
DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Booking.com B.V. c. Juan Adrián Bravo (Publinets)

Caso No. D2022-1470

1. Las Partes

La Demandante es Booking.com B.V., Países Bajos, representada internamente.

El Demandado es Juan Adrián Bravo (Publinets), España.

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <bookingflüge.com>, <bookinghotel.com>, <bookingvoli.com> y <bookingvols.com>.

El registrador de los citados nombres de dominio en disputa es Entorno Digital, S.A.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 25 de abril de 2022. El 25 de abril de 2022 el Centro envió a Entorno Digital, S.A. por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 25 de abril de 2022, el Registrador 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 29 de abril de 2022, el centro envió en inglés y en español, una comunicación por correo electrónico informando a las Partes que el idioma del acuerdo de registro es el español. El 2 de mayo de 2022, la Demandante solicitó al Centro que el inglés fuera el idioma del procedimiento. El 4 de mayo de 2022, el Demandado solicitó al Centro que el español fuera el idioma del procedimiento.

El Centro verificó que la Demanda cumplía 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 al Demandado, en inglés y en español, dando comienzo al procedimiento el 10 de mayo de 2022. De

conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 9 de junio de 2022. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 9 de junio de 2022.

El Centro nombró a Kiyoshi Tsuru como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 23 de junio 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.

3.1. Idioma del Procedimiento

La Demanda fue presentada en inglés.

De acuerdo con el párrafo 11 del Reglamento, el idioma del procedimiento debe ser el del acuerdo de registro, es decir, el español, a menos que las Partes acuerden lo contrario, o que las circunstancias del caso así lo ameriten.

La Demandante solicitó que el procedimiento fuera sustanciado en inglés. El Demandado solicitó que el procedimiento se llevara a cabo en español argumentando que no comprende el inglés, y presentó una Contestación en español.

La Demandante ha presentado un correo electrónico en inglés, enviado por el Demandado, para soportar su dicho de que éste entiende, escribe y puede comunicarse fluidamente en inglés. Sin embargo, el Demandado argumentó que dicho correo electrónico se tradujo a través de "Google Translate".

El Centro remitió sus comunicaciones a las Partes en inglés y en español.

Debido a que no existe consenso entre las Partes sobre el cambio del idioma del procedimiento solicitado por la Demandante, el Experto determina que éste sea el del acuerdo de registro de los nombres de dominio en disputa, o sea, el español. Por otro lado, el Experto nota que el Demandado ha presentado un escrito de Contestación en español, con sus correspondientes argumentaciones, y considera que la aceptación de la Demanda presentada en inglés en nada perjudica al desarrollo del procedimiento. Con objeto de mantener el espíritu de la Política, que es el de proporcionar un procedimiento ágil, expedito y de bajo costo para la resolución de conflictos sobre nombres de dominio, el Experto acepta la Demanda, pruebas y comunicaciones que la Demandante presentó en inglés, así como la Contestación, pruebas y comunicaciones presentadas por el Demandado en español, y emitirá su decisión en español.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante, Booking.com B.V., es una empresa neerlandesa fundada en 1996, que opera el nombre de dominio <booking.com>, el cual fue registrado el 17 de abril de 1998 y resuelve al sitio web líder en reservas de alojamiento en línea.

El sitio web al que resuelve el nombre de dominio <booking.com> está disponible en 43 idiomas y ofrece más de 28 millones de alojamientos, incluidos 6.2 millones de casas, apartamentos y otros lugares de alojamiento.

Entre otros, la Demandante es titular de los siguientes registros de marca:

Marca	No. de Registro	Fecha de Registro	Jurisdicción
BOOKING.COM	008955353	5 de octubre de 2011	Unión Europea
BOOKING.COM	911295	9 de diciembre de 2011	Benelux
BOOKING.COM	2541988	11 de enero de 2013	Reino Unido
BOOKING.COM	1104711	15 de diciembre de 2011	Registro Internacional
Booking.com	1431446	17 de marzo de 2021	Benelux
Booking.com	UK00003567024	23 de abril de 2021	Reino Unido
Booking.com	010956811	14 de noviembre de 2012	Unión Europea

El nombre de dominio en disputa <bookinghotel.com> fue registrado el 29 de julio de 1998 por un tercero y adquirido por el Demandado el 30 de julio de 2021, mientras que los nombres de dominio en disputa, <bookingflüge.com>, <bookingvoli.com> y <bookingvols.com>, fueron registrados el 1 de septiembre 2021.

El nombre de dominio en disputa <bookinghotel.com> redirecciona a la página web de un competidor de la Demandante, mientras que los nombres de dominio en disputa, <bookingflüge.com>, <bookingvoli.com> y <bookingvols.com>, actualmente se encuentran “aparcados” en una página web del registrador.

El Demandado es titular del siguiente registro de marca:

Marca	No. de Registro	Fecha de Registro	Jurisdicción
BookingHotel	M4119990	8 de febrero de 2022	España

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

Que la marca BOOKING.COM ha sido calificada por distintos rankings internacionales de conocidos institutos, tales como Kantar, Byte Level Research, y el Reputation Institute.

Que su marca fue rankeada en el número 3 en los años 2019 y 2020 en el Top 30 Marcas más valiosas de los Países Bajos por Kantar BrandZ.

