

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Hesperia World, S.L.U. c. Maria del Carmen Diaz, Community Oriented Marketing

Caso No. D2022-1238

1. Las Partes

La Demandante es Hesperia World, S.L.U, España, representada por Ubilibet, España.

La Demandada es Maria del Carmen Diaz, Community Oriented Marketing, Argentina.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <hesperiacordoba.com> y <hesperiaavigo.com>.

El registrador de los nombres de dominio en disputa es GoDaddy.com, LLC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 7 de abril de 2022. El 7 de abril de 2022 el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 8 de abril de 2022 envió al Centro, por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto de los nombres de dominio en disputa los cuales difieren del nombre de la Demandada y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 12 de abril de 2022 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante presentó una enmienda a la Demanda en fecha 13 de abril de 2022. El Centro envió una comunicación a las Partes el 12 de abril de 2022 en relación con el idioma del procedimiento en tanto que la Demanda se había presentado en español mientras que el idioma del acuerdo de registro era el inglés. La Demandante confirmó su solicitud para que el idioma del procedimiento fuera el español el 13 de abril de 2022. La Demandada no presentó ninguna comunicación en relación con el idioma del procedimiento.

El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a la Demanda cumplían los requisitos formales de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), y el Reglamento Adicional de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento Adicional”).

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 19 de abril de 2022. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de mayo de 2022. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 10 de mayo de 2022.

El Centro nombró a Martin Michaus Romero como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 13 de mayo de 2022. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. El Experto ha presentado la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, tal y como solicitó el Centro de conformidad con el párrafo 7 del Reglamento.

4. Antecedentes de Hecho

Conforme a lo afirmado en la Demanda y con apoyo en los documentos respectivos adjuntos a la misma, se tienen en cuenta los siguientes hechos:

La Demandante:

1) Es una cadena hotelera española, cuya sede se encuentra en L'Hospitalet de Llobregat y opera principalmente en España y Venezuela (República Bolivariana de), teniendo su mayor activo en hoteles urbanos en el primer país y resorts vacacionales en el segundo.

2) A diversificado su negocio y posee restaurantes y otras marcas para hoteles. Entre los hoteles multimarca destacan los acuerdos suscritos con los grupos estadounidenses Hyatt y Apple Leisure Group y de esta forma comprende más territorios, incrementa su presencia en el mercado y se expande su marca en el ámbito internacional.

3) En España, cuenta con 28 hoteles, todos ellos de tres, cuatro y cinco estrellas con cerca de 4,500 habitaciones ubicadas en centros vacacionales y urbanos y una plantilla de 1,800 profesionales.

El grupo tuvo una facturación de unos EUR 140 millones en 2017 y EUR 139 millones en 2018.

4) Es titular de diversas marcas registradas en diversos territorios y países con la denominación HESPERIA, haciéndose un uso efectivo de la misma para distinguir sus productos y servicios en el sector hotelero, incluyendo, *inter alia*, el registro HOTELES HESPERIA N0074435 concedido en España el 1 de marzo de 1977 para servicios de las clases 35, 36, 37 y 43, así como el registro Argentina

5) Es titular de diversos nombres de dominio que como denominador común en todos ellos se incluye la marca HESPERIA, tales como <hesperia.com>, <hesperia.es>, <hesperia.pt>, <hoteleshesperia.com>, <hoteles-hesperia.com>, <hoteleshesperia.es>, <hoteleshesperia.net>, <hesperioresorts.com>, <hesperia-hotels.eu>, <hesperia-hotels.info>. También es titular de nombres de dominio que hacen referencia a territorios o ciudades como <hesperiasevilla.com>, <hesperiavigo.es>, <hesperiabilbao.com>, entre otros.

Los nombres de dominio en disputa fueron registrados el 26 de diciembre del 2018, y redirigen automáticamente al sitio "com-hotel.com", en donde se ofrecen servicios de reserva en línea de vuelos, trenes, automóviles, hoteles, apartamentos y trenes.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en sus alegaciones que:

1) Los nombres de dominio en disputa son confusamente similares con las marcas de la Demandante y fueron registrados el 26 de diciembre del 2018, fecha posterior a la de la solicitud y registro de las marcas de la Demandante.

La marca HESPERIA era parte del grupo "NH Hoteles" quien era un grupo hotelero dominante que gozaba de fuerte presencia y reconocimiento internacional y a pesar de la escisión la marca HESPERIA debe ser considerada como una marca renombrada pues es ampliamente reconocida por el público en general, no solamente entre la mayoría de los usuarios españoles sino también entre los extranjeros que conocen la existencia de los hoteles.

Como prueba de la notoriedad de las marcas HESPERIA señala que el volumen de clientes que se han hospedado en sus hoteles es de 1,5 millones y la duración de las marcas registradas la primera, data de 1975.

2) La Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto de los nombres de dominio en disputa ni es comúnmente conocido en el mercado a través de los mismos. Así tampoco, acreditó la existencia de marcas u otros signos análogos que legitimaran el posible registro o uso de los nombres de dominio en disputa.

