

DECISIÓN DEL EXPERTO

WhatsApp Inc. c. P.G.P.
Caso No. DES2018-0018

1. Las Partes

La Demandante es WhatsApp Inc., con domicilio en Menlo Park, California, Estados Unidos de América, representada por Hogan Lovells (Paris) LLP, Francia.

El Demandado es P.G.P., con domicilio en Madrid, España, representado por sí mismo.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <espiarwhatsapp.es> y <spywhatsapp.es>.

El Registro de los nombres de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es 1&1 Internet.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 4 de mayo de 2018. El 4 de mayo de 2018, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 8 de mayo de 2018, 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 de los contactos 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 18 de mayo de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de junio de 2018. El Demandado no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 8 de junio de 2018.

El Centro recibió dos comunicaciones por correo electrónico del Demandado los días 9 de junio de 2018 y 11 de junio de 2018, respectivamente.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experta el día 18 de junio de 2018, 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 estadounidense en el sector de las aplicaciones de mensajería móvil, proveedora de una de las aplicaciones más populares a nivel mundial, que permite a sus usuarios intercambiar mensajes de forma gratuita a través de *smartphones*, identificada por la marca coincidente con su denominación social, WHATSAPP.

La Demandante es titular de varias marcas registradas a nivel mundial, entre otros productos y servicios, para servicios de telecomunicaciones, hospedaje, diseño y mantenimiento de software, que consisten en el término “whatsapp”, en forma denominativa o con una representación gráfica concreta. Son suficientemente representativas de las mismas, la Marca de la Unión Europea No. 009986514, WHATSAPP, registrada el 25 de octubre de 2011, en las clases 9, 38 y 42, así como la Marca de la Unión Europea No. 1095940, WHATSAPP (marca figurativa), registrada el 6 de octubre de 2011 en la clase 38.

Asimismo, la Demandante es titular de numerosos nombres de dominio en conexión con la marca WHATSAPP, incluyendo <whatsapp.com>, registrado el 4 de septiembre de 2008, que alberga su página Web corporativa, así como <whatsapp.net>, <whatsapp.org>, <whatsapp.biz> y <whatsapp.info>. En relación al código de país perteneciente a España, es titular de <whatsapp.es> y <whatsapp.com.es>, registrados el 1 de febrero de 2010 y, así mismo, es titular de otros nombres de dominio pertenecientes a otros códigos de países como <whatsapp.de>, <whatsapp.be>, <whatsapp.us>, <whatsapp.uk> y <whatsapp.co.uk>. <whatsapp.cl>, <whatsapp.do> y <whatsapp.com.do>, <whatsapp.rs>, <whatsapp.hk>, <whatsapp.in> y <whatsapp.co.in>, <whatsapp.ly> y <whatsapp.com.ly>, <whatsapp.mx>, <whatsapp.me>, <whatsapp.tw>.

Los nombres de dominio en disputa fueron registrados <espiairwhatsapp.es>, el 5 de enero de 2014, y <spywhatsapp.es>, el 27 de febrero de 2014, por el Demandado, que en los datos públicos disponibles aparece, igualmente, como contacto administrativo de los mismos. Ambos nombres de dominio en disputa redireccionan a la página Web de Files Fetcher, que ofrece la descarga de un archivo denominado WhatsAppSpy de extensión APK, a cambio de una suscripción con cuota mensual, gratuita durante los primeros siete días.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que su aplicación, identificada por su marca WHATSAPP, es una de las aplicaciones móviles más descargadas y populares, habiendo alcanzado prestigio en todo el mundo, incluida España, donde reside el Demandado. Diversa documentación y artículos de prensa acreditan que ha sido clasificada entre las 25 aplicaciones móviles gratuitas más populares de Apple iTunes y las Mejores Aplicaciones Android de Tech Radar, siendo la tercera aplicación más descargada en el mundo y la cuarta en España, según la Clasificación Mundial de Principales Aplicaciones de App Annie en 2018. Igualmente, su sitio Web oficial (disponible en “www.whatsapp.com”), se encuentra entre los 100 sitios Web más visitados del mundo, según la empresa de información Web Alexa. También corrobora el prestigio y renombre de su marca, su presencia en diversos foros de redes sociales, así como el número de veces que han intentado

aprovecharse de su reputación, habiendo iniciado diversos procedimientos en virtud del Reglamento y de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política"), cuyas resoluciones han reconocido el carácter renombrado de su marca. Además, el término "whatsapp" se asocia exclusivamente con su empresa y su aplicación, refiriéndose a ella todos los resultados de búsqueda relativos al mismo en el buscador de Google.

