

## DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Dorpan SL c. CARLOS CAMBEROS

Caso No. D2024-1823

### 1. Las Partes

La Demandante es Dorpan SL, , España, representada por Elzaburu, España.

El Demandado es CARLOS CAMBEROS, México.

### 2. Los Nombres de Dominio y El Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <melia.club> y <melia-club.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 30 de abril de 2024. El mismo día, el Centro envió al Registrador por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 1 de mayo de 2024, el Registrador 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 del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 2 de mayo de 2024 suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. El 7 de mayo de 2024 la Demanda envió por correo electrónico una enmienda a la Demanda.

El 2 de mayo de 2024, el Centro informó a las partes, en español e inglés, que el idioma del acuerdo de registro de los nombres de dominio en disputa es el español. El 5 de mayo de 2024, la Demandante confirmó su solicitud de que el español fuera el idioma del procedimiento. El Demandado no presentó ningún comentario a la solicitud del Demandante.

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

De conformidad con los párrafos 2 y 4 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a el Demandado, dando comienzo al procedimiento el 13 de mayo de 2024. De conformidad con el párrafo 5 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 2 de junio de 2024. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de apersonarse al proceso y ausencia de contestación a la Demanda el 4 de junio de 2024.

El Centro nombró a Ada L. Redondo Aguilera como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 11 de junio de 2024. 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.

### **Idioma del Procedimiento**

La Demandante presentó la Demanda en español.

El idioma del acuerdo de registro de los nombres de dominio en disputa es el español. De conformidad con el párrafo 11 a) del Reglamento, a falta de acuerdo entre las partes, o a menos que se especifique otra cosa en el acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será el idioma del acuerdo de registro.

La Demandante solicitó que el idioma del procedimiento fuera el español por varias razones, entre ellas, el español es la lengua de España, país de origen de la Demandante. Asimismo, la Demandante manifiesta que el Demandado emplea los nombres de dominio en disputa para dirigirse desde las direcciones de correo electrónico a clientes reales o potenciales a la Demandante haciéndoles llegar ofertas que (al margen de ser fraudulentas) están en lengua española y se refieren a clientes en países cuya lengua oficial es el español (principalmente México) y que la residencia del Demandado se encuentra en México, país en el que el idioma oficial es el español.

En virtud de las circunstancias del presente caso, como es el uso de ambos nombres de dominio en disputa para el envío de diversos mensajes de correo electrónico en español por parte del Demandado, que el Demandado se encuentra en México, país que también tiene como idioma oficial el español, así como el hecho de que el Demandado no ha presentado objeción alguna al uso de dicha lengua ni se ha opuesto a la solicitud del Demandante, la Experta determina que en virtud del párrafo 11.a) del Reglamento, el idioma del procedimiento será el español.

### **4. Antecedentes de Hecho**

La Compañía matriz de la Demandante es Meliá Hotels International, la cual fue fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España) y es un líder en el sector hotelero en el mundo y España.

La Demandante cuenta con alrededor de 140 hoteles, con más de 380 hoteles abiertos o en proceso de apertura en más de 40 países bajo marcas como Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus Resorts, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, Innside by Meliá, Sol Hotels & Resorts y Affiliated by Meliá.

El enfoque estratégico de la Demandante, en la expansión internacional le ha llevado a convertirse en la primera compañía hotelera española con presencia en Asia- Pacífico y en los Estados Unidos de América, además de mantener su liderazgo en mercados tradicionales como Europa, Latinoamérica y el Caribe. En la misma línea, es importante mencionar que cuenta con un modelo de negocio diversificado (siendo una de las principales empresas de gestión hotelera del mundo), su crecimiento apoyado en grandes alianzas estratégicas y su apuesta por el turismo responsable.

Adicionalmente, la Demandante fue incluida en el informe anual publicado por Kantar BrandZ en 2023, en el que presenta el ranking de "Las 30 marcas españolas más valiosas para 2023" según su capitalización bursátil y la valoración que les otorgan los propios consumidores.

