



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

Transacciones Internet de Comercio Electrónico, S.A. v. Traffic 66 Service. Inc.

Caso N° DES2006-0026

1. Las Partes

La Demandante es Transacciones Internet de Comercio Electrónico, S.A. con domicilio en Madrid, España, representada por Ramón & Cajal Abogados, España.

La Demandada es Traffic 66 Service, Inc. con domicilio en Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, representada por Bufet Almeida, Abogados Asociados, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <entradas.es> (en adelante, Nombre de Dominio).

El registrador del citado nombre de dominio es SafeNames Ltd.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 5 de octubre de 2006. El 6 de octubre de 2006, el Centro envió a SafeNames Ltd. vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en cuestión. El 9 de octubre de 2006, SafeNames Ltd. envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante. Debido al tenor de la respuesta del Registrador, el Centro contactó a Red.es, entidad que respondió a la solicitud de verificación del Centro con fecha 30 de octubre de 2006. El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (“.ES”) (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda a la Demandada dando comienzo al procedimiento el 31 de octubre de 2006. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el

plazo para contestar la Demanda se fijó para el 20 de noviembre de 2006. El escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 20 de noviembre de 2006.

El Centro nombró a Montiano Monteagudo como miembro único del Grupo Administrativo de Expertos el día 5 de diciembre de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, de conformidad con el artículo 5 del Reglamento. El Experto Único considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Se tienen por debidamente acreditados los siguientes hechos:

- La Demandante es titular de las siguientes marcas nacionales registradas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”) que constituyen una de las categorías de derechos previos objeto de protección conforme al artículo 2 del Reglamento.
 - Marca denominativa con gráfico ENTRADAS.COM nº 2.539.135, registrada para las clases 16, 35 y 38 del Nomenclátor Internacional;
 - Marca denominativa con gráfico ENTRADAS.ES nº 2.682.126, registrada para las clases 16, 35 y 38 del Nomenclátor Internacional.

La Demandante aporta impresos de los resultados de consulta generados mediante la página web de la OEPM.

- La Demandante es asimismo titular, entre otros, de los nombres de dominio siguientes:
 - <entradas.com>: registrado el 14 de septiembre de 1998.
 - <entradas.net>: registrado el 24 de noviembre de 1998.
 - <cinentradas.com>: registrado el 8 de noviembre de 1999.
 - <teatroentradas.com>: registrado el 6 de junio de 2000.
 - <circoentradas.com>: registrado el 22 de julio de 2003.
 - <toroentradas.com>: registrado el 6 de noviembre de 2001.
 - <futbolentradas.com>: registrado el 6 de noviembre de 2001.
 - <musicaentradas.com>: registrado el 6 de noviembre de 2001.

La Demandante aporta impresos de los resultados de consulta generados en la base de datos Whois.

5. Alegaciones de las Partes

Las partes en sus respectivos escritos de Demanda y de Contestación a la Demanda proceden a analizar diversas cuestiones, algunas de las cuales se encuentran fuera del ámbito objeto del presente procedimiento. Por ello, el Experto únicamente procederá a analizar aquellos aspectos que le atañen y que son relevantes para resolver el conflicto en cuestión conforme al Reglamento.

A. Demandante

La Demandante se define como una entidad mercantil de reconocido prestigio en España cuyo objeto social principal consiste en la reserva y venta de entradas de espectáculos y/o eventos en tiempo real a través de Internet y otras redes de comunicaciones electrónicas.