- Que, con anterioridad a la presentación de la Demanda, remitió varias comunicaciones al Demandado informándole de la infracción de sus marcas y solicitando que procediera a transferirle los nombres de dominio en disputa, a lo que el Demandado se negó, salvo que se procediera a abonarle una compensación económica, ofreciendo su venta.

- Que, asimismo, el Demandado es titular del nombre de dominio <espiarwhatsappweb.com>, que también dirige a la página Web de FilesFetcher, en donde se ofrece un software de espionaje de su aplicación móvil WhatsApp que, supuestamente, permite a sus usuarios piratear los teléfonos móviles de terceros, accediendo a sus mensajes, fotografías y vídeos, de forma remota, basándose simplemente en sus números de teléfono y sin acceder al teléfono en cuestión. Se accede a este software mediante una suscripción a cambio de una cuota mensual tras un periodo gratuito de siete días. Sobre este nombre de dominio también ha iniciado un procedimiento en virtud de la Política.

- Que ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento, al ser titular de varias marcas registradas que protegen la denominación "whatsapp", siendo los nombres de dominio en disputa similares a sus marcas hasta el punto de crear confusión, ya que reproducen íntegramente sus marcas, siendo éstas fácilmente reconocibles en los mismos a pesar de la adición del término genérico "espiar" o "spy".

- Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, ya que carece de licencia u autorización alguna para el uso de sus marcas y no ha realizado a través de los mismos una oferta de buena fe de bienes o servicios, sino que los utiliza para facilitar la realización de actividades ilegales. Los nombres de dominio en disputa son utilizados para redirigir a un sitio Web donde se ofrece la descarga de un archivo APK llamado "WhatsAppSpy", que puede utilizarse para hackear y espiar las cuentas de WhatsApp de otras personas, siendo probable que se trate de una estafa destinada a obtener los datos personales ("*phishing*") o difundir *malware*. Tampoco es conocido el Demandado por su marca, pues el término "whatsapp" se asocia exclusivamente con su empresa y su aplicación, ni los nombres de dominio en disputa se utilizan de forma no comercial o leal. Además, dado el elevado renombre de sus marcas no es posible concebir un uso legítimo de los nombres de dominio en disputa.

- Que el Demandado ha registrado los nombres de dominio en disputa de mala fe. Dado el elevado renombre de su marca WHATSAPP en todo el mundo, incluida España, donde reside el Demandado, es inconcebible que éste desconociera su marca en el momento en que procedió al registro de los nombres de dominio en disputa, como corrobora el uso posterior de los mismos, para vincularlos a un sitio Web que ofrece un software de espionaje específicamente dirigido a su aplicación. Además, el Demandado ha desarrollado un patrón de conducta de mala fe, registrando tres nombres de dominio en los que incorpora su marca, con el fin de impedirle reflejar su marca en los nombres de dominio correspondientes. También puede deducirse de la actuación y contestaciones del Demandado a sus requerimientos, su intención de transferir los nombres de dominio en disputa por un importe muy superior a sus costes de registro, que es indicio claro de su mala fe. Dado el elevado carácter distintivo de su marca, los nombres de dominio en disputa fueron elegidos, simplemente, para sacar provecho injusto del fondo de comercio y reputación de su marca.

- Que el Demandado utiliza los nombres de dominio en disputa con la intención de atraer, con fines comerciales, a usuarios de Internet al sitio Web mencionado, creando una probabilidad de confusión con su marca, en cuanto al origen, patrocinio, asociación o respaldo del sitio Web, para redireccionar a los usuarios de Internet a un sitio Web que oferta un software de espionaje con fines comerciales, conducta clara de mala fe según el Reglamento. Además, el software de espionaje que se oferta parece ser un fraude o engaño, posiblemente con la finalidad de recabar información personal de los usuarios de forma ilícita o de difundir *malware*. Ello no solo perjudica a su reputación y la de sus marcas, sino que también pone en

peligro la privacidad y la seguridad de los usuarios de Internet, siendo prueba adicional de la mala fe de Demandado, como han reconocido varias decisiones en virtud del Reglamento y de la Política (citados *WhatsApp Inc. c. P.J.M.P.*, Caso OMPI No. DES2017-0026 y *Twitter, Inc. v. Moniker Privacy Services/ accueil des solutions inc*, Caso OMPI No. D2013-0062).

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante dentro del plazo establecido para ello, presentando, posteriormente, dos comunicaciones en las que sostiene:

- Que su falta de personación se debe a la existencia de un procedimiento judicial ante los juzgados de lo mercantil de Madrid, que hace obligatoria la terminación o suspensión del presente procedimiento, señalando que si en el futuro se reabriese el presente procedimiento se personaría, pues considera injusta la posición de la Demandante.