La Demandante, es titular de numerosos registros de marca en todo el mundo consistentes en o que contienen el término MELIA, como lo demuestra la lista presentada, todos ellos concedidos y en vigor, entre los que se encuentran los siguientes:

1. Registro de Marca de la Unión Europea (MUE) No. 017638628 MELIA hotels & resorts (palabra + gráfico) en las clases 3, 20, 24 y 35 registrada el 22 de mayo del año 2018.
2. Registro de marca de la Unión Europea No. 005365556 MELIA hotels & resorts (palabra + gráfico) en la clase 43 registrada el 13 de septiembre del 2007.
3. Registro de marca de la Unión Europea Número. 010389443 GRAN MELIA (palabra) en la clase 43 registrada el 15 de marzo del 2012.
4. Registro de Marca de la Unión Europea Número 018194489 MELIA hotels internacional (palabra + gráfico) en clase 43 registrada el 4 de julio del año 2020.
5. Registro de Marca de la Unión Europea Número 017964060 MELIA HOTELS INTERNACIONAL – Leisure at heart, business in mind (denominativo) en clase 43 fue registrada el 14 de febrero del 2019.
6. Registro de Marca de la Unión Europea Número 010184141 CLUB MELIA (palabra + gráfico) en clase 36 registrada el 11 de enero del 2012.
7. Registro de Marca Española Número M2986259 CLUB MELIA en la clase 36 registrada el 10 de junio de 2021.

Las marcas de la Demandante gozan de reconocimiento y prestigio en el sector hotelero y turístico, debido a que identifican a una de las cadenas hoteleras más prestigiosas tanto a nivel nacional en España como a nivel internacional y en otros países del mundo.

Asimismo, la Demandante está presente en la realidad cotidiana de gran parte de los turistas y usuarios de alojamientos y servicios similares en todo el mundo, también en su día a día al pasear por sus ciudades y toparse con alguno de sus numerosos establecimientos hoteleros o acudir a ellos en sus vacaciones o encontrar publicidad en todos los medios audiovisuales, prensa, noticias e internet.

Asimismo, la Demandante es la titular de los nombres de dominio: <melia.com> y <clubmelia.com>, así como otros nombres de dominio que son utilizados para la promoción de sus productos y/o servicios en Internet.

El nombre de dominio en disputa <melia-club.com> fue registrado el 24 de julio del año 2023

El nombre de dominio <melia.club> fue registrado el 25 de abril del año 2023.

Los nombres de dominio en disputa dirigen a la página del Registrador, y ambos nombres de dominio en disputa han sido utilizados para enviar correos electrónicos fraudulentos.

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

### **A. Demandante**

La Demandante sostiene que su demanda cumple con cada uno de los elementos requeridos por la Política para que se le transfieran los nombres de dominio en disputa.

En particular la entidad Demandante sostiene que cada nombre de dominio en disputa es idéntico a su marca debido a que cada nombre de dominio en disputa reproduce en forma íntegra su marca MELIA, por ejemplo en el caso particular del nombre de dominio en disputa <melia-club.com> es similar a la marca CLUB MELIA en la que invierte el orden de las palabras con la inclusión del dominio genérico de nivel superior (“gTLD”) “.com”, siendo el mismo caso el otro nombre de dominio en disputa <melia.club> el cual contiene la reproducción íntegra de la marca MELIA con gTLD “.club”.

La Demandante sostiene que el Demandado no tiene derechos ni intereses legítimos con respecto a los nombres de dominio en disputa.

La Demandante argumenta que los nombres de dominio en disputa fueron registrados de mala fe y son utilizados de mala fe.

El Demandante solicita que se le transfieran los nombres de dominio en disputa.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

De conformidad con el párrafo 4a) de la Política, la Demandante debe acreditar que los siguientes tres elementos concurren, con el fin de obtener la transferencia o cancelación del nombre de dominio en disputa: En un primer lugar, se debe demostrar que el nombre de dominio en disputa es idéntico o confusamente similar a una marca de productos o de servicios sobre la que la Demandante tiene derechos. En un segundo lugar es necesario demostrar que el Demandado no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa. Y por último es inminente demostrar que el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y se ha utilizado de mala fe. El Demandado no contestó a la Demanda presentada por la Demandante por lo que esta Experta se encuentra en posibilidades de tomar como ciertas aquellas afirmaciones de la Demandante que considere razonables (ver *Joseph Phelps Vineyards LLC v. NOLDC, Inc., Alternative Identity, Inc., and Kentech*, Caso OMPI No. [D2006-0292](#)).

