

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

### **Skyscanner Limited c. C.H.C.**

### **Caso No. DES2020-0008**

#### **1. Las Partes**

La Demandante es Skyscanner Limited, Reino Unido, representada por Keltie LLP, Reino Unido.

El Demandado es C.H.C., República Bolivariana de Venezuela.

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

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre 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 27 de febrero de 2020. El 27 de febrero de 2020, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 28 de febrero 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 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 marzo de 2020. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de marzo de 2020. 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 27 de marzo de 2020.

El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 31 de marzo 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**

La Demandante es una multinacional británica que opera un comparador de vuelos, hoteles y vehículos de alquiler a través del cual los usuarios son redireccionados a la aerolínea, hotel o proveedor de servicios automovilísticos o agencia de viajes para completar sus procesos de reserva.

La Demandante es titular de numerosos registros marcarios contenedores del término “skyscanner”, entre ellos, la marca internacional no. 0900393, SKYSCANNER, con efectos en la Unión Europea desde el 3 de marzo de 2006; la marca internacional no. 1030086, SKYSCANNER, con efectos en la Unión Europea desde el 1 de diciembre de 2009; o la marca internacional no. 1133058, SKYSCANNER, con efectos en la Unión Europea desde el 16 de agosto de 2012.

El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado el 2 de octubre de 2014 y dirige a una página web de enlaces del tipo pago por clic.

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

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

La Demandante solicita en el presente procedimiento que se dicte una resolución por la que el nombre de dominio en disputa <wwwskyscanner.es> le sea transferido. Y ello sobre la base de los siguientes argumentos fácticos y jurídicos:

(i) La Demandante es titular, entre otras, de las siguientes marcas SKYSCANNER:

- Marca internacional no. 0900393, SKYSCANNER, con efectos en la Unión Europea desde el 3 de marzo 2006 en relación con “servicios de información sobre viajes y de coordinación de viajes prestados en un sitio web” en Clase 39;
- Marca internacional no. 1030086, SKYSCANNER, con efectos en la Unión Europea desde el 1 de diciembre 2009 en relación con “servicios de información sobre viajes y de coordinación de viajes prestados en un sitio web” en Clase 39; y
- Marca internacional no. 1133058, SKYSCANNER, con efectos en la Unión Europea desde el 16 de agosto 2012 en relación con “servicios de información sobre viajes y de coordinación de viajes prestados en un sitio web” en Clase 39.

(ii) La marca SKYSCANNER ha sido registrada y usada por la Demandante a nivel internacional durante años, la cual disfruta de un alto grado de reconocimiento en su campo de actividad.

(iii) El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca SKYSCANNER, a la que añade únicamente el prefijo “www” y el dominio de nivel superior de código de país (“ccTLD”) “.es” correspondiente a España, lo cual no es suficiente para distinguir el nombre de dominio en disputa de los Derechos Previos de la Demandante.

(iv) El Demandado no ha obtenido licencia o autorización de uso de la marca SKYSCANNER y no existen indicios que indiquen que sea comúnmente conocido por dicho término, ni por “wwwskyscanner”.

(v) El nombre de dominio en disputa redirige a los usuarios a un sitio web que contiene enlaces de pago por clic (pay-per-click en inglés), que anuncian los servicios de competidores de la Demandante.

(vi) El nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado el 2 de octubre de 2014, doce años después del establecimiento de la compañía por la Demandante y ocho años después de la fecha de solicitud de su marca internacional no. 0900393, SKYSCANNER.

(vii) El Demandado debió haber sido consciente de los Derechos Previos de la Demandante en el momento de registro del nombre de dominio en disputa, lo cual debió haber hecho con el único objetivo de obtener ingresos de publicidad derivados de las visitas de los usuarios de Internet que visitan el nombre de dominio en disputa en busca de los servicios de la Demandante.

(viii) El Demandado es titular de otros nombres de dominio contenedores de marcas notorias de terceros alteradas por errores ortográficos deliberados, todos los cuales operan en el mismo sector de actividad que la Demandante.

Así las cosas, sobre la base de la anterior argumentación, la Demandante considera que el registro del nombre de dominio en disputa goza de carácter abusivo y ha de ser, en consecuencia, transferido a la Demandante.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política UDRP"), por lo que también se toma en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido.

Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el ".es" y en el propio Reglamento.

### **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 necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, exista un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio es que éste sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos.

En el presente procedimiento, la Demandante ha logrado acreditar sin atisbo de duda que es titular de una serie de registros marcarios SKYSCANNER a nivel internacional con efectos en España. Lo anterior determina, a juicio de este Experto, la existencia de Derechos Previos de la Demandante sobre el término "skyscanner".