Que BOOKING.COM fue rankeada en el lugar 147 dentro de las 500 marcas más valiosas y fuertes del mercado por Brand Finance Global 500.

Que en 2021 el sitio web de la Demandante fue catalogado como el mejor sitio web de viaje basado en popularidad, con un estimado de 40 millones de visitantes mensuales.

Que en el sitio web “www.rankingthebrands.com” se pueden observar distintos rankings y el posicionamiento que tiene la marca BOOKING.COM a través de los años.

I. Identidad o similitud confusa

Que los nombres de dominio en disputa incorporan la marca registrada BOOKING.COM en su totalidad.

Que, en este caso, los nombres de dominio en disputa consisten en la marca de la Demandante y la adición de un término relacionado con la actividad de la Demandante.

Que dichos términos, al referirse a términos relacionados con la actividad de la Demandante, incrementan la similitud confusa.

II. Derechos o intereses legítimos

Que, al leal saber y entender de la Demandante, el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.

Que la Demandante no ha autorizado, concedido licencia o permitido al Demandado usar su marca registrada en los nombres de dominio en disputa.

Que el Demandado obtuvo el registro de la marca BOOKINGHOTEL en clase 35 en España, sin embargo, que la existencia de dicho registro de marca no le confiere automáticamente derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.

Que el Demandado envió un correo electrónico a la Demandante el 28 de febrero de 2022, a través del cual se establece claramente que el Demandado pretende obtener un lucro ilícito a partir del nombre de dominio en disputa <bookinghotel.com>, ya sea para que la Demandante le pague por trabajar juntos, para vender los nombres de dominio en disputa mencionados por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dichos nombres de dominio en disputa, o con objeto de desviar tráfico del sitio web de la Demandante.

Que la sugerencia del Demandado a que está abierto a todas las opciones, incluyendo la venta de los nombres de dominio en disputa y su marca registrada a menos de un año de haberlos obtenido, es una fuerte indicación de que el registro de los nombres de dominio en disputa y el registro de marca se realizaron teniendo a la Demandante en mente y con la intención de vender dichos nombres de dominio en disputa y su registro de marca, o de tener una ventaja indebida sobre la marca de la Demandante, al crear confusión entre los consumidores.

Que el Demandado firma el correo electrónico mencionado usando un logotipo para el nombre de dominio en disputa <bookinghotel.com>, el cual no es una marca registrada, sin embargo, que incluye el símbolo TM, afirmando que éste se está usando como marca, siendo que el Demandado está copiando el logotipo de la marca registrada BOOKING.COM, en términos de colores y tipografía, lo cual evidentemente causaría confusión.

Que el Demandado no está usando y no pretende usar una marca BOOKINGHOTEL, sino que pretende usar "bookinghotel.com" para su supuesto "proyecto de reservas de hotel", en relación con el nombre de dominio en disputa <bookinghotel.com>.

Que el Demandado debió de haber estado al tanto que intentar registrar como marca "BookingHotel.com" hubiera enfrentado acciones legales por parte de la Demandante ya que, recientemente, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea en una oposición presentada por la Demandante en contra de una versión estilizada "BookingEurope.com", se resolvió que:

"Los signos son similares en la medida en que coinciden en los elementos/estructura verbal '*booking*****.com*', y las diferencias se limitan a elementos que son insuficientes para distinguir los signos".

Que es importante notar que el Demandado únicamente registró su marca en España, mientras que pretende lanzar su plataforma “mundialmente”.

Que el Demandado únicamente se limitó a registrar su marca en clase 35, mientras que cualquier “proyecto de reservas de hoteles” lógicamente hubiera buscado protección en clase 43, con relación a “servicios de reserva de alojamientos”.

Que una marca figurativa compuesta por términos de diccionario sobre un fondo de color no sustenta alegaciones de derechos o intereses legítimos bajo la Política.

Que, derivado de lo anterior, el Demandado parece haber registrado la marca en cuestión específicamente para eludir procedimientos de disputa en materia de nombres de dominio, a sabiendas de la existencia de la Demandante, su marca y su sitio web, así como su reconocimiento y posición en el mercado.

Que, en el mismo sentido, cualquier uso de “BookingHotel.com” (marca no registrada) en relación con el proyecto del Demandado, constituye un uso infractor de las marcas de la Demandante y no puede ser considerado como hecho de buena fe.

Que el uso actual del nombre de dominio en disputa <bookinghotel.com> no constituye una oferta de productos y servicios de buena fe o un uso legítimo no comercial, dado que el nombre de dominio en disputa redirige al sitio web de un competidor de la Demandante.

Que los nombres de dominio en disputa <bookingvols.com>, <bookingvoli.com> y <bookingflüge.com> resuelven a sitios web estacionados del registrador. Que, por lo tanto, la tenencia pasiva de dichos nombres de dominio en disputa tampoco puede ser considerada como una oferta de productos y servicios de buena fe o un uso legítimo no comercial de los nombres de dominio en disputa.

III. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

Que, al momento de registro de los nombres de dominio en disputa, la Demandante ya era notoriamente conocida bajo su marca registrada BOOKING.COM.

Que, derivado de la reputación de la Demandante, el intenso uso mundial de su marca y el interés del Demandado por cooperar con la Demandante, no es posible concebir que el Demandado, intentando empezar un proyecto mundial de reserva de hoteles, no tenía conocimiento de la existencia de la Demandante, su marca y sitio web, así como su posición en el mercado.