La Demandante en su escrito de Demanda realiza las siguientes afirmaciones:

- En relación con los nombres de dominio “entradas.com” y “entradas.net”, la Demandante declara tenerlos registrados con anterioridad al registro del Nombre de Dominio por parte de la Demandada.
- Respecto al uso del nombre de dominio “entradas.com”, la Demandante afirma emplearlo para prestar sus servicios de reserva y venta de entradas a través de Internet o de otras redes de comunicaciones electrónicas principalmente a personas usuarias de Internet en España.
- Respecto al dominio “entradas.es”, la Demandante solicitó su registro en el período *landrush* abierto por la Autoridad Española de Asignación. No obstante, dicha solicitud fue desestimada como consecuencia de la previa presentación de una solicitud relativa al mismo nombre de dominio por la entidad LANTEC CORPORATION (en adelante, LANTEC). La Demandante posteriormente se puso en contacto con LANTEC mediante un correo electrónico de fecha 17 de noviembre de 2005, cuya copia se adjunta en la Demanda, poniendo de manifiesto su interés en obtener el Nombre de Dominio. La Demandante no recibió respuesta alguna. A juicio de la Demandante el anterior requerimiento causó que LANTEC, ante la expectativa de ser demandada, procediera a modificar los datos de registro del Nombre de Dominio al efecto de simular una transferencia a favor de la Demandada. Asimismo, la Demandante considera que entre la Demandada y LANTEC existe un vínculo: en virtud de un impreso facilitado por la Demandante relativo al resultado de una consulta generada en la base de datos de Red.es el 28 de septiembre de 2006 observa que la persona de contacto administrativo, técnico y de facturación facilitada por la Autoridad Española de Asignación (Red.es) sigue siendo LANTEC.
- La Demandante entiende que no ha sido hasta dicha transferencia cuando la página web correspondiente al Nombre de Dominio ha comenzado a mostrar una cierta actividad, aunque no de forma independiente y careciendo de contenidos propios. La Demandante argumenta que es a partir de dicha transferencia por parte de LANTEC a la Demandada cuando se pretende dar una apariencia de uso y funcionamiento. A fin de constatar la imposibilidad que existía anteriormente de acceder a dicha página, la Demandante aporta una copia impresa de la visita realizada a la página web el 7 de abril de 2006.
- La Demandante alega similitud entre el término “entradas” y las marcas registradas a su favor ante la OEPM (entradas.com y entradas.es), marcas que distinguen en el mercado español a los servicios indicados en el apartado anterior.
- La Demandante expone que LANTEC y el Demandado no tienen vínculo con España ni han llevado a cabo actividades en España, y por tanto carece de sentido y legitimidad que las mismas puedan ostentar la titularidad o derecho sobre un nombre de dominio con el código “.es”.
- Son varios los nombres de dominio que LANTEC ha registrado en el período *landrush* abierto por Red.es. La demandante advierte sobre un posible

warehousing por parte de LANTEC. Asimismo, según la Demandante, al igual que en el supuesto objeto de estudio, en todos ellos han sido modificados los datos registrales al objeto de simular, de manera fraudulenta, la transferencia al Demandado. El Demandante aporta copias de las consultas realizadas en la base de datos de Red.es en relación con los citados nombres de dominio.

- Por último, cabe destacar que la Demandante alega ser el mayor proveedor de tecnología aplicada a la distribución y a la venta electrónica en España, además de ser líder en desarrollo de software integrado. Asimismo, afirma que el sitio web “www.entradas.com es” el más concurrido y utilizado en España para la reserva y compra de entradas de espectáculos a través de Internet.

La Demandante justifica dicho reconocimiento alegando importantes inversiones en publicidad y promoción. Además, manifiesta haber acometido un gran esfuerzo comercial, consiguiendo acuerdos comerciales con las principales cadenas de exhibición de espectáculos en España. A través de <entradas.com> la Demandante se encuentra presente en 2075 salas de cine y espectáculos en el territorio español. Por último, la Demandante alega el carácter notorio y renombrado de su marca “entradas.com”.