### **A. Identidad o similitud confusa**

En la sección 1.2.1 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](#)”), se establece que cuando la Demandante acredita que es titular de una marca de productos o servicios registrada, esta evidencia considerada como “prima facie” es suficiente para establecer que se encuentra satisfecho el requisito de tener derechos de marca, y por consiguiente estar legitimado para presentar un caso de la Política.

En el presente caso, la Experta está satisfecha con la prueba presentada por la Demandante con las que acreditó que es la legítima titular de las marcas registradas MELIA y CLUB MELIA.

Para establecer la prueba de similitud confusa, los expertos normalmente hacen una comparación del nombre de dominio en disputa entre la marca para comprobar si la marca de la Demandante se puede reconocer dentro de cada nombre de dominio en disputa.

En este caso es evidente que los nombres de dominio en disputa reproducen la marca registrada de la Demandante MELIA y en el caso concreto del nombre de dominio en disputa <melia-club.com> la palabra “melia” va seguida de un guión y la palabra “club” lo cual lo hace similar a la marca CLUB MELIA y en el caso del nombre de dominio en disputa <melia.club> también causa la misma impresión. En todo caso, La Experta determina que la marca MELIA de la Demandante es reconocible en los dos nombres de dominio en disputa.

Además, está bien establecido que el dominio genérico de nivel superior “gTLD” (en este caso “.com” y “.club”) generalmente no se tiene en cuenta al considerar si un nombre de dominio en disputa es similar al grado de crear confusión con la marca comercial sobre la cual el reclamante tiene derechos (consulte la sección 1.11.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#)).

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la Experta considera que la Demandante ha acreditado la concurrencia en este caso del primero de los elementos requeridos por la Política.

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

La Política establece que el Demandado de los nombres de dominio en disputa podrá establecer derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa demostrando de conformidad con el párrafo 4(c) de la Política cualquiera de las siguientes condiciones: i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, usted ha utilizado el nombre de dominio, o ha 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; o ii) usted (en calidad de particular, empresa u otra organización) ha sido conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o de servicios; o iii) usted hace un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de manera equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de productos o de servicios en cuestión con ánimo de lucro.

Los registros de marca de las marcas MELIA y CLUB MELIA por parte de la Demandante, son anteriores al registro de los nombres de dominio en disputa por parte del Demandado. La Demandante no ha otorgado licencia, aprobado, ni dado su consentimiento de ninguna manera para que el Demandado registre y use de su marca en los nombres de dominio en disputa. De las pruebas presentadas en el presente caso, se desprende claramente que el sitio web comercial del Demandado, al que se refiere el nombre de dominio en disputa, contiene referencias directas a los servicios de la Demandante. Las pruebas indican que el Demandado ha intentado crear una falsa impresión de una relación comercial oficial entre el Demandado y la Demandante al reproducir no sólo la marca MELIA y CLUB MELIA propiedad de la Demandante. Adicionalmente, según la evidencia presentada por la Demandante del uso legítimo de los nombres de dominio en disputa por parte del Demandado, la documentación presentada en el presente caso se demuestra que estos nombres de dominio en disputa carecen de un uso real por sí mismos, ya que ambos nombres de dominio en disputa se encuentran estacionados y su finalidad última, según la evidencia presentada por la Demandante es disponer de las direcciones de email de esos nombres de dominio en disputa para hacerse pasar fraudulentamente por una compañía del grupo de la Demandante.

Dada la evidente conexión existente entre los nombres de dominio en disputa y las marcas titularidad de la Demandante, es muy difícil establecer que el Demandado está haciendo un uso legítimo de los nombres de dominio en disputa.

En efecto, los nombres de dominio en disputa constituyeron un elemento crucial para crear una apariencia dirigida a engañar a clientes de la Demandante y obtener pagos que en ningún caso deberían de haberse producido (respondiendo a un evidente caso de phishing). En este sentido, cabe recordar que la Sección 2.13.1 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) establece que “los expertos han sostenido de forma categórica que el uso de un nombre de dominio en relación con una actividad ilegal (p.e. [...] phishing, distribución de software malicioso, para el acceso no autorizado o el hackeo de cuentas, usurpación de identidad u otros tipos de fraude) en ningún caso podrán conceder derechos o intereses legítimos a favor de la Demandada” (en este sentido, ver, por ejemplo, *Euroview Enterprises LLC v. Jinsu Kim*, Caso OMPI No. [D2016-1124](#); o *Twitter, Inc. v. Moniker Privacy Services/ accueil des solutions inc*, Caso OMPI No. [D2013-0062](#)).

