DECISIÓN DEL EXPERTO

Skyscanner Limited v. L.G.L.M.
Caso No. DES2020-0024

1. Las Partes

La Demandante es Skyscanner Limited, Reino Unido, representada por Keltie LLP, Reino Unido (la "Demandante").

El Demandado es L.G.L.M., España (el "Demandado").

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <skyscanner.com.es> y <skyscannner.es> (los "Nombres de Dominio").

El Registro de los nombres de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador de los nombres de dominio en disputa es SCIP.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 5 de mayo de 2020. El 5 de mayo de 2020, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los Nombres de Dominio. El 6 de mayo de 2020, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del 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 6 de mayo de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de mayo de 2020. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 4 de junio de 2020.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (el "Experto") como experto el día 15 de junio de 2020, 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

A. La Demandante

La Demandante es una sociedad británica que se dedica esencialmente a la explotación de una plataforma web que compara vuelos, hoteles y alquiler de automóviles. Dicha plataforma es multilingüe, ofreciendo búsquedas en 30 lenguas que incluyen el inglés, el español, el chino, el ruso, el portugués o el japonés.

La Demandante es titular de numerosos registros de marca basados en la denominación SKYSCANNER, pudiéndose destacar a los efectos de este procedimiento los siguientes:

- Marca internacional nº 0900393 SKYSCANNER, con efectos en la Unión Europea desde el 3 de marzo de 2006 en la clase 39 del Nomenclátor Internacional.

- Marca internacional nº 1030086 SKYSCANNER, con efectos en la Unión Europea desde el 1 de diciembre de 2009 en la clase 39 del Nomenclátor Internacional.

- Marca internacional nº 1133058 SKYSCANNER, con efectos en la Unión Europea desde el 16 de agosto de 2012 en la clase 39 del Nomenclátor Internacional.

Cabe señalar que anteriores decisiones adoptadas en el marco de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP" en sus siglas en inglés) han confirmado el alto reconocimiento que las marcas de la Demandante han cosechado en el mercado (S*kyscanner Limited v. S.R., F.*, Caso OMPI No. D2018-0959; *Skyscanner Limited v. D.S.*, Caso OMPI No. D2017-2402; y *Skyscanner Limited v. M.B.*, Caso OMPI No. D2016-1481).

B. El Demandado

El Demandado parece ser un ciudadano venezolano que actualmente reside en España, sin que haya aportado explicación alguna sobre sus circunstancias profesionales o las razones que le han conducido a registrar los Nombres de Dominio.

Sin perjuicio de ello, tras realizar una búsqueda por Internet el Experto ha podido confirmar las siguientes circunstancias con respecto del Demandado:

- Por un lado, de acuerdo con la información incluida en diversos sitios web especializados en la gestión de nombres de dominio, el Demandado parece ser el titular de un gran número de nombres de dominio, siendo muchos de ellos idénticos o confusamente similares con respecto a marcas renombradas titularidad de terceros.

- Por otro lado, el Demandado ha sido condenado en dos procedimientos basados en el Reglamento anteriores al presente a transferir nombres de dominio que correspondían a marcas de terceros (ver *Calzedonia S.P.A. v. L.G.L.M.*, Caso OMPI No. DES2017-0056; y *Carrefour, S.A. v. L.G.L.M.*, Caso OMPI No. DES2019-0021).

C. Los Nombres de Dominio

El Demandado registró los Nombres de Dominio el 23 de diciembre de 2014.

En el momento en el que se emite esta decisión ambos Nombres de Dominio están redirigidos al sitio web de la Demandante, en su versión en español.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es una empresa que desarrolla desde hace muchos años actividades vinculadas a la información e intermediación en reservas en línea de transporte aéreo y hoteles así como de alquiler de coches;

- Que la Demandante es titular de registros marcarios con efectos en España sobre la denominación SKYSCANNER;

- Que los Nombres de Dominio son idénticos en sus características aurales a las marcas SKYSCANNER de las que la Demandante es titular;

- Que el Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio;

- Que el Demandado al registrar los Nombres de Dominio ha pretendido aprovecharse injustamente de su reputación, en cuanto que la Demandante es una sociedad internacionalmente conocida y reconocida por su centenaria trayectoria comercial;

- Que el Demandado ha registrado o utilizado los Nombres de Dominio de mala fe;

- Que los Nombre de Dominio dirigen al sitio web de la Demandante “www.skyscanner.es”; y

- Que, por todo ello, los Nombres de Dominio deberían ser transferidos 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 artículo 2 del Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

(1) Acreditar el carácter idéntico o la similitud hasta el punto de causar confusión de los Nombres de Dominio respecto de un término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos.