Al efecto de poder valorar si el registro por parte de la Demandada es de carácter especulativo o abusivo, el Demandante analiza la concurrencia de una serie de requisitos:

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La Demandante alega poseer derechos previos de conformidad con la definición del Reglamento, y, en particular, cita:

- Las marcas registradas: “entradas.com” y “entradas.es”.
- Los nombres de dominio que tiene registrados a su favor: <entradas.com>, <entradas.net>, <cinentradas>, <teatroentradas>, <circoentradas>, <toroentradas>, <futbolentradas> y <musicoentradas>.

La Demandada alega, en consecuencia, ostentar derechos previos sobre el término “entradas”.

Asimismo, el Nombre de Dominio objeto de conflicto es, siempre a su juicio, “idéntico o similar hasta el punto de crear confusión” con los derechos previos que ostenta la Demandante. La Demandante manifiesta la identidad absoluta existente entre el nombre de dominio registrado por la Demandante y el nombre de dominio del que es titular la Demandada.

La Demandante manifiesta, en fin, que circunscribe su actividad únicamente al territorio español, y entiende que el hecho de que el Demandado sea titular del Nombre de Dominio comporta un altísimo riesgo de confusión.

B. Derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio:

Respecto a los supuestos a considerar para poder hablar de derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio, la Demandada se refiere a *Ladbroke's Internacional Limited v. Hostinet, S.L*, Caso OMPI N° DES2006-0002. En consonancia con el anterior caso, el Demandante considera que el Demandado debió:

- (i) Haber utilizado con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio en cuestión o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos y servicios;
- (ii) Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios;
- (iii) Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de las marcas del demandado afectado.

A juicio de la Demandante no se cumple ninguna de las mencionadas condiciones. Y ello, porque con anterioridad al requerimiento por la Demandante la página web se encontraba inactiva. Fue únicamente a partir de la transferencia a favor de la Demandada cuando la Demandante manifiesta que se crea una apariencia de funcionamiento a través de un portal de Internet sin un uso activo y sin un contenido propio y específico porque se limita a citar vínculos a otras páginas, a redireccionar a otros sitios web que nada tienen que ver con el Nombre de Dominio. La Demandante en su Demanda adjunta una copia impresa de la visita realizada a la página web “www.entradas.es” el 28 de septiembre de 2006. A su juicio, se trata de una estrategia para evitar que un tercero con intereses legítimos sobre el nombre de dominio pueda requerir la transferencia. Por tanto, la Demandante concluye afirmando que la Demandada no ha realizado en ningún momento un uso legítimo y leal del nombre de dominio.

Asimismo, la Demandante manifiesta que la titularidad del nombre de dominio <entradas.es> por parte de la Demandada no responde a la voluntad de utilizarlo en relación con su propia persona o actividades, sino a la de aprovechar la notoriedad del nombre de dominio y marca “entradas.com”, lo cual es un elemento suficiente para considerar que la Demandada no ostenta ningún tipo de derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

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

La Demandante alega que existen numerosas circunstancias que evidencian que tanto LANTEC (registrante originario) como la Demandada han obtenido la titularidad del nombre de dominio <entradas.es> fundamentalmente con el fin de obtener un lucro en la venta, alquiler o cesión o bien para atraer a usuarios de Internet a su página Web o a cualquier otra.

Incluso en el supuesto de que la transferencia del nombre de dominio a favor de la Demandada hubiera respondido a motivos legítimos y justificados, dicha entidad debería haberse asegurado de la legitimidad del registro originario del nombre de dominio por parte de su transmitente.

Cita la Demandante diversos conflictos relativos al registro de nombres de dominio y marcas renombradas en los que LANTEC, como entidad registrante originaria, ha tenido una implicación directa. Ello demuestra, a juicio de la Demandante, que con anterioridad LANTEC ha incurrido, de forma reiterada, en una conducta similar a la que ahora motiva este procedimiento.

Aunque la página web relativa al Nombre de Dominio parece tener un uso aparente, a juicio de la Demandante no es hasta el momento en que ésta realiza el requerimiento

mostrando interés a LANTEC por dicho dominio que dicha página web se activa, creando así una apariencia de funcionamiento.