Estas acciones por parte del Demandado indican claramente la intención de utilizar el nombre y la reputación de la marca de la Demandante provocando una confusión muy evidente entre los nombres de dominio en disputa y la Demandante y por consiguiente, la Experta considera que en este caso el

Demandado no está haciendo un uso legítimo, ni comercial o justo de los nombres de dominio en disputa, debido a que según lo que se puede inferir de las pruebas presentadas por la Demandante, está claro que su intención es de obtener ganancias comerciales para desviar engañosamente a los consumidores, afectando de manera directa al Demandante. Mientras que el principio general es que la carga de la prueba acerca de la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado respecto del nombre de dominio en disputa recae sobre la Demandante, existe consenso en decisiones emanadas de Expertos aplicando la Política en el sentido de que esto puede resultar muchas veces en la imposible tarea de probar un hecho negativo al requerir información que generalmente está en poder o conocimiento del Demandado.

Si el Demandado no probara tal circunstancia, entonces se entenderá que la Demandante ha acreditado el segundo elemento requerido en el párrafo 4(a)(ii) de la Política. No obstante que el Demandado tuvo la oportunidad de responder, no ha refutado el caso prima facie de la Demandante.

La Experta considera que lo indicado es plenamente aplicable a este caso y, por tanto, que la Demandante ha probado la concurrencia del segundo elemento de la Política.

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

Las circunstancias que se dan en este caso brindan pocas dudas respecto al pleno conocimiento que el Demandado tenía de las marcas de la Demandante cuando registró los nombres de dominio en disputa. Igualmente, el posterior uso que el Demandado hizo de los nombres de dominio en disputa, vinculándolos de forma malintencionada con la Demandante y sus marcas, tampoco generan dudas respecto de la concurrencia de mala fe en su uso.

En cuanto al registro de mala fe, la Experta considera que no es posible que al momento de registrar ambos nombres de dominio en disputa el Demandado desconociera la marca de la Demandante. Principalmente, teniendo en cuenta que tanto MELIA como CLUB MELIA son marcas que cuentan con notoriedad por muchos años y que gozan de buena reputación y reconocimiento a nivel mundial por sus innovadores servicios hoteleros en varios países del mundo, incluyendo México.

Los hechos demostrados por la Demandante indican claramente que el Demandado tenía conocimiento previo de los derechos de la Demandante cuando registró los nombres de dominio en disputa y llevó a cabo el plan malintencionado teniendo los dos nombres de dominios de dominio en disputa sin páginas web activas y siendo ambos nombres de dominio en disputa utilizados para enviar correos electrónicos engañosos y fraudulentos a clientes o potenciales clientes de la Demandante.

De conformidad con la Sección 3.4 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#) confirma que “los expertos han considerado que el uso de un nombre de dominio para propósitos distintos a su conexión a un sitio web puede constituir un acto de mala fe. Dichos propósitos incluirían el envío de correos electrónicos, phishing, usurpación de identidad o distribución de software malicioso. [...] Muchos de estos casos implican el uso por parte del Demandado del nombre de dominio para el envío de mensajes engañosos, para obtener información personal sensible o confidencial de solicitantes de puestos de trabajo o para solicitar fraudulentamente a clientes reales o potenciales de la demandante el pago de facturas”.

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, la Experta resuelve que el registro y el uso de los nombres de dominio en disputa es de mala fe.

Habiendo considerado todo lo anterior, la Experta considera que la Demandante ha acreditado la concurrencia en el presente caso del tercero de los elementos requeridos por 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 los nombres de dominio en disputa, <melia.club> y <melia-club.com> sean transferidos a la Demandante.

*/Ada L. Redondo Aguilera/*

**Ada L. Redondo Aguilera**

Experto Único

Fecha: 25 de junio del 2024.