

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Door to Door Granada Travel, S.L. c. Sofia Alvarez Iñiguez

Caso No. D2023-4414

1. Las Partes

La Demandante es Door to Door Granada Travel, S.L., España, representada por Carles Hurtado Noguer, España.

La Demandada es Sofia Alvarez Iñiguez, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <door2doorspain.com>.

El Registrador del nombre de dominio en disputa es IONOS SE.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 25 de octubre de 2023. El 26 de octubre de 2023 el Centro envió a IONOS SE por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 27 de octubre de 2023 el Registrador envió al Centro, mediante correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante el 30 de octubre de 2023 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 Demanda enmendada el 2 de noviembre de 2023.

El Centro verificó que la Demanda junto con la modificación a 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 8 de noviembre de 2023. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de noviembre de 2023. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 23 de noviembre de 2023.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 20 de diciembre de 2023. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento. La Experta 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

La Demandante es una empresa española, que opera en el ámbito del turismo, como agencia de viajes receptiva para Granada y Andalucía, España, especializada en viajes a medida y eventos corporativos. La Experta, haciendo uso de los poderes generales que le otorga la Política, ha consultado la página web de la Demandante “www.doortodoor.travel”.

La Demandante opera y presta sus servicios bajo la marca DTD DOOR TO DOOR TRAVEL & TOURS DISCOVER, TRAVEL, DELIGHT, y el nombre comercial DOOR TO DOOR TRAVEL & TOURS, ambos protegidos, entre otros, mediante los siguientes registros:

- la Marca de la Unión Europea No. 016123432, DTD DOOR TO DOOR TRAVEL & TOURS DISCOVER, TRAVEL, DELIGHT, figurativa, solicitada el 28 de noviembre de 2016 y registrada el 2 de mayo de 2017, en las clases 39, 41 y 43; y
- El Nombre Comercial Español No. 0368440, DOOR TO DOOR TRAVEL & TOURS, denominativo, solicitado el 18 de agosto de 2016 y registrado el 28 de noviembre de 2016, en la clase 39.

En adelante nos referiremos a estos registros como “la marca DOOR TO DOOR” y “el nombre comercial DOOR TO DOOR”, respectivamente.

La Demandante también es titular del nombre de dominio <doortodoor.travel> (registrado el 12 de octubre de 2016), que resuelve a su página web corporativa.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 25 de febrero de 2017 y resuelve a una página web en español que oferta diversos servicios de agencia de viajes, incluyendo cruceros, viajes personalizados y viajes “door2door”. En el pie de la página se contiene la denominación social “Door2doorSpain S.L.”, su dirección, en Orihuela, Alicante, España, así como dos teléfonos de contacto y una dirección de correo electrónico. El encabezamiento de la página está presidido por la indicación “AGENCIA DE VIAJES” y un logo consistente en dos puertas y dos letras “D” enfrentadas, con un pelicano entre ellas y la palabra “SPAIN”. En la página inicial y la sección de “contacto” se muestra la fotografía de la Demandada indicando su nombre y primer apellido como persona de contacto o responsable, “travel planner,” y “personal assistance”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que concurren en el presente caso los tres elementos exigidos por la Política para la transferencia del nombre de dominio en disputa a su favor.

En concreto, considera que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a su marca DOOR TO DOOR, ya que el número “2” es una treta que fonéticamente equivale a la partícula inglesa “to”, con el mismo sentido que la marca DOOR TO DOOR. La Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa y ha actuado de mala fe, ya que, aunque intentó registrar en España como marca la denominación “door2door spain”, su solicitud fue denegada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”) mediante resolución de fecha 31 de octubre de 2019, en la que se estimó la oposición presentada por la Demandante con base en el nombre comercial “DOOR TO DOOR”. La

Demandada era la Administradora única en 2019 de ALVAREZ WORLD TOURS, S.L., empresa mediante la cual solicitó el registro denegado. La Demandada ha intentado de manera intencionada, mediante el nombre de dominio en disputa, atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando confusión con los derechos de propiedad industrial de la Demandante y los servicios prestados por su agencia de viajes.

