

DECISIÓN DEL EXPERTO

Wilson Learning Worldwide, Inc. c. V.B.

Caso No. DES2019-0008

1. Las Partes

La Demandante es Wilson Learning Worldwide, Inc., con domicilio en Tokio, Japón, representada por Elzaburu, España (en adelante, la “Demandante”).

La Demandada es V.B., con domicilio en Frickenhausen, Alemania (en adelante, la “Demandada”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es REGISTRAR.EU.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 14 de febrero de 2019. El 15 de febrero de 2019, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 15 de febrero de 2019, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación. La Demandante presentó una Demanda enmendada el 22 de febrero de 2019.

El Centro verificó que la Demanda y la Demanda enmendada cumplían 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 y la Demanda enmendada a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 25 de febrero de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de marzo de 2019. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 18 de marzo de 2019.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como experto el día 27 de marzo de

2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

A. La Demandante

La Demandante es una empresa de consultoría en recursos humanos que proporciona a sus clientes soluciones de optimización del rendimiento, incluyendo servicios de desarrollo del liderazgo, capacitación de ventas o de evaluación laboral. Es una compañía que cuenta con presencia en más de 50 países, habiendo sido reconocida como una de las empresas de referencia en su sector. Así lo ha acreditado la Demandante, al aportar numerosos artículos y otros documentos acreditando su notoriedad en el sector de la consultoría de recursos humanos.

Para el desarrollo de sus actividades la Demandante ha utilizado durante más de 50 años la denominación WILSON LEARNING, la cual ha registrado como marca en numerosas jurisdicciones. En este sentido, y a los efectos de este procedimiento, cabe destacar los siguientes registros marcarios:

- Marca de la Unión Europea WILSON LEARNING (registro nº 530774), registrada el 30 de junio de 1999 en las clases 9, 16 y 41 del Nomenclátor Internacional.

- Marca española WILSON LEARNING (registro nº 2927865), solicitada el 30 de marzo de 1990 en las clases 9, 16 y 41 del Nomenclátor Internacional.

B. La Demandada

La Demandada no ha respondido a la Demanda ni ha aportado información alguna respecto a su identidad real o actividades.

C. El Nombre de Dominio

La Demandada registró el Nombre de Dominio el 10 de julio de 2018.

En el momento de emitirse esta decisión el Nombre de Dominio no se encuentra conectado a sitio web activo alguno. No obstante, según se señala en la Demanda y ha podido comprobar el Experto, con anterioridad el Nombre de Dominio estaba conectado a un sitio web en el que se ofrecían distintos productos de moda y calzado a la venta, sin que se identificara qué compañía o persona realizaba dicha oferta ni se ofreciera información de contacto alguna sobre la misma.

D. Comunicaciones entre las partes anteriores a la presentación de la Demanda

Tras comprobar que el Nombre de Dominio había sido registrado por parte de la Demandada, la Demandante le remitió el 17 de diciembre de 2018 una carta informándole de sus derechos marcarios e instándole a transferir a su favor el Nombre de Dominio a fin de evitar posteriores acciones. Ante la falta de respuesta por parte de la Demandada, la Demandante le remitió un segundo requerimiento el 9 de enero 2019.

De acuerdo con la información aportada en la Demanda, la Demandada no respondió en modo alguno a ninguno de los mencionados requerimientos.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es una empresa especializada en la prestación de servicios de consultoría en el ámbito de los recursos humanos que, debido a su larga trayectoria y reconocimiento, se ha convertido en un referente internacional en su sector, asociándose a ella en todo momento la denominación WILSON LEARNING que ha registrado como marca tanto a nivel español como europeo;
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas de las que la Demandante es titular;
- Que la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas registradas ni de denominación registralmente inscrita que pueda justificar la solicitud del Nombre de Dominio. Indica igualmente la Demandante que tampoco consta que la Demandada esté desarrollando una actividad legítima bajo el nombre "Wilson Learning" que justifique una intromisión en la esfera de los derechos marcarios de la Demandante. Entiende, por el contrario, la Demandante que la Demandada al registrar y utilizar el Nombre de Dominio ha pretendido aprovecharse injustamente de su reputación;
- Que la Demandada ha registrado el Nombre de Dominio de mala fe puesto que, aparte de no ostentar derecho o interés legítimo sobre el mismo, con dicho registro ha pretendido aprovecharse de la reputación de la marca de la Demandante, habiendo registrado un nombre de dominio idéntico a la misma, la cual es renombrada internacionalmente; y
- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante ni se ha personado en forma alguna al presente procedimiento.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

- (i) Acreditar el carácter idéntico o similar hasta el punto de crear confusión del Nombre de Dominio con respecto a un signo distintivo sobre el que la Demandante ostente Derechos Previos;
- (ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio; y
- (iii) Acreditar que la Demandada ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

Seguidamente se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho análisis el Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio ("UDRP" por sus siglas en inglés), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en las decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las siguientes decisiones: *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Ladbrokes Internacional Limited v.*

Hostinet, S.L., Caso OMPI No. DES2006-0002; o *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con una denominación sobre la cual la Demandante ostente "Derechos Previos", incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España.