Que, adicionalmente a lo anterior, las acciones del Demandado demuestran su intención de mala fe al registrar los nombres de dominio en disputa, ya que el Demandado contactó a la Demandante buscando lucrar con los nombres de dominio en disputa ya sea para que la Demandante le pagara por trabajar juntos, para vender los nombres de dominio en disputa mencionados por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dichos nombres de dominio en disputa, o para desviar tráfico del sitio web de la Demandante y lucrar por llevar tráfico al sitio web de los competidores de la Demandante.

Que estas acciones ciertamente atraen con fines de lucro a usuarios de Internet al sitio web del Demandado al crear una similitud confusa con la marca de la Demandante.

Que el uso actual del nombre de dominio en disputa <bookinghotel.com> de redireccionar tráfico al sitio web de un competidor de la Demandante, es clara evidencia de que el objetivo primordial del Demandado es obstaculizar la actividad comercial de la Demandante.

Que el registro de los nombres de dominio en disputa <bookingvols.com>, <bookingvoli.com> y <bookingflüge.com> indica un patrón de conducta que tiene como objetivo o blanco a la Demandante para crear confusión entre los consumidores, respecto a la fuente u origen de los nombres de dominio en disputa.

B. Demandado

Que, contrario a lo manifestado por la Demandante, el nombre de dominio en disputa <bookinghotel.com> no se registró el 30 de junio de 2021, sino el 28 de julio de 1998, y que esa fecha de registro es anterior a los registros de marca BOOKING.COM.

Que el nombre de dominio en disputa <bookinghotel.com> se puso a la venta a través de SEDO hace más de 10 años, sin que nadie lo adquiriera, hasta que lo hizo el Demandado el 30 de julio de 2021.

Que el Demandado tiene un proyecto, el cual se encuentra en etapa de prueba, y que a esto se debe el hecho de que use como firma "BookingHotel.com™", sin embargo, que su marca es BOOKINGHOTEL y no "Bookinghotel.com"

Que no tiene sentido que la Demandante compare su marca BOOKING.COM con "Bookinghotel.com" ya que esa marca no existe.

Que el correo electrónico que envió a la Demandante era con la finalidad de pertenecer a su sistema de afiliados.

Que la intención del Demandado al contactar a la Demandante no ha sido de mala fe ya que tiene una gran inversión detrás del proyecto y un desarrollo casi terminado, y que inclusive ya ha vendido y facturado muchas reservas y generado clientes.

Que actualmente no le interesa que lo compre nadie, que al mandar ese correo únicamente buscaba tener la posibilidad de usar los sistemas de afiliados de la Demandante y llegar a algún tipo de acuerdo.

Que su objetivo inicial es España, donde radica y conoce el mercado, pero que su intención es facilitar su sitio web en todos los idiomas posibles.

Que el hecho de que el nombre de dominio en disputa <bookinghotel.com> redirija al sitio web de un competidor de la Demandante se debe a que está haciendo pruebas de conversión con muchos sistemas de afiliados, y que el nombre de dominio <hotels.com> es de las principales empresas a nivel mundial del sector con un muy buen sistema de afiliados, perteneciente a Expedia.

Que el sistema de afiliados de Expedia le está dando muy buenos resultados pero que antes quería probar el sistema de la Demandante, y que es por eso que le hizo llegar el correo electrónico.

Que los nombres de dominio en disputa se han registrado y adquirido de buena fe con la única intención de crear una marca y usarla en un proyecto, nunca con la intención de venderlos o aprovecharse de alguna otra empresa.

6. Debate y conclusiones

De conformidad con el párrafo 4(a) de la Política, la Demandante debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación de un nombre de dominio en disputa:

- (i) que el nombre de dominio en disputa es idéntico, o confusamente similar a una marca de productos o de servicios sobre los cuales la Demandante tiene derechos;
- (ii) que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos con respecto al nombre de dominio en disputa; y
- (iii) que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y está siendo utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud confusa

La Demandante ha probado contar con registros para la marca BOOKING.COM en distintas jurisdicciones, con una gran antelación a la fecha en la que el Demandado adquirió los nombres de dominio en disputa.

A.1. <bookinghotel.com>

El nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca registrada BOOKING.COM, ya que la incorpora en su totalidad. El hecho de que este nombre de dominio en disputa incluya el término “hotel”, no evita la similitud confusa con la marca BOOKING.COM de la Demandante (ver la sección 1.8 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“[Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)”); ver también *Playboy Enterprises International, Inc. c. Zeynel Demirtas*, Caso OMPI No. [D2007-0768](#); *InfoSpace.com, Inc. c. Hari Prakash*, Caso OMPI No. [D2000-0076](#); *AT&T Corp. c. WorldclassMedia.com*, Caso OMPI No. [D2000-0553](#); y *Six Continents Hotels, Inc., Inter-Continental Hotels Corporation c. South East Asia Tours*, Caso OMPI No. [D2004-0388](#)).

