

DECISIÓN DEL EXPERTO

B&B Hotels c. Higino Mandaji

CASO NO. DES2022-0012

1. Las Partes

La Demandante es B&B Hotels, Francia, representada por Curell Suñol S.L.P., España.

El Demandado es Higino Mandaji, Brasil, representado por Paula Martins Ramos, Brasil.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador.

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <b2bhotel.es>.

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es. El Agente Registrador es GoDaddy.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 19 de mayo de 2022. El 20 de mayo de 2022, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 23 de mayo de 2022, Red.es 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 administrativo, técnico y de facturación.

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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 24 de mayo de 2022. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 13 de junio de 2022. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el mismo 13 de junio de 2022.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experta el día 21 de junio de 2022, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa francesa, fundada hace 30 años, que opera en el sector hotelero a nivel internacional, contando con 651 hoteles distribuidos en todo el mundo, en España, Brasil, Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Eslovenia, y Suiza. La Demandante ha alcanzado las primeras posiciones en el mercado francés de hoteles económicos con una facturación de más de 280 millones de euros en 2019.

La cadena hotelera de la Demandante se identifica mediante la marca B&B HOTELS, que desde 1998 ha sido registrada por la Demandante a través de diversos registros de marca, incluyendo la Marca de la Unión Europea No. 004767323, B&B HOTELS, figurativa, registrada el 12 de diciembre de 2006, en la clase 43; y la Marca de Brasil No. 831277718, B&B HOTELS, figurativa, registrada el 13 de enero de 2015, en la clase 43, (colectivamente la “marca B&B HOTELS”).

Decisiones anteriores adoptadas en virtud de la Política UDRP han considerado la marca B&B HOTELS como reputada dentro de su sector.¹

La Demandante es también titular de numerosos nombres de dominio que contienen los elementos “bb” y “hotel”, incluyendo <hotelbb.es> y <hotel-bb.es> (registrados el 3 de febrero de 2006), y <hotel-bb.com> (registrado el 18 de febrero de 1998). El Demandante utiliza los nombres de dominio <hotelbb.es> y <hotel-bb.es> para redirigir a su página web “www.hotel-bb.com”, en donde promociona y ofrece sus servicios hoteleros.²

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 22 de septiembre de 2021 y, en la fecha de redactar esta decisión, resuelve a una página web aparcada del Agente Registrador, que incluye enlaces promocionales a páginas de terceros dentro del sector hotelero bajo las secciones “Reservar Hotel”, “Finest Punta Cana” y “Hotel”. La Experta, haciendo uso de los poderes generales que le confiere el Reglamento, ha consultado la página web ligada al nombre de dominio en disputa.

Hechos adicionales alegados por la Demandante, no controvertidos por el Demandado, son los siguientes:

El Demandado es socio de una empresa brasileña (B2B HOTEL FACILIDADES PARA A HOTELARIA LTDA), que solicitó el registro en Brasil de la marca B2B HOTEL, mediante la Solicitud de Marca Brasileña No. 921225296, contra cuyo registro se opuso la Demandante, siendo finalmente denegada mediante resolución de fecha 13 de abril de 2022. El nombre de dominio en disputa fue registrado durante la tramitación del mencionado procedimiento de oposición.

El 29 de diciembre de 2021, la Demandante remitió un requerimiento al Demandado, advirtiéndole sobre sus Derechos Previos y solicitando la transferencia del nombre de dominio en disputa. El 21 de diciembre (tras un recordatorio), la empresa relacionada con el Demandado contestó que dejaba la cuestión pendiente de la resolución del mencionado procedimiento de oposición y, posteriormente, el 4 de marzo de 2022, ofreció a la Demandante el abandono del nombre de dominio en disputa a cambio de la retirada de la mencionada oposición.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

¹ Véanse, por ejemplo, *B&B Hotels v. WhoisGuard Protected, WhoisGuard, Inc. / Soro Wonna*, Caso OMPI No. [D2020-2837](#); *Hoteles B&B v. Dmitri Kolmykov*, Caso OMPI Verfahren No. [D2021-0369](#); o *Hoteles B&B v. Dmitri Kolmykov*, Caso OMPI No. [D2021-0386](#).

² Otros nombres de dominio titularidad de la Demandante mencionados en la Demanda son <bb-hotels.fr>, <bb-hotel.fr>, <bbhotels.fr>, <bhotels.se>, <bb-hotel.eu>, <bbhotel.eu>, y <hotelbb.com>.