Constatada la existencia de Derechos Previos a favor de la Demandante, debe examinarse a continuación si el nombre de dominio en disputa es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión, con el término sobre el que la Demandante ostenta Derechos Previos. En este sentido, la comparación visual, fonética y conceptual de la marca registrada de la Demandante, SKYSCANNER, y el nombre de dominio en disputa <wwwskyscanner.es>, no alberga duda en criterio de este Experto acerca de que existe una enorme similitud entre ambos, en tanto que se limita el segundo a incorporar a la marca de la Demandante el prefijo "www", identificativo de "world wide web" en una conducta calificada comúnmente como "typosquatting", y el dominio de primer nivel ".es", lo que determina la similitud hasta el punto de crear confusión entre la marca

SKYSCANNER y el nombre de dominio en disputa.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

La segunda de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter abusivo o especulativo es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

A los efectos del Reglamento resulta suficiente que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren *prima facie* que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. Y es el Demandado el que, en la Contestación a la Demanda, debe demostrar la tenencia de derechos o intereses legítimos.

En el presente supuesto, la Demandante realiza una serie de alegaciones argumentando que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, a saber:

- El Demandado no es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, y no ha registrado el nombre de dominio en disputa como marca ni ha adquirido derechos por razón de su uso continuado o de su reputación.
- El Demandado no posee ninguna autorización ni licencia para usar la marca de la Demandante.
- El Demandado no podía desconocer el renombre de la marca registrada de la Demandante en el momento de su registro ni en su posterior uso, el cual se realiza en conexión con el ofrecimiento de una página con enlaces de pago por clic que desvía a los usuarios hacia otros servicios de la competencia, beneficiándose del poder de atracción que genera la marca de la Demandante.

Las anteriores alegaciones permiten concluir a este Experto que la Demandante ha aportado atisbos razonables de la inexistencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.

A mayor abundamiento, probada *prima facie* la ausencia de derechos e intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, el Demandado no ha contestado a la Demanda, desaprovechando su oportunidad de alegar hechos o elementos que pudieran justificar que tuviera derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio en disputa o rebatir de alguna manera las alegaciones contra él manifestadas por la Demandante.

Adicionalmente, numerosos expertos de la UDRP han considerado que los nombres de dominio que consisten en una marca registrada más un término adicional, en este caso “www”, conllevan un riesgo de afiliación implícito. Ver la sección 2.5.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

Por ello, y habiendo sido analizadas las anteriores circunstancias, en el presente caso no parece concurrir circunstancia alguna que permita, a juicio del Experto, considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto del nombre de dominio en disputa.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

La tercera de las circunstancias necesarias para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter abusivo o especulativo es que el nombre de dominio haya sido registrado o usado de mala fe.

A tenor de lo preceptuado por el Reglamento, la mala fe en el registro o uso del nombre de dominio en disputa ha de ser probada por la Demandante, que puede alegar para ello cuanto estime oportuno. En este sentido, el Reglamento y numerosas Decisiones previas bajo el Reglamento establecen una serie de circunstancias las cuales concurren en el presente supuesto y que suponen en definitiva la concurrencia del registro o uso de mala fe del nombre de dominio en disputa por el Demandado, a saber:

- El Demandado registró un nombre de dominio similar hasta el punto de crear confusión con una marca notoria registrada previamente por la Demandante, empleando una práctica conocida como “typosquatting”, consistente en la introducción de errores gramaticales deliberados en marcas de renombre.
- El Demandado, al utilizar el nombre de dominio en disputa, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante.
- El Demandado, lo cual se infiere del uso posterior realizado, era conocedor de las marcas de la Demandante en el momento en que procedió al registro del nombre de dominio en disputa.
- El Demandado no ha contestado a la Demanda, lo cual en el presente caso es un indicio más de su mala fe, sin que se haya rebatido el caso argumentado por la Demandante.
- El uso del nombre de dominio en disputa realizado por el Demandado es claramente un uso de mala fe al amparo del Reglamento, toda vez que es claro que el Demandado ha intentado atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su página web, creando confusión con la identidad de la Demandante, ofreciendo enlaces a páginas web de competidores de la Demandante.
- El Demandado es titular registral de otros nombres de dominio contenedores de marcas de renombre que introducen errores gramaticales deliberados.
- Por último, es difícil imaginar que el registro del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado haya sido de buena fe cuando se ha llegado previamente a la conclusión de que aquél no ostenta un derecho o interés legítimo sobre tal nombre de dominio, especialmente teniendo en cuenta la naturaleza y composición del nombre de dominio en disputa.

A la vista de todas estas circunstancias, cabe entender que el nombre de dominio en disputa se ha registrado y ha sido usado de mala fe, cumpliéndose de este modo el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el tercero de los elementos exigidos 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 <wwwskyscanner.es> sea transferido a la Demandante.

**Alejandro Touriño**

Experto

15 de abril de 2020