A.2. <bookingvols.com>

Este nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca registrada BOOKING.COM, porque la incorpora en su totalidad. El hecho de que este nombre de dominio en disputa incluya el término “vols”, no evita la similitud confusa con la marca BOOKING.COM de la Demandante (ver la sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#); ver también *Playboy Enterprises International, Inc. c. Zeynel Demirtas, supra*; *InfoSpace.com, Inc. c. Hari Prakash, supra*; *AT&T Corp. c. WorldclassMedia.com, supra*; y *Six Continents Hotels, Inc., Inter-Continental Hotels Corporation c. South East Asia Tours, supra*).

A.3. <bookingvoli.com>

Este nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca registrada BOOKING.COM, al incorporarla en su totalidad. El hecho de que este nombre de dominio en disputa incluya el término “voli”, no evita la similitud confusa con la marca BOOKING.COM de la Demandante (ver la sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#); ver también *Playboy Enterprises International, Inc. c. Zeynel Demirtas, supra*; *InfoSpace.com, Inc. c. Hari Prakash, supra*; *AT&T Corp. c. WorldclassMedia.com, supra*; y *Six Continents Hotels, Inc., Inter-Continental Hotels Corporation c. South East Asia Tours, supra*).

A.4. <bookingflüge.com>

Este nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca registrada BOOKING.COM de la Demandante, dado que la incorpora en su totalidad. La adición del término “flüge” no elimina la similitud confusa entre este nombre de dominio en disputa y la marca BOOKING.COM de la Demandante bajo el primer elemento de la Política (ver la sección 1.8 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#); ver también *Playboy Enterprises International, Inc. c. Zeynel Demirtas, supra*; *InfoSpace.com, Inc. c. Hari Prakash, supra*; *AT&T Corp. c. WorldclassMedia.com, supra*; y *Six Continents Hotels, Inc., Inter-Continental Hotels Corporation c. South East Asia Tours, supra*).

Por lo expuesto, el Experto concluye que los nombres de dominio en disputa son confusamente similares a la marca de la Demandante, y se actualiza el primer elemento de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

De acuerdo con el párrafo 4(c) de la Política, cualquiera de las siguientes circunstancias puede servir para demostrar que un demandado tiene derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa:

(i) antes de recibir la notificación de la demanda, el demandado ha utilizado, o ha efectuado preparativos demostrables para utilizar el nombre de dominio en disputa o un nombre correspondiente al nombre de

dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios;

(ii) el demandado (en calidad de particular, empresa u otra organización) es conocido comúnmente por el nombre de dominio en disputa, aunque no haya adquirido los derechos de marca correspondientes;

(iii) el demandado está haciendo un uso legítimo no comercial o un uso leal del nombre de dominio en disputa, sin intención de confundir a los consumidores o empañar la marca de los productos o servicios en cuestión con ánimo de lucro.

Con base en las pruebas presentadas por la Demandante, este Experto considera que la marca BOOKING.COM es notoriamente conocida y hasta renombrada, por el intensivo uso y difusión mundial que la Demandante ha realizado de ésta, tal y como se desprende de los rankings internacionales de reconocidas entidades calificadoras y del hecho de tener alrededor de 40 millones de visitas mensualmente en todo el mundo¹, lo que hace que tenga una cuota de mercado y una recordación significativa.

A su vez, en el caso *Booking.com B.V. c. Laurent Dubois, Anne Dubois, Billy Milley*, Caso OMPI No. [D2021-4376](#) se estableció que la marca registrada de la Demandante ha adquirido gran reputación, con lo que este Experto está de acuerdo.

Tomando lo anteriormente mencionado en cuenta, es dable inferir que el Demandado conocía a la Demandante cuando adquirió los nombres de dominio en disputa, como se desprende de su correo electrónico del 28 de febrero de 2022, en el que hacía propuestas comerciales a ésta, en relación con la industria de la hospitalidad y el turismo.

Ahora bien, la Demandante afirmó que no ha autorizado al Demandado a usar la marca BOOKING.COM, ni ha concedido a éste licencia o autorización alguna para usar su marca, y que dicho Demandado carece de derechos relacionados con la marca BOOKING.COM. Afirma la Demandante que el Demandado obtuvo el registro de la marca BOOKINGHOTEL en clase 35 en España, sin embargo, que la existencia de dicho registro de marca no le confiere automáticamente derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa.

Por el contrario, a lo largo de su contestación, el Demandado alega que tiene derechos e intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa en virtud de que el nombre de dominio en disputa <bookinghotel.com> fue registrado 29 de julio de 1998, que esa fecha de registro es anterior a los registros de marca BOOKING.COM y de que éste es titular del registro español de la marca BOOKINGHOTEL.

Diversos grupos de expertos han establecido que el ser titular de un registro de marca no confiere automáticamente derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa (ver la sección 2.12 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)).

