicaciones han sido debidamente efectuadas vía correo electrónico y postal, si bien el escrito de demanda no pudo ser entregado físicamente en el domicilio de la Demandada.

AECEM dio por finalizado el plazo señalado para la contestación a la demanda el día 10 de enero de 2007 sin que se hubiera recibido respuesta alguna por parte de la Demandada. En esta misma fecha, y tras haberse realizado las necesarias comprobaciones de incompatibilidad, se me designó formalmente como árbitro del procedimiento, dándose traslado de este extremo a las partes implicadas.

El expediente me ha sido finalmente entregado el día 12 de enero de 2007.

4. Antecedente de Hechos

Los siguientes hechos se consideran probados:

La Demandante, FLAIRVIEW TRAVEL PTY LTD, se dedica fundamentalmente a la prestación de servicios en el sector de los viajes y alojamiento en hoteles, sobretudo en la

modalidad de “última hora” o “último minuto”. La Demandante ha venido desarrollando su actividad desde 2002, año en que su página web ya ofrecía el aspecto actual.

Las marcas “RATES TO GO” localizadas por este Experto son las siguientes:

- Marca internacional nº 0817870, denominativa con gráfico, “RATES TO GO”, solicitada para la clase 39 en fecha 3 de diciembre de 2003 y finalmente concedida en fecha 28 de octubre de 2004.
- Marca comunitaria nº 005290119, denominativa, “RATESTOGO”, solicitada para las clases 39, 42 y 43 en fecha 1 de septiembre de 2006, pendiente de concesión.

Esta segunda marca se encuentra en fase de “Solicitud admitida”, por lo que aún no ha superado siquiera la fase de oposiciones. Este Experto no puede, pues, concederle mayor relevancia. Su fecha de solicitud, además, es posterior a la del Nombre de Dominio.

Flariview ostenta, directa o indirectamente, los siguientes nombres de dominio genéricos: <ratestogo.com>, <ratestogo.net>, <ratestogo.biz>, <ratestogo.info> y <ratestogo.mobi>. Si bien no está a su nombre, aparentemente también utiliza <ratestogo.org>.

También posee los siguientes dominios territoriales <ratestogo.com.au>, <ratestogo.co.uk>, <ratestogo.de>, <ratestogo.ca>, <ratestogo.cn>, <ratestogo.eu>, <ratestogo.com.cn>, <ratestogo.be>, <ratestogo.jp>, <ratestogo.co.nz>.

La Demandada es titular del nombre de dominio <ratestogo.es>, registrado el 12 de noviembre de 2005 por plazo de 2 años. El sitio web alojado bajo este nombre de dominio está vacío de contenido, sin que conste que alguna vez lo haya tenido.

5. Alegaciones de las Partes

A) Demandante

La Demandante se dedica, como se ha dicho, a la planificación de viajes y oferta de plazas hoteleras, ofrecidas en la modalidad de “último minuto”. Para ello opera fundamentalmente en Internet, medio que resulta básico para su modelo de negocio, puesto que carecen de una oficina de atención al público.

A estos servicios clave, Flariview añade los de alquiler de vehículos, vuelos, seguro de viajes, traslados y otros complementos a los viajes organizados, turísticos o de negocios.

Todos ellos se prestan esencialmente colocando enlaces de Internet dirigidos a sitios web de terceros, que ofrecen directamente el servicio contratado.

La Demandante indica que es, además, titular de dos marcas denominadas “RATES TO GO”, contra las que no se ha efectuado oposición alguna; ambas tienen plena vigencia en España. La Demandada no posee marca alguna que incluya la denominación “RATES TO GO”, sino que no ha obtenido ninguna autorización para su uso en Internet.

La Demandada fue requerida por la Demandante para la transferencia del Nombre de Dominio en fecha 16 de agosto de 2006, requerimiento que no obtuvo respuesta. La Demandada tampoco ha probado ningún tipo de reacción a dicha carta.

Finalmente, la Demandante valora cada uno de los requisitos exigidos por la política de asignación de nombres de dominio en los siguientes términos:

- (a) La identidad entre el nombre de dominio controvertido y las marcas titularidad de la Demandante es total. Entre ambos se produce una intercambiabilidad que conlleva necesariamente riesgo de confusión.
- (b) La Demandada no posee ningún tipo de derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio. Según el escrito de demanda, Flairview ha venido explotando la marca “RATESTOGO” de forma notoria y renombrada, y no ha concedido ninguna autorización al Demandado para su uso. Finalmente, no se ha probado que la Demandada haya utilizado el Nombre de Dominio con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda, ni que haya sido comúnmente conocido por esa denominación, ni que haya hecho un uso legítimo, leal o no comercial del Nombre de Dominio. La única finalidad en el uso de <ratestogo.es> es la de obstaculizar la actividad de la Demandante.
- (c) El Nombre de Dominio ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe. En apoyo de esta tesis, la Demandante llama mi atención sobre el hecho de que la página web no tiene contenido alguno y que la marca “RATESTOGO” ha venido siendo utilizada durante mucho tiempo hasta adquirir “un renombre indubitado”. Concluye diciendo que la actuación de la Demandada se ha encaminado a perjudicar a la Demandante y a privarla de su merecida presencia en el mercado virtual español del “.es”.