B. Demandada

La Demandada ha contestado a la Demanda indicando que se opone a la pretensión de la Demandante ya que el nombre de dominio en disputa guarda importantes diferencias en todos los aspectos y, sobre todo, desde el punto de vista gráfico, con la marca DOOR TO DOOR registrada por la Demandante. La disparidad visual y disparidad conceptual son apreciables a simple vista pudiendo cualquier consumidor diferenciar perfectamente las denominaciones confrontadas. Al realizar una comparación en su conjunto entre la marca de la Demandante (con la leyenda contenida) y el nombre de dominio en disputa, tanto por la grafía como por la leyenda, las diferencias son relevantes, sin que la coincidencia en una determinada palabra resulte determinante. Existen elementos diferentes entre una y otro que varían por completo la percepción visual y auditiva, excluyendo todo riesgo de error o confusión en el mercado.

6. Debate y conclusiones

La Demandante ha realizado las alegaciones pertinentes requeridas por la Política y la disputa se encuentra comprendida dentro del alcance de la Política. La Experta tiene autoridad para decidir la controversia examinando los tres elementos establecidos en el párrafo 4 (a) de la Política, tomando en consideración todas las pruebas relevantes, el material aportado y las alegaciones de las Partes, así como realizando una investigación independiente limitada bajo los poderes generales del experto, articulados, *inter alia*, en el párrafo 10 del Reglamento.

A. Identidad o similitud confusa

La Demandante ostenta derechos sobre la marca DOOR TO DOOR, tanto como resultado de su registro, como, a los efectos de la Política, debido al uso continuado en el tiempo de esta marca.

Los elementos dominantes de la marca DOOR TO DOOR se integran en el nombre de dominio en disputa, salvo las letras “DTD” (acrónimo de “DOOR TO DOOR”), sustituyendo el término “to” por su equivalente fonéticamente en idioma inglés, el número “2”, y añadiendo el término geográfico “spain”. Si bien los restantes elementos denominativos de la marca no se encuentran reproducidos, la Experta nota que los mismos son menos dominantes y que su falta de reproducción no impiden concluir que existe similitud confusa entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa.

El primer elemento de la Política funciona como un requisito umbral o básico, de modo que siendo reconocible la marca o marcas de la demandante o los elementos dominantes o principales de estas marcas, en el nombre de dominio en disputa se considera que existe identidad o similitud confusa. La Experta considera que los elementos principales de la marca de la Demandante (los términos “door to door”) son reconocibles en el nombre de dominio en disputa, y el dominio genérico de nivel superior (“gTLD”, por sus siglas en inglés) “.com”, por su carácter técnico carece generalmente de relevancia en el análisis del primer presupuesto de la Política. Véase en este sentido las secciones 1.7, y 1.11 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política, tercera edición ([“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”](#)).

Recordemos además que el examen del primer elemento de la Política implica comparar el nombre de dominio en disputa (alfanumérico) y los componentes textuales de la marca relevante, y, en la medida en que los elementos figurativos de la marca relevante no pueden representarse en los nombres de dominio, éstos se ignoran en el examen comparativo a los efectos de determinar la identidad o similitud confusa. Véase la sección 1.10 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Por tanto, la Experta considera que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca DOOR TO DOOR, concurriendo el primer requisito exigido por el párrafo 4(a)(i) de la Política.

B. Derechos o intereses legítimos

El análisis de si la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que la Demandada tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las pruebas pertinentes. Véase en este sentido la sección 2.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

Las evidencias y alegaciones de la Demandante acreditan *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos en la Demandada. Sin embargo, la Demandada no ha alegado ni aportado ninguna evidencia en relación con este segundo elemento de la Política.