¹ En este sentido, la Demandante probó que su marca fue reconocida por entidades internacionales como Kantar, Byte Level Research, y el Reputation Institute. Así, en los años 2019 y 2020 fue catalogada como la marca número 3 en el Top 30 de las Marcas más valiosas de los Países Bajos por Kantar BrandZ y el lugar 147 dentro de las 500 marcas más valiosas y fuertes del mercado por Brand Finance Global 500; que ha sido elegida por el ranking Synergy el cual escoge a *The inspiring 40*, misma que en 2019 designó a las 40 organizaciones más inspiradoras de Países Bajos, escogiendo a la Demandante en el número 35; que en el Reino Unido el Instituto de Reputación "UK RepTrak", el cual estudia marcadores de pulso para medir la popularidad de las marcas en el Reino Unido basado en confianza, admiración y respeto, prestigio y en general estima en una escala del 0 al 100, dentro de las 100 marcas listadas, BOOKING.COM fue listada dentro del número 61 en 2018 y en 39 en el 2019; que en 2021 el sitio web de la Demandante fue catalogado por la guía digital eBizMBA como el mejor sitio web de viaje basado en popularidad, con un estimado de 40 millones de visitantes mensuales; que en 2021 en el ranking *Top Websites Ranking 2021* elaborado por Similarweb, el sitio web de la Demandante fue galardonado con el primer lugar en las categorías *Travel and Tourism* y *Alojamiento*; y que en una decisión reciente de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea se estableció que la marca BOOKING.COM goza de una fuerte reputación entre los consumidores. En virtud de lo anterior, es razonable considerar como establecido a los efectos del presente procedimiento que, derivado de la magnitud y el alcance geográfico de la presencia de la marca de la Demandante, así como su promoción, publicidad y reconocimientos internacionales, la marca de la Demandante es notoriamente conocida y hasta renombrada, de conformidad con los lineamientos que establece el Comité Permanente sobre el Derecho el Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI. Disponible en https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_1/sct_1_3.pdf.

En este sentido, es importante destacar que el Demandado no fue quien registró el nombre de dominio en disputa en 1998, sino que lo adquirió de un tercero en 2021. Por lo tanto, para efectos de la Política se debe tomar en cuenta la fecha de la adquisición del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, siendo en este caso el 30 de julio de 2021 (ver, en particular en relación con el análisis de la mala fe al momento de la adquisición, la sección 3.8.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.](#), ver también *Heraeus Kulzer GmbH c. Whois Privacy Services Pty Ltd / Stanley Pace* Caso OMPI No. [D2016-0245](#), *Pinterest, Inc. c. Pinerest.com c/o Whois Privacy Services Pty Ltd / Ian Townsend* Caso OMPI No. [D2015-1873](#), *Forsythe Cosmetic Group, Ltd. c. R.E. Schoonover*, Caso OMPI No. [D2014-0605](#) y *Donald J. Trump c. SD Dillon*, Caso OMPI No. [D2015-0077](#)).

Tomando en consideración lo anterior, derivado de las alegaciones y hechos presentados por las Partes, así como de las pruebas que se aportaron al presente caso, tal y como el hecho que la Demandante probó que la marca BOOKING.COM es notoriamente conocida y hasta renombrada, que el Demandado envió un correo electrónico en el que advierte a la Demandante que trabaja con su competidor directo, ofreciéndole en venta los nombres de dominio en disputa y su registro de marca (todos de su titularidad desde hace menos de un año), este Experto considera que el registro de marca del cual el Demandado es titular fue probablemente solicitado y obtenido con el objeto de mejorar su posición frente a una eventual disputa en materia de nombres de dominio y que las alegaciones realizadas dentro y fuera del procedimiento por el Demandado (como las realizadas sobre un supuesto proyecto en el correo de fecha 28 de febrero de 2022) pueden calificarse como un pretexto para evadir la aplicación de la Política (ver la sección 2.12 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.](#), ver también *Chemical Works of Gedeon Richter Plc c. Covex Farma S.L.*, Caso OMPI No. [D2008-1379](#), *AdvoCard Rechtsschutzversicherung AG c. Advocard International Limited* Caso OMPI No. [D2012-1384](#), *Linhope International Limited, Original Beauty Technology Company Limited c. Domains by Proxy, LLC, Blue Face, Chen jiangqing, chenjianqing chen and Lyonn Smith*, Caso OMPI No. [D2020-1775](#), *Linhope International Limited, Original Beauty Technology Company Limited c. c/o WHOITrustee.com Limited / Mark Lewis; Blue Face; Mr Chen / Chen Jianqing aka Jianqing Chen, Chen Jianqing Chen, Chenjianqing Chen and Chen Jiangqing, Jianqing Limited*, Caso OMPI No. [D2021-0405](#), *Linhope International Limited, Original Beauty Technology Company Limited c. Privacy Protect LLC / heba, Xiamen Heba Brand Management Co., Ltd.; Whoistrustee.com Limited / Blue Face; Domains By Proxy LLC / Chen Jiangqing, JIANQING LTD. / Mr. Chen*, Caso OMPI No. [D2020-3481](#) y *Canon U.S.A., Inc. v. Client Domain Administrator and www.eos1.net*, Caso OMPI No. [D2012-0703](#)).

Asimismo, si bien el Demandado señala ciertas diferencias entre ambas marcas de las Partes, el Experto nota que existen también ciertas similitudes. En lo que respecta al uso que hace el Demandado del nombre de dominio en disputa, utilizando "Bookinghotel.com" en color blanco sobre un fondo azul en la cabecera de la página web a la que dirige el nombre de dominio en disputa, el Experto nota que dicho uso no se corresponde con la representación gráfica de la marca registrada del Demandado sino que se asemeja más a la marca y página web de la Demandante. El Experto considera en el balance de las probabilidades que el hecho de que el Demandado no reproduzca su marca con la representación gráfica con la que fue registrada en la página web del nombre de dominio en disputa, sino que haya optado por una representación similar a la que hace la Demandante de su marca en su página web, confirman también la conclusión del Experto respecto de las probables intenciones del Demandado.