3) La Demandante no tiene conocimiento o pruebas de que la Demandada haya realizado o haya utilizado o efectuado, preparativos demostrables y serios para la utilización legítima y/o legal de los nombres de dominio en disputa, en relación con una oferta de buena fe de los productos que ampara la marca.

4) Los nombres de dominio en disputa fueron registrados a fin de aprovecharse del buen nombre y prestigio comercial de la Demandante titular de la marca y reflejarla en el mismo.

5) Los nombres de dominio en disputa fueron registrados y utilizados de mala fe puesto que la Demandada debió de tener conocimiento suficiente de la existencia, labor, reputación y valor de la marca HESPERIA tomando en cuenta la antigüedad de la marca y la amplia difusión que ha hecho la Demandante de la misma.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Idioma del Procedimiento

De acuerdo a lo establecido con el párrafo 11 del Reglamento, a menos que las Partes acuerden lo contrario, o se especifique lo contrario en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro, sujeto a la autoridad del Experto de determinar lo contrario, teniendo en cuenta las circunstancias del procedimiento administrativo.

El acuerdo de registro de los nombres de dominio en disputa está en inglés. La Demandante solicita que el idioma del procedimiento sea en español, lo anterior considerando que las partes son de origen español y aparentemente con domicilio en Argentina, y para ello proporciona pruebas como una captura de pantalla de la página de la Demandada "com-hotel.com", en donde se mencionan lugares turísticos de España.

La Demandada, guardó silencio sobre la cuestión y no presentó objeciones o cuestionamientos al respecto. De acuerdo con dichos antecedentes, el Experto considera que se dan en el presente caso, razones suficientes para que el idioma del procedimiento sea el español.

De conformidad con la Política, la Demandante debe acreditar que los siguientes tres elementos con el fin

de obtener la transferencia de los nombres de dominio en disputa:

- i) que su nombre de dominio es idéntico, o similar hasta el punto de poderlo confundir, a una marca de productos o de servicios sobre los cuales el demandante tiene derechos; y
- ii) que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa;
- iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.

En virtud de lo anterior, y toda vez que la Demandada no presentó contestación a la Demanda promovida por la Demandante, el Experto procede de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 15 (a) del Reglamento; es decir, resolverá la demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados y de conformidad con la Política, el Reglamento y cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables.

En este orden de ideas, y puesto que la Demandada no presentó contestación a las alegaciones de la Demandante, este Experto acepta como ciertas las afirmaciones razonables de la Demandante, y consecuentemente, determinadas deducciones que pueden afectar a la Demandada.

A. Identidad o similitud confusa

Los nombres de dominio en disputa son confusamente similares a la marca HESPERIA, ya que reproducen íntegramente la marca de la Demandante junto con los términos “cordoba” y “vigo”.

Cabe señalar que el dominio con el sufijo “.com”, es un requisito de carácter técnico y carece de relevancia para el análisis bajo el primer elemento.

A juicio del Experto, la Demandante ha acreditado plenamente el primer requisito establecido en la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De conformidad con lo establecido en la Política, se demostrarán derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, cuando se presenten, entre otras, algunas de las circunstancias que se describen a continuación:

- i) antes de haber recibido cualquier aviso de la demanda, se ha utilizado el nombre de dominio, o se han 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;
- ii) el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido comúnmente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios registrada;
- iii) o se hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.

En opinión del Experto, la Demandante demostró *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada sobre los nombres de dominio en disputa.

En este orden de ideas, la Demandada no presentó contestación alguna, ni refutó las alegaciones de la Demandante, sobre la ausencia de derechos o intereses legítimos de la Demandada en los nombres de dominio en disputa, incluyendo en particular: (i) la ausencia de relación alguna de la Demandada con la marca de la Demandante; (ii) que la Demandada no es conocida por los nombres de dominio en disputa, ni cuenta con marcas registradas a su nombre que resulten iguales o similares a la marca que aparecen en los nombres de dominio en disputa; y (iii) que la Demandada no hace un uso legítimo y leal o no comercial de

los nombres de dominio en disputa.

En consecuencia, al no contestar la Demandada para rebatir el caso *prima facie* de la Demandante, ni haber proporcionado evidencias de haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial, ni preparaciones demostrables del uso de los nombres de dominio en disputa con relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, el Experto concluye que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa.

De acuerdo a las alegaciones por parte de la Demandante, las cuales no fueron refutadas por la Demandada, los nombres de dominio en disputa han sido utilizados con la única intención de desviar engañosamente a los consumidores a un sitio tercero, ofreciendo servicios relacionados con los que se ofrecen con la marca de la Demandante, y aprovechándose de la reputación de la misma Demandante. Por otra parte, no se encontraron evidencias aportadas por parte de la Demandada, de las que se pueda concluir que se ha hecho un uso legítimo y leal o no comercial de los nombres de dominio en disputa razón por la cual se cumple el segundo requisito previsto por la Política.

Ante la ausencia de contestación, por parte de la Demandada, y en vista de las circunstancias del caso, el Experto considera, que la Demandada carece de derechos e intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa.