Por tanto, concluye la Demandante que existe un registro y uso de mala fe, dado que la Demandada conocía la existencia previa y notoriedad del dominio y marca “entradas.com”, además de no existir evidencias de uso del dominio de manera activa (con un contenido propio) y en relación con una oferta de buena fe de bienes o servicios.

B. Demandado

El Demandado basa su escrito de Contestación a la Demanda principalmente en el carácter genérico del término “entradas”. Alega que las marcas dan la impresión de adolecer de una manifiesta nulidad por su carácter genérico, sobretodo por el mercado de venta de entradas al que se encuentra destinado. Asimismo indica que el presente conflicto debería remitirse a la jurisdicción ordinaria. Todo ello puede ser objeto de análisis por parte del presente Experto.

Respecto a la concurrencia de los requisitos alegados por la Demandante, el Demandado alega:

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

El Demandado alega la no existencia de derechos previos. Para ello arguye el carácter evidentemente genérico del término “entradas” y al hecho de que las expresiones “entradas.com” o “entradas.es” no se utiliza a título de marca para la identificación de los productos o servicios, sino como rótulo para la venta de productos identificados cada uno con su marca o signo distintivo propio. Respecto a dichos aspectos cabe mencionar que no compete al presente Experto su análisis.

Asimismo, el Demandado alega que los nombres de dominio no son derechos previos y, a tal efecto, cita la Resolución de Autocontrol relativa al dominio <desalas.es> de 6 de junio de 2006.

B. Derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio

El Demandado justifica su interés en el Nombre de Dominio mediante un acuerdo general de *joint venture* que aporta junto con el escrito de Contestación a la Demanda al efecto de, en un primer momento, lanzar el nombre de dominio como un portal inmobiliario para el alquiler y venta de inmuebles en España y, una vez afianzado en este sector, comenzar a utilizar el nombre de dominio como portal de entrada a España para la adquisición de diversos productos y servicios, fundamentalmente de ciudadanos extranjeros que quieran visitar o adquirir propiedades en España. Se aporta además una carta impresa indicando que se está desarrollando la web, así como un pequeño boceto de construcción de la página, que está en fase de desarrollo.

Asimismo, el Demandado manifiesta desconocer las comunicaciones del Demandante con quien le vendió el nombre de dominio (i.e., LANTEC) e indica no tener más relación con dicha entidad que la propia compraventa del Nombre de Dominio. Alega por tanto ser un tercero de buena fe.

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

La Demandada alega que la mala fe debe ser probada siempre por la Demandante y, a tal efecto, manifiesta que los argumentos de la Demandante son en todo caso insuficientes.

En su escrito de Contestación cita resoluciones de la OMPI que indican que ante un carácter genérico de la denominación no es posible afirmar la existencia de la mala fe.

Asimismo, respecto a las presunciones de la Demandante acerca de una posible vinculación entre LANTEC y la Demandada, y por tanto de una fraudulenta transferencia entre ambas, la Demandada afirma que resulta irrelevante las eventuales relaciones que pudiera haber, pues el hecho que haya vinculaciones entre las mismas no acredita por sí solo la existencia de mala fe. Además, respecto a la alegación de la Demandante indicando que el anterior titular (LANTEC) figura como contacto administrativo, técnico y de facturación, responde argumentando que en la impresión de pantalla que ella facilita en su escrito de Contestación a la Demanda es ella misma y no LANTEC quien figura como contacto administrativo, técnico y de facturación. El Demandado indica que no ha podido producirse cambio alguno, al estar el nombre de dominio bloqueado.