Así, en el presente caso, el Demandado ha reconocido que adquirió el nombre de dominio en disputa <bookinghotel.com> de un tercero (SEDO) en 2021 y que el resto de los nombres de dominio en disputa los registró de igual manera en 2021. Las pruebas aportadas por las Partes revelan que el registro de marca español fue obtenido en 2022. Para entonces, el sitio web y marca BOOKING.COM de la Demandante ya eran mundialmente conocidos, hasta el punto de ser uno de los sitios web más visitados del mundo, por lo que, como se mencionó, las alegaciones hechas valer por el Demandado parecen ser un pretexto para evadir la aplicación de la Política (ver la sección 2.12 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.](#), ver también *WGCZ S.R.O. c. E. A. G.*, Caso OMPI No. [DES2016-0022](#) y *Reina Apícola Levantina S.L. c. Juan Carlos Megías Arteaga, El Abuelo Félix S.L.*, Caso OMPI No. [D2021-1385](#)).

De igual manera, no existe evidencia en el expediente del presente caso que demuestre que el Demandado haya sido conocido por los nombres de dominio en disputa (ver *Beyoncé Knowles c. Sonny Ahuja*,

Caso OMPI No. [D2010-1431](#); y *Six Continents Hotels, Inc. c. IQ Management Corporation*, Caso OMPI No. [D2004-0272](#)).

Aunado a lo anterior, la Demandante argumenta que el uso de los nombres de dominio en disputa por parte del Demandado configura un intento por hacerse pasar por la Demandante para atraer a los usuarios de Internet al sitio web a los que resuelve el nombre de dominio en disputa <bookinghotel.com>, haciéndoles creer que se trata de una página web autorizada por la Demandante. Por lo tanto, tomando en consideración que los nombres de dominio en disputa incorporan las marcas de la Demandante y que el Demandado envió el correo electrónico anteriormente citado a la Demandante, es evidente que el Demandado conocía a la Demandante, sus actividades y su marca cuando registró los nombres de dominio en disputa, habiendo registrado los nombres de dominio en disputa probablemente por el valor que tienen en relación con la alusión directa que hacen a dicha marca (dada su similitud) y a la actividad comercial de la Demandante. Esta conducta conforma una confusión por asociación entre la Demandante y el Demandado en la que el Demandado habría registrado los nombres de dominio en disputa probablemente para aprovecharse de la similitud con la marca de la Demandante (véase ver *Allianz SE c. Fernando Notario Britéz / Oneandone, Private Registration*, Caso OMPI No. [D2013-0279](#) y *Document Technologies, Inc. c. International Electronic Communications Inc.*, Caso OMPI No. [D2000-0270](#)).

Por tanto, el Experto estima que se actualiza el segundo elemento de la Política.

C. Registro y uso del nombre de dominio de mala fe

El párrafo 4(b) de la Política señala algunas circunstancias conducentes a probar el registro y uso de mala fe de un nombre de dominio en disputa:

- (i) circunstancias que indiquen que su objetivo primordial al registrar o adquirir el nombre de dominio en disputa era vender, alquilar o ceder de cualquier otro modo el registro de dicho nombre de dominio en disputa a la demandante titular de la marca de productos o de servicios o a un competidor de dicha demandante por un valor superior a los costes directos documentados directamente relacionados con dicho nombre de dominio en disputa;
- (ii) se ha registrado el nombre de dominio en disputa 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 el demandado haya incurrido en una conducta de esa índole;
- (iii) si el objetivo fundamental al registrar el nombre de dominio en disputa era obstaculizar la actividad comercial de un competidor; o
- (iv) si, al utilizar el nombre de dominio en disputa, el demandado 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 de la 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.

Como se ha mencionado anteriormente, la Demandante es titular de un número considerable de registros para la marca BOOKING.COM en diversas jurisdicciones.

Con base en las pruebas presentadas por la Demandante, así como en lo manifestado por este Experto al analizar el segundo elemento de la Política, el Experto considera que la marca BOOKING.COM es notoriamente conocida y hasta renombrada.

El propio Demandado ha manifestado en su correo electrónico del 28 de febrero de 2022 que sus nombres de dominio podrían causar confusión entre los usuarios de Internet, en relación con la marca de la Demandante, aun cuando el Demandado hacía hincapié en que el nombre "BookingHotel.com" y la apariencia (*look & feel*) de la página web serían diferentes. Al respecto el Experto nota no sólo que la marca BOOKING.COM se reproduce en su integridad, sino que en el segundo nivel se incorporan los términos "vols" (que se traduce del francés al español como "vuelos"), "voli" (que se traduce del italiano al español como "vuelos") el término "flüge" (que se traduce del alemán al español como "vuelos"), y "hotel", los cuales están directamente relacionados con la Demandante y su actividad comercial. Asimismo, el

Experto incorpora aquí la discusión realizada en el segundo elemento.