Para poder considerar el uso de un nombre de dominio como legítimo, ese uso no puede falsamente sugerir algún tipo de asociación con la marca de la Demandante. Más aún como en el presente caso, en que la composición de los nombres de dominio en disputa conlleva un riesgo implícito de confusión por asociación, se puede presumir que la Demandante no otorgó licencia de uso o consentimiento alguno, para la utilización de su marca y a pesar de ello, la Demandada utiliza los nombres de dominio en disputa para ofrecer servicios relacionados con los de la Demandante y con ello aprovechar la posible confusión en los clientes de la misma, atrayendo en forma indebida a los usuarios de la marca HESPERIA.

En virtud de lo anterior, resulta evidente el uso ilegítimo y desleal de los nombres de dominio en disputa que reproducen la marca HESPERIA de la Demandante, con la intención de desviar la atención de los consumidores e inducirlos a error o confusión en cuanto a la procedencia de los servicios.

Por todo lo anterior, el Experto considera que se cumple el segundo requisito previsto por la Política.

C. Registro y uso de los nombres de dominio de mala fe

El tercer requisito que ha de concurrir para la estimación de la Demanda con arreglo a la Política, es que los nombres de dominio en disputa hayan sido registrados y estén siendo utilizado de mala fe, señalando el párrafo 4(b) de la Política, como circunstancias que acreditan la mala fe, entre otras, sin carácter limitativo, las siguientes:

(i) circunstancias que indiquen que su objetivo primordial al registrar o adquirir los nombres de dominio era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dichos nombres de dominio al demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicho demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dichos nombres de dominio;

(ii) si usted ha registrado el nombre de dominio con el fin de evitar que el titular de la marca de los productos o servicios refleje la marca en un determinado nombre de dominio, siempre y cuando usted haya incurrido en una conducta de esa índole;

(iii) si su objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o

(iv) si, al utilizar el nombre de dominio, usted ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web o a otro sitio en línea, creando confusión con la marca del

demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web o su sitio en línea o de un producto o servicio en su sitio web o sitio en línea.

Con base al expediente y a juicio de este Experto, los nombres de dominio en disputa fueron registrados y utilizados por la Demandada de mala fe.

El que los nombres de dominio en disputa reproduzcan la marca "HESPERIA" de la Demandante, redirijan automáticamente a un sitio tercero que ofrece servicios que compiten con los servicios prestados por la Demandante, junto con el hecho de que la historia de la Demandante se remonta a 47 años de presencia en el mercado y que sus registros de marca se concedieron (el más antiguo en el año de 1975) con anterioridad a los nombres de dominio en disputa, sirve para concluir que el registro de mala fe de los nombres de dominio en disputa.

Lo anterior se sustenta, en que la Demandada probablemente tenía conocimiento de la existencia de la Demandante y de sus actividades, al momento de solicitar el registro de los nombres de dominio en disputa y lo hizo para aprovecharse del buen nombre y prestigio de la misma. Además, la Demandada no dio contestación formal a la Demanda, ni aportó evidencias que permitan concluir un motivo distinto para el registro de los nombres de dominio en disputa.

Por otra parte, en relación con el uso de los nombres de dominio en disputa, este Experto considera que los nombres de dominio en disputa se registraron con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a los usuarios de Internet creando a través de la composición de los nombres de dominio en disputa (que reproducen íntegramente la marca HESPERIA más la adición de los términos geográficos "cordoba" y "vigo", respectivamente) la posibilidad de que exista confusión con la marca y los servicios de la Demandante, siendo ello una evidencia de mala fe.

Aunado a lo anterior, la Demandada utilizó los nombres de dominio en disputa para ofertar servicios relacionados a través de Internet, potencialmente dañando la reputación, prestigio y posicionamiento que a lo largo del tiempo ha adquirido por la Demandante a través de la marca HESPERIA para servicios turísticos o al menos para aprovecharse de dicha reputación, prestigio y posicionamiento.

Por otra parte, como elemento que acredita la mala fe es el hecho de que la Demandada además de registrar los dos nombres de dominio en disputa, registró otros nombres de dominio que aún y cuando no son objeto de este procedimiento porque ya no están en vigor, tienen la misma estructura entre ellos, como <hesperidonosti.com>, <hesperiagranada.com>, <hesperiazubialde.com> y <hesperiasantjoan.com>

Lo anterior confirma la convicción en el Experto, que el Demandando registró y usa los nombres de dominio en disputa de mala fe y quiso aprovecharse del buen nombre y prestigio de la Demandante además en un intento de atraer a los usuarios de Internet, al hacerles creer que existe una relación o asociación con la Demandante.

La Demandada ha incurrido en el registro y uso de los nombres de dominio en disputa de mala fe de conformidad con la Política, por lo cual, se ha cumplido el tercer requisito previsto en la Política.

8. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con los párrafos 4.i) de la Política y 15 del Reglamento, el Grupo de Expertos ordena que los nombres de dominio, <hesperiacordoba.com> y <hesperiavigo.com> sean transferidos a la Demandante

/Martin Michaus Romero/

Martin Michaus Romero

Experto Único

Fecha: Mayo 27, 2022