Las diferencias existentes entre las marcas titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio es que éste no incluye un espacio entre los dos términos que lo componen, además de acompañarse del sufijo ".es". No obstante, el Experto considera que las mencionadas diferencias no deben ser consideradas como relevantes, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en *New York Life Insurance Company v. A.C.P.*, Caso OMPI No. D2000-0812; *A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Stores, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Inc.*, Caso OMPI No. D2003-0172; *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. O.E.C.*, Caso OMPI No. D2005-1029.

De este modo, el Experto considera que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, debe probar la Demandante es que la Demandada no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

En el párrafo 4.c) de la UDRP se identifican tres supuestos – de carácter meramente enunciativo – en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aun cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- 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 la marca de la demandante.

El Experto considera que, en vista de las manifestaciones efectuadas por la Demandante (referidas anteriormente en la sección 5 de la Decisión) y el respaldo documental de las mismas, la Demandante ha demostrado *prima facie* que la Demandada no tiene derechos o intereses legítimos respecto del Nombre de Dominio. Esta demostración *prima facie* no ha sido rebatida por la Demandada al no haber contestado a las alegaciones de la Demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio. Por el contrario, el Experto considera que:

- La Demandada no ha utilizado el Nombre de Dominio ni ha aportado argumento convincente alguno que permitiera considerar la vinculación del mismo a una oferta de buena fe de productos o servicios. En este sentido, cabe tener en cuenta el carácter inequívocamente referido a las marcas titularidad de la

Demandante del Nombre de Dominio, marcas que cabe recordar que deben considerarse ampliamente reconocidas en el sector en el que la Demandante opera. Esta impresión se ve confirmada si se tiene en cuenta el hecho de que la Demandante requirió por dos veces a la Demandada respecto al registro y uso del Nombre de Dominio, confirmándole de forma expresa que ambas acciones constituían una infracción de los derechos sobre su marca.

- Atendiendo a las circunstancias que se dan en este caso, parece igualmente obvio que la Demandada en ningún momento ha sido conocida bajo la denominación “Wilson Learning”, cuyo uso por su parte ciertamente tampoco había sido autorizada por parte de la Demandante;

- Difícilmente podría considerarse que la Demandada ha hecho un uso legítimo u ostenta un interés legítimo en general sobre el Nombre de Dominio dado que el mismo se refiere de forma obvia a las marcas de la Demandante, sin que cupiera razonablemente un uso de buena fe por parte del Demandado dentro del marco del Reglamento. En este sentido, cabe recordar una vez más que las marcas de la Demandante han adquirido un carácter notorio en el sector de la consultoría en recursos humanos, de modo que parece difícil imaginar que la Demandada no conociera la marca de la Demandante en el momento del registro del Nombre de Dominio. Esta impresión se ve reforzada teniendo en cuenta el hecho de que, al registrar el Nombre de Dominio, la Demandada utilizó la denominación de la Demandante, evidenciando tanto su conocimiento de la misma como de sus marcas.

- Atendiendo a la naturaleza del Nombre de Dominio, los expertos bajo la UDRP han considerado que los nombres de dominio que son idénticos a la marca de un demandante conllevan un alto riesgo implícito de confusión por asociación (ver la sección 2.5.1 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos de la OMPI sobre determinadas cuestiones relacionadas con la UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”)).

- En ningún momento la Demandada se ha personado en este procedimiento para rebatir las alegaciones presentadas en su contra por parte de la Demandante, de modo que el Experto ha debido decidir atendiendo tanto a dichas alegaciones como a las circunstancias probadas en el marco de este procedimiento.

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

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

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que la Demandante pruebe que la Demandada ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente Decisión, la Demandada no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el conocimiento que la Demandada tenía de la existencia y marcas de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta del carácter notorio de dichas marcas, así como de los requerimientos remitidos por la Demandante.

Por otra parte, cabe señalar que la correspondencia existente entre las marcas titularidad de la Demandante y el Nombre de Dominio hace difícil imaginar un uso del mismo que no supusiera contravenir lo dispuesto por el Reglamento, por lo que el Experto solamente puede presumir como conducta conocida y asumida por la Demandada al momento del registro y en el posterior uso del Nombre de Dominio.

Atendiendo a lo indicado y a los criterios establecidos en anteriores decisiones (ver, por ejemplo, *Union des Associations Européennes de Football (UEFA) v. Á.F.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0012; *Gas Gas Motos, S.A. v. L.N.M.*, Caso OMPI No. DES2006-0013; *Caja de Ahorros Municipal de Burgos v. K.J.T./Dogs.info*, Caso OMPI No. DES2007-0005; o *Nokia Corporation v. Vektel Trade, S.L.*, Caso OMPI No. DES2010-0005), el Experto considera que la Demandada registró y está usando el Nombre de Dominio de mala fe.

De este modo, en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

7. Decisión

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

Albert Agustinoy Guilayn

Experto

Fecha: 9 de abril de 2019