Dada la composición de los nombres de dominio en disputa, y considerando el hecho de que la marca de la Demandante es notoriamente conocida y hasta renombrada, así como el correo electrónico que el Demandado envió a la Demandante, es dable concluir que el Demandado conocía y tenía en mente a la Demandante cuando adquirió los nombres de dominio en disputa, mismos que son confusamente similares a la marca BOOKING.COM, lo cual denota una conducta oportunista de mala fe (ver la sección 3.2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#); ver también *L'Oréal c. Contact Privacy Inc. Customer 0149511181 / Jerry Peter*, Caso OMPI No. [D2018-1937](#); *Gilead Sciences Ireland UC / Gilead Sciences, Inc. c. Domain Maybe For Sale c/o Dynadot*, Caso OMPI No. [D2019-0980](#); *Dream Marriage Group, Inc. c. Romantic Lines LP, Vadim Parhomchuk*, Caso OMPI No. [D2020-1344](#), y *Valentino S.p.A. c. Qiu Yufeng, Li Lianye*, Caso OMPI No. [D2016-1747](#)).

Para mayor claridad, se transcribe en español la parte relevante del correo electrónico enviado por el Demandado a la Demandante el día 28 de febrero de 2022:

“Diversas compañías nos han ofrecido sus plataformas y la mejor que hemos encontrado es la que pertenece a Expedia con Hotels.com (H4P). Las condiciones que nos ofrecen son muy buenas y creemos que su sistema de reservas es muy bueno; hemos llevado a cabo pruebas y el CR alcanza 4%. Expedia como otras compañías están dispuesta a darnos hasta el 10% de GBV. (55% de tarifa)

(...)

Por esta razón, antes de lanzar, nos hemos preguntado si ustedes estarían interesados en proporcionarnos su plataforma; en este sentido no perderían las reservaciones que otras empresas les están quitando, o lo que es lo mismo, nos usarían para cubrir la segunda posición en google [Sic.], orgánicamente y por publicidad, donde se genera más daño.

También vamos a publicitar a través de las palabras clave “booking” y “booking hotel”, por lo que suponemos que estarían ustedes interesados en mantener por lo menos el 50% de las tarifas de reserva que se generarán y, al mismo tiempo, eliminar aquellas compañías de esa segunda posición e incluso de la primera posición que vemos muchas veces en Google.

Tenemos una inversión de alrededor de 3 millones de euros para este año en adword, por lo que estamos abiertos a cualquier convenio antes de dejarla; entendemos su posición dominante y no queremos que nuestros futuros clientes se confundan con ustedes, aunque somos totalmente diferentes ya que nuestro nombre es BookingHotel.com y nuestro *look & feel* será totalmente diferente.

Aun y si nos proporcionan su plataforma, estamos dispuestos a firmar cualquier contrato que nos propongan, como 20 años, o que no podamos trabajar con otros, o si están interesados en comprarnos el paquete de dominios y la marca registrada, etc., estamos abiertos a todo.”

Como podemos observar, del correo electrónico de fecha 28 de febrero de 2022 se desprende que el Demandado le mencionó a la Demandante que se encontraba involucrada en prospectos de negocio con los competidores de la Demandante, pero que, si la Demandante quería asociarse con ellos o bien, comprar los nombres de dominio en disputa, así como la marca registrada del Demandado, “estaban abiertos a cualquier tipo de acuerdo”.

Por lo tanto, resulta razonable inferir que los nombres de dominio en disputa fueron registrados y adquiridos por el Demandado con la intención de venderlos a la Demandante (dada la identidad de los nombres de dominio en disputa con la marca de la Demandante y la oferta de venta por parte del Demandado) por un valor superior a los costos previsiblemente relacionados directamente con el registro de los nombres de dominio en disputa. En este sentido, este Experto considera razonable llegar a dicha conclusión derivado de las circunstancias del presente procedimiento y también considerando que el propio Demandado manifestó a la Demandante que se encuentra involucrado en planes de trabajo con su competidor, Expedia, quien le daría cierto porcentaje por cada reserva asociada con los nombres de dominio en disputa. Por lo tanto, se estima que dicha conducta constituye un registro de mala fe en términos del párrafo 4(b)(i) de la Política, (ver la sección 3.1.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), ver también *Arla Foods Amba and Mejeriforeningen Danish Dairy Board c. Mohammad Alkurdi*, Caso OMPI No. [D2017-0391](#), *Plascar Indústria de Componentes Plásticos Ltda. c. Yungu jo, ---DOMAIN FOR SALE---*, Caso OMPI No. [D2021-0249](#),

Wal-Mart Stores, Inc. c. DomainsbyProxy.com, Inc., Caso OMPI No. [D2014-1695](#), y *Accor SA, SoLuxury HMC c. Syed Hussain, Domain Management MIC*, Caso OMPI No. [D2020-0360](#)).

Lo anterior, nos lleva al hecho de que el nombre de dominio en disputa <bookinghotel.com> redirige al sitio web de uno de los principales competidores de la Demandante, lo cual evidencia que el Demandado adquirió dicho nombre de dominio en disputa con la intención de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su sitio web y/o al sitio web de un competidor, creando confusión con la marca de la Demandante en cuanto al origen, patrocinio, afiliación o promoción de su sitio web, lo cual constituye uso de mala fe de conformidad con el párrafo 4(b)(iv) de la Política (ver la sección 3.1.4. de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) ver también *AllianceBernstein LP c. Texas International Property Associates* Caso OMPI No. [D2008-1230](#) y *Carvana, LLC c. Domain Administrator, Fundacion Privacy Services LTD*, Caso OMPI No. [D2020-1533](#)).