La Experta nota que, si bien el nombre de la Demandada no guarda relación con la denominación en que consiste el nombre de dominio en disputa, en la página web ligada al nombre de dominio en disputa se hace referencia a una empresa cuya denominación social coincide con el nombre de dominio en disputa, en concreto, la empresa Door2doorSpain S.L. Sin embargo, no se ha aportado por la Demandada ninguna evidencia relativa a esta entidad, que permitiera valorar si sería posible considerar que la Demandada fuera comúnmente conocida por esta denominación, con independencia del nombre de dominio en disputa, con anterioridad a su registro, ninguna evidencia relativa a la fecha de constitución de esta entidad y su relación con la Demandada, etc. Sección 2.3 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La Experta nota también que, con arreglo a las alegaciones y evidencias aportadas por la Demandante, la Demandada, a través de una tercera empresa cuya denominación social no guarda relación con el nombre de dominio en disputa, la entidad Alvarez World Tours S.L., intentó en 2019 el registro como marca de la denominación equivalente al nombre de dominio en disputa (“door2door spain”), siendo denegado este registro el 31 de octubre de 2019, debido a la oposición presentada por la Demandante con base en su nombre comercial DOOR TO DOOR.

La Experta nota también que la marca de la Demandante DOOR TO DOOR fue registrada tan solo un par de meses después del registro del nombre de dominio en disputa y que la Demandante ya era titular, desde aproximadamente un año antes, del nombre comercial “DOOR TO DOOR”.

La Experta nota además que las partes son competidoras dentro de un mismo ámbito económico y mercado, siendo ambas agencias de viajes que operan en España. El nombre de dominio en disputa es utilizado por la Demandada para promocionar sus servicios de agencia de viajes, que compiten con los prestados por la Demandante.

Estas circunstancias impiden entender, a juicio de la Experta, que la Demandada haya desvirtuado la acreditación *prima facie* presentada por la Demandante ni que la Demandada efectuó una oferta de buena fe de productos o servicios, en el sentido de la Política, desde el sitio web ligado al nombre de dominio en disputa, ya que al operar en el mismo sector y teniendo en cuenta el nombre de dominio en disputa en sí así como su similitud con el nombre de dominio de la Demandante, es susceptible de generar confusión o afiliación con la Demandante y sus derechos de propiedad industrial. La Experta nota además que la Demandada debe ser consciente de tal riesgo de confusión y asociación, al menos desde la oposición planteada por la Demandante a su solicitud de marca (en 2019).

Todas estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que no se ha desvirtuado la acreditación *prima facie* presentada por la Demandante, estimando, por tanto, cumplido el segundo elemento exigido por el párrafo 4(a)(ii) de la Política.

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

El tercer requisito o elemento que ha de concurrir para la estimación de la Demanda con arreglo al párrafo 4(a) de la Política, es que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado y esté siendo utilizado de mala fe.

El estándar de prueba aplicable es, como se ha indicado, el “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”, estando la Experta preparada para extraer ciertas inferencias a la luz de los hechos y circunstancias particulares del caso concreto. Véase la sección 4.2, de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La Experta considera que las circunstancias objetivas del caso apuntan, en un balance de probabilidades, a la mala fe a los efectos de la Política por parte de la Demandada en el registro y uso del nombre de dominio en disputa, es decir, a que la misma probablemente ha apuntado a la Demandante y su marca cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa y en su utilización con la pretensión de generar confusión y/o asociación y aumentar el tráfico de su página web.

La Experta nota que el nombre de dominio en disputa fue registrado un par de meses antes del registro de la marca de la Demandante DOOR TO DOOR, si bien la Demandante ya tenía registrado el nombre comercial DOOR TO DOOR, para el mismo ámbito de actividad en el que las partes operan.

La agencia de viajes de la Demandante tiene además presencia en Internet a través de su página web corporativa a la que resuelve el nombre de dominio de la Demandante <doortodoor.travel>, registrado el 12 de octubre de 2016, unos 4 meses antes del registro del nombre de dominio en disputa.

Estas circunstancias indican a la Experta que, en el momento en el que se procedió al registro del nombre de dominio en disputa, al realizar cualquier búsqueda en las bases de datos de nombres de dominio del Registrador, la Demandada probablemente tuvo constancia de la existencia del nombre de dominio de la Demandante y, por ende, pudo constatar la existencia de derechos previos de la Demandante en relación con la denominación “door to door”, siendo esta la posible causa por la que procediera a sustituir el término “to” por el numeral equivalente fonéticamente “2”.