Por tanto, el Demandado concluye afirmando no haber ni el menor de los indicios o signos de los mencionados por el Reglamento para apreciar la existencia de mala fe.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para que quepa hablar de un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo se debe poder probar lo siguiente:

- (i) que el nombre de dominio objeto de litigio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos;
- (ii) que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
- (iii) que el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La Demandante es titular de diversas marcas registradas ante la OEPM, siendo éstas derechos previos de conformidad con el artículo 2 del Reglamento. Ambas marcas son similares, e incluso coinciden exactamente con el Nombre de Dominio. Ante dicha identidad absoluta cabe indicar que se cumple el primer requisito del artículo 2 del Reglamento. En efecto, los derechos previos reconocidos a la Demandante coinciden plenamente con el Nombre de Dominio objeto de disputa.

Este Experto reconoce la evidente identidad entre los referidos derechos previos y el Nombre de Dominio en litigio.

B. Derechos o intereses legítimos

La segunda de las circunstancias necesarias para que tenga éxito la reclamación de la Demandante es que el Demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio. Se está imponiendo al Demandante la prueba de un hecho negativo, lo cual, como bien se detalla en el Caso OMPI N° D2004-0840, es

prácticamente imposible al tratarse de lo que en Derecho se conoce como *probatio diabólica*. Por ello, debe considerarse suficiente que el Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos.

Para que exista un registro de un nombre de dominio de forma ilegítima es necesario que la Demandada no tenga derecho o interés alguno respecto al nombre de dominio objeto de disputa. En el presente supuesto, la Demandante ha logrado demostrar:

- De un lado, que la Demandada no ha utilizado el Nombre de Dominio con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de controversia o ha efectuado preparativos demostrables para su utilización con una oferta de buena fe de productos o servicios. En efecto, dicha página web únicamente comienza a estar activa a partir del interés mostrado por la Demandante en el Nombre de Dominio. Además, el contenido de la misma no parece justificar un interés en dicho Nombre de Dominio. Es más, actualmente únicamente permite acceder a otras páginas web que parecen haberse escogido arbitrariamente.
- Y, de otro lado, también demuestra la Demandante que la Demandada no es conocida corrientemente por la denominación correspondiente al Nombre de Dominio.

Por su parte, la Demandada ha acompañado a este procedimiento ciertos documentos con los que intenta legitimar su postura respecto al nombre de dominio en disputa. En opinión de este Experto –y dada la naturaleza extremadamente abreviada de las reglas procedimentales que rigen esta clase de conflicto, particularmente en cuanto a la ponderación de la prueba– dichos documentos, por sí mismos, no tienen fuerza suficiente para desvirtuar la prueba rendida por la Demandante. Esta determinación, naturalmente, no obsta a que la Demandada, en sede judicial, pueda rendir prueba adicional que en una apreciación más amplia y profunda pudiese demostrar la veracidad de las afirmaciones que ha hecho valer en este procedimiento.

Todo ello comporta que el Experto considere que en este procedimiento no se ha demostrado que exista derecho o interés legítimo por parte del Demandada.

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

El citado artículo 2 del Reglamento cita aquellos supuestos en que debe entenderse que existe un registro o uso del nombre de dominio de mala fe y, en este contexto, queda patente que el Demandado ha adquirido el Nombre de Dominio fundamentalmente con el fin de atraer, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su página web perturbando a su vez la actividad comercial de la Demandada, al crear confusión en el consumidor.

Refuerza esta conclusión, como consta en este procedimiento, la existencia no sólo de las marcas de las cuales la Demandante es titular, sino que además los nombres de dominio que tiene registrados, los que incluyen como segmento más relevante la expresión “entradas”. Una rápida búsqueda en Internet permite determinar la existencia de estas marcas y nombres de dominio. En consecuencia, para este Experto resulta altamente probable que la Demandada al momento de solicitar el nombre de dominio en disputa haya tenido conocimiento de los derechos e intereses legítimos en que la Demandante ha amparado su pretensión en este procedimiento.

De lo anterior este Experto concluye que concurre el requisito de mala fe.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio <entradas.es> sea transferido a la Demandante.

Montiano Monteagudo
Experto Único

Fecha: 20 de diciembre de 2006