Respecto de los nombres de dominio en disputa <bookingvols.com>, <bookingvoli.com> y <bookingflüge.com>, los cuales resuelven a páginas de “aparcamiento” (también conocidas como *parking pages* en inglés) sin contenido sustantivo propio. El Experto considera que dicho uso es de mala fe, y resulta asimilable a la conducta de tenencia pasiva, siendo importante mencionar que conforme a la sección 3.3 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), el hecho de que un nombre de dominio no esté activo, no elimina la posibilidad de que exista mala fe bajo la doctrina de tenencia pasiva (“desde los orígenes de la UDRP, los expertos han resuelto que la ausencia de uso de un nombre de dominio (incluyéndose los casos de páginas web en blanco o con la leyenda “próximamente”). Ello no es óbice para que se emita una determinación de mala fe, conforme a doctrina de la tenencia pasiva”) (ver *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. [D2000-0003](#); “*Dr. Martens*” *International Trading GmbH* and “*Dr. Maertens*” *Marketing GmbH c. Godaddy.com, Inc.*, Caso OMPI No. [D2017-0246](#), y *CBS Broadcasting Inc. c. Dennis Toeppen*, Caso OMPI No. [D2000-0003](#)).

En este caso se han encontrado los siguientes hechos:

- La marca BOOKING.COM es notoriamente conocida y hasta renombrada;
- Dicha marca refiere directa y particularmente a la Demandante y los productos y servicios que ésta ofrece.
- El sitio web de la Demandante cuenta con más de 40 millones de visitas mensuales;
- El Demandado ha adquirido los nombres de dominio en disputa, teniendo como objetivo o blanco a la Demandante, sus marcas y su actividad comercial.
- El Demandado ha vinculado al nombre de dominio en disputa <bookinghotel.com> con el principal competidor de la Demandante.
- Los nombres de dominio en disputa son confusamente similares a las marcas de la Demandante;
- El Demandado comunicó a la Demandante que podía venderle los nombres de dominio en disputa y su marca registrada, por un valor presumiblemente superior a los costos previsiblemente relacionados directamente con el registro de dichos nombres de dominio en disputa.

Por tanto, no es posible prever que pudiera haber un uso activo o plausible de los nombres de dominio en disputa <bookingvols.com>, <bookingvoli.com> y <bookingflüge.com> que no fuera ilegítimo, conforme a la Política (ver *Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, supra*; y *CBS Broadcasting Inc. c. Dennis Toeppen, supra*).

Por lo anterior, se actualiza el supuesto del último elemento de la Política.

7. Secuestro inverso del nombre de dominio

El párrafo 1 del Reglamento indica que el “secuestro inverso de nombre de dominio significa usar la Política de mala fe para intentar privar al titular de nombre de dominio registrado de un nombre de dominio”, señalando el párrafo 15(e) del Reglamento que, si después de considerar los argumentos y pruebas presentadas, el experto considera que la demanda se presentó de mala fe, por ejemplo, para intentar el secuestro a la inversa de un nombre de dominio o que dicha demanda se presentó principalmente para

hostigar al titular del nombre de dominio, el experto declarará en su decisión que la demanda se presentó de mala fe y que ésta constituye un abuso del procedimiento administrativo.

El Demandado solicita la declaración de secuestro a la inversa del nombre de dominio en disputa, alegando básicamente que la Demandante ha realizado alegaciones falsas como el hecho de que la marca del Demandado es "BookingHotel.com", que el Demandado posee derechos sobre los nombres de dominio en disputa y que la Demandante no tiene derechos sobre palabras genéricas.

Como se aclara en la sección 4.16 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), entre otras, son circunstancias que pueden determinar la existencia de mala fe de la demandante i) hechos que demuestren que la demandante sabía que la demanda no podía prosperar por clara ausencia de uno de los elementos de la Política, como, por ejemplo, por conocimiento claro de los derechos o intereses legítimos de la demandada o de su ausencia de mala fe, ii) hechos que demuestren que la demandante debía saber que no tendría éxito en atención a la interpretación en equidad de los hechos al alcance de su conocimiento antes de la presentación de la Demanda, debido a información disponible en bases de datos públicas de Whols o en la página web ligada al nombre de dominio en disputa, iii) haber aportado falsas evidencias al procedimiento o intentar engañar al grupo de expertos de cualquier otra forma y iv) aportar pruebas intencionadamente incompletas o falsas.

En el presente caso, la Demandante tiene marcas registradas, mismas que, debido al extenso y uso y difusión que la Demandante ha hecho de ellas desde 1998 (antes de la fecha de adquisición de cualquiera de los nombres de dominio en disputa por parte del Demandado), se han vuelto notoriamente conocidas y hasta renombradas mundialmente. En este tenor, las meras afirmaciones del Demandado no se consideran evidencias suficientes y concluyentes, a juicio del Experto, para declarar la existencia de mala fe de la Demandante al presentar la Demanda. Máxime que, como se ha analizado en el presente caso, los tres elementos de la Política se han actualizado.

En consecuencia, el Experto desestima la petición de declaración de secuestro a la inversa solicitado por el Demandado.

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, <bookingflüge.com>, <bookinghotel.com>, <bookingvoli.com> y <bookingvols.com>, sean transferidos a la Demandante.

/Kiyoshi Tsuru/

Kiyoshi Tsuru

Experto Único

Fecha: 12 de julio de 2022