En este último sentido, la Experta nota que la Demandada eligió para el registro del nombre de dominio en disputa los términos en inglés “door2door spain”, si bien su página web (ligada al nombre de dominio en disputa) se encuentra redactada exclusivamente en español, por lo que, parece más lógico a la Experta, que la Demandada hubiera seleccionado los términos equivalentes en español, “de puerta a puerta”, frase usual en España, y no, en cambio, que su equivalente en idioma inglés, que no suele utilizarse en nuestro país. La Experta nota también que la Demandada no ha ofrecido ninguna explicación del motivo por el que, sin embargo, optó por los términos en inglés y la especial composición “door2door spain”, sustituyendo “to” por el equivalente fonético numérico “2”, cuando, en realidad, el mercado al que se dirige parece un mercado nacional y no internacional, dado que su página web se encuentra redactada exclusivamente en español.

La Experta nota también que ambas partes son españolas y operan, tanto dentro del mismo mercado, en localidades próximas (Granada y Orihuela, Alicante), como dentro de la misma actividad o sector económico, siendo ambas agencias de viajes, y que ambas ofrecen tours turísticos parcialmente coincidentes, por ejemplo, dentro de la misma localidad de Granada. Estas circunstancias hacen probable que la Demandada conociera la existencia del negocio de la Demandante cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa y durante la utilización del mismo.

Es también destacable, a juicio de la Experta, que la Demandada no ha alegado ni acreditado nada en relación a las alegaciones de mala fe de la Demandante, limitando su Contestación a la Demandada, a meras alegaciones relativas a las diferencias visuales y conceptuales entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa; tomando, además, en consideración, elementos gráficos y denominativos de la marca DOOR TO DOOR que ostentan menor valor distintivo al estar relacionados con el ámbito de actividad de las Partes.

La Experta nota también que la Demandada tenía conocimiento de la existencia del negocio y los derechos previos de la Demandante, al menos desde que ésta se opuso al registro como marca del nombre de dominio en disputa, y, sin embargo, no parece que en la página web de la Demandada ésta haya tratado de evitar la confusión o asociación con la Demandante y sus derechos previos, o su negocio, no conteniendo la página web de la Demandada ninguna aclaración sobre su falta de relación con éstos.

La Demandada, a través de otra tercera empresa cuya denominación social no coincide con el nombre de dominio en disputa, intentó registrar la denominación en que consiste el nombre de dominio en disputa como marca, sin que tal solicitud de marca fuera aceptada a registro por la oposición planteada por la Demandante. Sin embargo, la Experta nota que esta circunstancia no ha determinado que la Demandada cese en el uso del nombre de dominio en disputa ni que realice ninguna aclaración o acto tendente a evitar la potencial confusión/asociación en los usuarios de Internet. Parece que, en un balance de probabilidades, la reacción de la Demandada ante este hecho ha podido ser el cambio de denominación social de su empresa ("Alvarez World Tours S.L.") o la constitución de una nueva empresa cuya denominación social coincide con el nombre de dominio en disputa ("Door2doorSpain S.L."). Tal circunstancia de ser así parecería, a juicio de la Experta, en un balance de probabilidades, atendidas las circunstancias del caso, un pretexto para continuar en el uso del nombre de dominio en disputa pese su conocimiento sobre los derechos previos de la Demandante y la confusión intrínseca generada por el nombre de dominio en disputa con los mismos.

Todas estas circunstancias, cumulativamente, apuntan a la mala fe de la Demandada en el sentido de la Política, llevando a la Experta a concluir, en un balance de probabilidades, que la Demandada, apuntó a la Demandante y su negocio cuando efectuó el registro del nombre de dominio en disputa y lo ha utilizado, bajo el riesgo de que exista confusión y asociación con las marcas de la Demandante, con el potencial de aumentar el tráfico de la página web de la Demandada y de su negocio de agencia de viajes, en competencia con el de la Demandante; todo ello con la probable finalidad de obtener un beneficio económico. Estas circunstancias constituyen mala fe en el sentido de la Política.

En conclusión, la Experta considera cumplido el tercer requisito exigido por el párrafo 4(a)(iii) de la Política.

7. 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 el nombre de dominio, <door2doorspain.com> sea transferido a la Demandante.

/Reyes Campello Estebaranz/

Reyes Campello Estebaranz

Experto Único

Fecha: 4 de enero de 2024