El nombre de dominio en disputa es similar hasta el punto de causar confusión con la marca B&B HOTELS de la Demandante. El nombre de dominio en disputa integra todos los elementos de la marca de la Demandante, a excepción del símbolo “&”, en cuyo lugar se incluye el número “2”, y la letra “s” final del término “hotels”, que en el nombre de dominio en disputa se incluye en singular. El código de país (“ccTLD” por sus siglas en inglés) “.es” es una mera indicación del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio, por lo que no constituye elemento diferenciador.

El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. El Demandado no está autorizado para utilizar las marcas de la Demandante, no es comúnmente conocido por la denominación en que consiste el nombre de dominio en disputa, ni es titular de ninguna marca relativa a los términos “b2b hotel” y no utiliza el nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios. El nombre de dominio en disputa es utilizado para alojar una página web de aparcamiento que contiene enlaces comerciales con anuncios de reserva de hoteles, que son los mismos servicios protegidos por la marca de la Demandante.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado y es utilizado de mala fe. El Demandado conocía la existencia de la Demandante y de sus Derechos Previos cuando procedió al registro del nombre de dominio en disputa, ya que la empresa del Demandado se encontraba enfrentada a la Demandante en un procedimiento de oposición al registro en Brasil de la marca B2B HOTEL (solicitada por la empresa del Demandado). Además, una simple búsqueda en Internet pone de relieve la existencia de la marca del Demandante y su renombre dentro del sector hotelero. El nombre de dominio en disputa se utiliza de mala fe para alojar una página web de aparcamiento que contiene enlaces con anuncios de reserva de hoteles, que compiten con los servicios de la Demandante, por los que, se presupone, que el Demandado obtiene un beneficio económico. El Demandado ha tratado de manera intencionada de generar confusión con la Demandante y su marca, para incrementar el tráfico de esta página, con ánimo de lucro, a pesar de haber sido advertido varias veces por la Demandante del uso fraudulento del nombre de dominio en disputa.

La Demandante cita varias decisiones adoptadas en virtud del Reglamento y de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”), que considera aplicables al caso, y solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado sostiene en el Escrito de Contestación a la Demanda:

El Demandado ha abdicado de la titularidad del nombre de dominio en disputa, por lo que ya no existe el objeto de este procedimiento. El nombre de dominio en disputa es libre de ser registrado por cualquiera, incluida la Demandante.

Las Partes no compiten entre sí, por lo que el nombre de dominio en disputa no fue registrado por el Demandado con el fin de perturbar la actividad comercial de la Demandante. La empresa del Demandado es un facilitador o intermediario, que pone en contacto a los proveedores de servicios hoteleros y no realiza ningún servicio de alojamiento o hospedaje por sí misma; no es un hotel, luego no compite con la Demandante.

Al tener constancia de que el nombre de dominio en disputa podría estar lesionando los derechos de un tercero, el Demandado, actuando de buena fe, ha renunciado a la titularidad del mismo.

6. Debate y conclusiones

El examen y resolución del presente caso se lleva a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las Partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación.

La Experta quiere hacer notar, además, las similitudes entre el Reglamento y la Política UDRP. Por ello y a efectos de contar con criterios de interpretación para el análisis de este caso, se recurrirá también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política y la doctrina reflejada en 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”).

En el presente caso, dado que el Demandado ha indicado de forma expresa su renuncia a la titularidad del nombre de dominio en disputa, señalando expresamente que “ya ha abdicado de la titularidad del dominio, por lo que el objeto de este litigio ya no existe, dado que el dominio es libre de ser registrado por cualquiera, incluido el demandante”, la Experta considera que no es preciso entrar en el examen sustancial del caso.

La Experta, por lo tanto, ordena la transferencia del nombre de dominio en disputa sobre la base del acuerdo de las Partes, tomando en consideración la solicitud de transferencia del nombre de dominio en disputa efectuada por la Demandante y la renuncia a la titularidad del mismo efectuada por el Demandado. Véase en este sentido la sección 4.10 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, la Experta ordena que el nombre de dominio <b2bhotel.es> sea transferido a la Demandante.

/Reyes Campello Estebaranz/

Reyes Campello Estebaranz

Experta

Fecha: 30 de junio de 2022