(2) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto a los Nombres de Dominio.

(3) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe los Nombres de Dominio.

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

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 los Nombres de Dominio son idénticos o confusamente similares con un término sobre el 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.

En este sentido, cabe recordar que la Demandante es titular de una marca internacional con efectos en la Unión Europea (y por lo tanto en España) consistente en la denominación SKYSCANNER, siendo titular por tanto de Derechos Previos confusamente similares a los Nombres de Dominio. En este sentido, cabe señalar que la inclusión de una letra adicional en el caso de <skyscannner.es>, así como la inclusión en los Nombres de Dominio del dominio correspondiente al código de país (por sus siglas en inglés "ccTLD") ".es" y ".com.es" no son relevantes como para evitar un riesgo de confusión con las marcas titularidad de la Demandante. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando el Reglamento (ver, por ejemplo, *Siteimprove A/S v. A.Y.*, Caso OMPI No. DES2016-0012).

Atendiendo a lo indicado, el Experto concluye que la Demandante ha probado la concurrencia en este caso de la primera de las condiciones requeridas por el Reglamento.

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 derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna, ni el Experto encuentra en la información del expediente circunstancias, que permitieran considerar la existencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto de los Nombres de Dominio.

El Experto ha podido constatar que los Nombres de Dominio actualmente no dirigen a página web alguna específicamente desarrollada por el Demandado, sino que simplemente se encuentran conectados al sitio web en español de la Demandante.

De acuerdo con lo acreditado en el marco de este procedimiento, el Demandado no parece ostentar derechos sobre la denominación SKYSCANNER, ni utiliza los Nombres de Dominio en el mercado en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios ni en relación con un uso legítimo y leal o no comercial.

Asimismo, cabe indicar que, según ha demostrado la Demandante, la denominación SKYSCANNER en la que se basa íntegramente los Nombres de Dominio está claramente vinculada a la Demandante y a las marcas que ha venido utilizando para el desarrollo de sus actividades comerciales. En opinión del Experto, el hecho de que los Nombres de Dominio sea confusamente similares a las marcas SKYSCANNER puede dar lugar a confusión o equívoco en los usuarios de Internet por la asociación implícita de los Nombres de Dominio con la Demandante.

A ello hay que sumar el hecho de que, según se ha indicado en los Antecedentes de Hecho, el Demandado es titular de numerosos nombres de dominios confusamente similares a marcas renombradas de terceros y, de hecho, ha sido condenado al menos en dos ocasiones a transferir nombres de dominio bajo el dominio ".es" por haber contravenido el Reglamento.

Dada la ausencia de explicaciones ofrecida por el Demandado (al no comparecer en este procedimiento), el Experto debe concluir que en este caso no concurre derecho o interés legítimo que justifique el registro de los Nombres de Dominio. En efecto, habiendo probado *prima facie* la Demandante la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado en los Nombres de Dominio, le corresponde al Demandado aportar pruebas para establecer derechos o intereses legítimos sobre los Nombres de Dominio. Así, el Experto

considera que, atendiendo a las circunstancias del caso, en el balance de las probabilidades, no parece que el Demandado pudiera ostentar derechos o intereses legítimos a los efectos de este procedimiento. En este sentido, cabe poner de relieve el hecho de que el Demandado no haya contestado formalmente a la Demanda. En consecuencia, considera el Experto que el Demandado no ha refutado las alegaciones de la Demandante sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos en los Nombres de Dominio.

Considerando lo indicado, el Experto concluye que la Demandante ha probado la concurrencia en este caso de la segunda de las condiciones requeridas por el Reglamento.

C. Registro o uso de los nombres 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 los Nombres 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 los Nombres de Dominio. A ello debe sumarse que el Experto considera probable el conocimiento que el Demandado tenía de la existencia y Derechos Previos de la Demandante al registrar los Nombres de Dominio, habida cuenta de la evidente correspondencia entre las marcas SKYSCANNER y los Nombres de Dominio.

De hecho, teniendo en cuenta la identidad y casi identidad existente entre las marcas titularidad de la Demandante (basada en una inusual combinación de términos en inglés) y los Nombres de Dominio, el hecho de que éstos redirijan al sitio web de la Demandante y la ausencia de contestación a la Demanda que permita conocer al Experto otros motivos por los que el Demandado podría haber registrado los Nombres de Dominio, el Experto considera que en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que los Nombres de Dominio <skyscanner.com.es> y <skyscannner.es> sean transferidos a la Demandante.

/Albert Agustinoy Guilayn/
Albert Agustinoy Guilayn
Experto
Fecha: 26 de junio de 2020