En último lugar, la Demandante invoca el artículo 34 de la vigente Ley 17/2001 de Marcas, aplicable supletoriamente al presente caso según consolidada jurisprudencia.

Finalmente solicita la transferencia del nombre de dominio por parte de RED.ES.

B) Demandado

La Demandada no ha contestado a la demanda, por lo que no puede atribuírsele ninguna alegación.

6. Análisis y Razonamientos

De acuerdo con el artículo 21 a) 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**”), el Experto resolverá la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados por las Partes.

Analizadas las alegaciones y documentos presentados por las partes, y de conformidad con el artículo 13 vii) del Reglamento de Red.es, que establece que la Demandante debe probar la presencia de cada uno de los siguientes elementos:

- (a) que el nombre de dominio registrado por la Demandada es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos;
- (b) que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda y
- (c) que el nombre de dominio ha sido registrado o se esté utilizando de mala fe,

A continuación se tratarán individualizadamente los citados elementos:

(a) que el nombre de dominio registrado por la Demandada es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos;

La Demandante ha probado –y este Experto ha verificado por si mismo- la existencia de una marca internacional número 0817870, con efectos en Alemania (DE), España (ES), Francia

(FR), Reino Unido (GB), Italia (IT), Japón (JP) y Estados Unidos (US). Dicha marca ha sido registrada con anterioridad al Nombre de Dominio. Como derecho industrial válidamente protegido en España, la marca internacional debe ser considerada como un término anterior, sobre el que la Demandante posee Derechos Previos a efectos del Reglamento.

La identidad entre la marca "RATESTOGO" y el nombre de dominio <ratestogo.es> queda fuera de toda duda: la confusión entre ambos términos es evidente. La partícula correspondiente a la extensión del dominio no ha sido tomada en cuenta por este Experto según constante y pacífica jurisprudencia.

En cuanto a la aplicación de la vigente Ley 17/2001 de Marcas, la Demandante sostiene que "RATESTOGO" debe ser considerada una marca notoria y renombrada. En apoyo de esta afirmación sólo ha aportado algunas informaciones extraídas de su propia página web y una búsqueda en Google, pruebas ambas que no demuestran ninguna notoriedad, ni mucho menos renombre.

Este Experto no comparte calificación de las marcas hecha por la Demandante. No obstante el registro efectivo de la marca H-0817870 hace innecesario discutir sobre este extremo en este procedimiento.

Este Experto considera que **EXISTE** identidad entre el nombre de dominio controvertido y una marca sobre la que la Demandante ostenta Derechos Previos.

(b) que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto de la demanda:

En segundo lugar, el Reglamento exige que la Demandada carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio objeto del procedimiento arbitral. Dado que el Reglamento no prevé expresamente qué debe entenderse por "derechos o intereses legítimos", creo conveniente recurrir a los criterios propuestos por ICANN, en el sentido de que se demuestra que se ostentan derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio cuando:

- i. antes de haber recibido cualquier aviso de controversia, la Demandada ha utilizado el nombre de dominio, o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización,

- o un nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios; o
- ii. la Demandada (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o
 - iii. la Demandada ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empeñar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión de ánimo de lucro.

La jurisprudencia de la OMPI está de acuerdo en la dificultad de apreciar estos elementos. Si bien debe ser el Demandante quien demuestre la existencia de los requisitos necesarios, será la Demandada quien tenga mayor margen de maniobra en la prueba de la buena fe de su uso del nombre de dominio. En este sentido, el caso *Europay International S.A. v. Eurocard.com, Inc., EuroCard.org, and Chad Folkening (<eurocard.com / .org>)* afirma lo siguiente:

“It is relatively difficult for any complainant to prove beyond a shadow of a doubt that a respondent has no rights or legitimate interests in a domain name. For the most part, that information is known to and within the control of the respondent. Accordingly, the burden on a complainant in respect of this element must, by necessity, be light. In any event, Paragraph 4(c) of the Policy gives a respondent ample opportunity to demonstrate its rights and interests.”

A falta de alegaciones por parte de la Demandada, este Experto ha podido apreciar por sí mismo la existencia o no de las citadas circunstancias.

- i. El Nombre de Dominio no se encuentra actualmente en uso. De hecho, la página web se encuentra actualmente sin contenido, y no se ha hallado constancia de que alguna vez lo haya tenido.
- ii. No se tiene constancia de que la Demandada haya sido corrientemente conocido por el nombre de Dominio. Al efectuar una búsqueda del término RATESTOGO en el buscador “Google”, este Experto no ha logrado hallar un solo resultado referido a la sociedad Nevosys, S.L.

La Demandada no ha aportado ninguna prueba en este sentido, por lo que este argumento tampoco puede prosperar.

iii. En el mismo sentido que el punto i. anterior, este Experto considera que el uso que se le da al nombre de dominio no tiene relación con una oferta leal de bienes o servicios. Al contrario, parece que su única voluntad es la de desviar a los usuarios de manera equívoca hacia su propio sitio web o, por lo menos, bloquear el nombre de dominio que lo aloja.

Este Experto considera que **EXISTE** una falta de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada sobre el nombre de dominio.

(c) los motivos por los que debe considerarse que el nombre de dominio ha sido registrado o se esté utilizando de mala fe;

La mala fe a la hora de registrar el nombre de dominio ha de ser probada por la Demandante, mala fe referida a la intención o finalidad de la persona que registra o utiliza el Nombre de Dominio.

Para probar este último extremo, la Demandante puede referirse a cualquiera de los argumentos tradicionalmente aceptados para la transferencia de nombres de dominio:

- (a) Circunstancias que indiquen que el nombre de dominio se ha registrado fundamentalmente con el fin de venderlo, alquilarlo o cederlo de cualquier forma al demandante titular de la marca o a un competidor de éste, por un valor cierto que supere los costos relacionados directamente con el nombre de dominio; o
- (b) Circunstancias que indiquen que el nombre de dominio se ha registrado con el fin de impedir que el titular de la marca la refleje en un nombre de dominio correspondiente; o
- (c) Circunstancias que indiquen que usted ha registrado el nombre de dominio fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial de un competidor; o
- (d) Circunstancias que indiquen que al utilizar el nombre de dominio, se ha intentado atraer intencionadamente, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a un cierto sitio Web.
- (e) Circunstancias que indiquen que la Demandada ha realizado actos similares a los anteriores en perjuicio del Demandante.

En este sentido, la Demandada no ha realizado ningún intento por vender, alquilar o ceder de alguna otra forma el Dominio. No se ha ofrecido el Dominio a la Demandante ni a ningún competidor de ésta por un valor superior a los gastos de registro. No escapa a este Experto, sin embargo, que el registro y posterior desuso del Nombre de Dominio puede tener pocas finalidades distintas a las anteriores.

La Demandada no parece ser un competidor directo de la Demandante, por lo que es poco probable que su objetivo fuera el de impedir que ésta utilizara su marca en Internet.

Tampoco hay motivo para pensar que el objetivo pudiera ser el de perturbar la actividad comercial de RATESTOGO, S.A., si bien dicha perturbación efectivamente se ha producido.

Finalmente, el Reglamento enumera la posibilidad de que la Demandada haya intentado atraer a usuarios de Internet a su página con algún ánimo de lucro. En este caso puede haber existido una captación de usuarios de Internet. El dominio <ratestogo.es> es idéntico a la marca y al resto de dominios de Fairview, por lo que es razonable pensar que cualquier internauta que buscara el sitio web de la Demandante en España teclearía la dirección www.ratestogo.es.

En cualquier caso, este Experto ha tenido en cuenta el hecho de que el Nombre de Dominio no esté siendo utilizado. La variada jurisprudencia del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ha considerado constantemente este hecho como una prueba suficiente de uso de mala fe.

Sirva, a modo de ejemplo, la resolución dictada en el caso nº D2000-0003 (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows) por el dominio <telstra.org>:

“The significance of the distinction is that the concept of a domain name "being used in bad faith" is not limited to positive action; inaction is within the concept. That is to say, it is possible, in certain circumstances, for inactivity by the Respondent to amount to the domain name being used in bad faith.”

Es preciso recordar que, a diferencia de la Política UDRP de la OMPI, en el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para dominios .es se exige que el nombre de dominio haya sido “registrado o utilizado de mala fe”. Esta conjunción disyuntiva,

en lugar de la copulativa “y” hace suficiente lo anterior para dar por cumplido el presente requisito.

Este Experto considera que **EXISTE** mala fe en el registro o utilización del nombre de dominio controvertido.

7. Decisión

En virtud de todo lo anterior, y en consideración de los requisitos formales para este tipo de procedimientos de disputa de dominios, así como a los hechos, evidencias y argumentaciones legales que fueron presentadas, este Experto decide:

1. que el nombre de dominio registrado por la Demandada es idéntico a las marcas “RATESTOGO”, cuyo registro es anterior al del Dominio, por lo que la Demandante posee Derechos Previos sobre dicha denominación.
2. que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos con respecto al Nombre de Dominio <ratestogo.es>.
3. que el nombre de dominio <ratestogo.es> ha sido registrado y es utilizado de mala fe por la Demandada.

Por todo lo anterior, y dado que en el presente caso se han hallado todas las circunstancias exigidas por el Reglamento, procede ESTIMAR la demanda y conceder la **TRANSFERENCIA del nombre de dominio <ratestogo.es>** a la Demandante.

Barcelona, 26 de enero de 2007



Judit Barnola
Experto Designado