- Que los nombres de dominio en disputa redireccionan a sitios Web de terceros, careciendo de fundamento la Demanda, señalando textualmente que *“nada me impide registrar dominios y redireccionarlos a donde yo quiera. Que vayan los de WhatsApp a por los de Filesfetcher (que es a donde están redireccionados) y que son los que ofrecen software para espiar el whatsapp. Yo no tengo culpa de nada, solo registro dominios y los redirecciono a donde más me conviene”*.

6. Orden Procedimental

Examinado el expediente, la Experta emitió una Orden Procedimental, informando a las Partes del contenido del artículo 11 del Reglamento, solicitando al Demandado, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento, que aportase pruebas sobre el inicio o existencia de un procedimiento judicial relativo a los nombres de dominio en disputa, e invitando, en plazo sucesivo, a la Demandante para que presentase los comentarios que estimase pertinentes en relación a las pruebas aportadas por el Demandado.

En contestación a esta Orden Procedimental, el Demandado presentó varios correos electrónicos con diversas alegaciones, no acompañados de ninguna evidencia, sosteniendo, en resumen, que los nombres de dominio en disputa carecen de contenido redirigiendo a otros sitios Web y su gestión se efectúa por una empresa de marketing que, señala textualmente, *“se dedica a alquilar los mismos, derivando el destino a otros sitios webs que pagan porque los dominios con muchas búsquedas o con un nombre de dominio muy llamativo, sean redirigidos a sus sitios con el objetivo de conseguir más visitas”*. Igualmente, indica textualmente que *“no tienen ningún tipo de contenido, solo se utilizan para ser redirigidos (alquilados) o en su caso se venderían”*, señalando, además, que existen numerosos nombres de dominio populares que se venden por Internet, pagando un precio muy superior a sus costes de registro, debido a su denominación y la cantidad de *“visitas orgánicas automáticas”* que reciben, *“es precisamente eso lo que les otorga su valor y lo que provoca que tantas empresas quieran alquilarlos para que sean redirigidos a sus propios sitios y así obtener más visitas”*, conducta que, según el Demandado, no entraña mala fe ni es ilegal, sino un negocio al que se dedican muchas empresas de Internet, ya que cualquiera puede registrar un nombre de dominio similar a una marca y redirigirlo a otro sitio Web, la Demandante no puede acaparar todos los nombres de dominio que lleven su marca.

La Demandante, por su parte, aclaró que tiene conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial entablado en relación al nombre de dominio <espiarwhatsapp.com>, que, sin embargo, no se refiere a los nombres de dominio en disputa y fue iniciado en el marco de otra demanda interpuesta al amparo de la Política, habiendo presentado una solicitud adicional en dicho procedimiento para que el experto tome una decisión en base a la Política, ya que el referido procedimiento judicial será, a su juicio, inadmitido, debido a sus graves irregularidades procedimentales y las pretensiones confusas, carentes de fundamento y de prueba, del Demandado.

7. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la demandante debe acreditar la concurrencia cumulativa de los siguientes requisitos:

- 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos; y
- 2) Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- 3) Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Antes de proceder al análisis de la concurrencia de estos requisitos, es importante precisar que la resolución del presente caso se llevará 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, así como de la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la Política, que sirvió de base para la elaboración del Reglamento, como reiteradamente han considerado numerosas decisiones adoptadas en aplicación del Reglamento (entre otras, *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003; *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014; *MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group*, Caso OMPI No. DES2015-0006).

A. Cuestión Preliminar: procedimiento judicial

En relación al procedimiento judicial existente entre la Partes, el artículo 11(a) del Reglamento determina que, si una parte inicia un procedimiento judicial relativo a los nombres de dominio en disputa tras el inicio de un procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos sobre los nombres de dominio en disputa, la Experta está facultada para decidir si suspende, o termina el procedimiento sin emitir resolución, o si continúa el mismo hasta emitir su resolución.

Tomado en consideración la falta de evidencias presentadas por el Demandado respecto a la existencia y el objeto o pretensiones deducidas en el referido procedimiento judicial, así como las alegaciones de la Demandante y demás circunstancias del caso, esta Experta considera que no procede suspender el presente procedimiento, optando por su continuación y la emisión de su resolución sobre el mismo. Ello sin perjuicio, de que, como señala el artículo 11(c) del Reglamento, en todo caso, se estará a lo que establezca la resolución del órgano jurisdiccional que haya conocido la controversia objeto del presente procedimiento, y asimismo cabe en virtud de lo dispuesto en el artículo 23(b) del Reglamento suspender la ejecución de esta decisión.

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

En primer lugar, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del Reglamento. Como tales, el artículo 2 del Reglamento considera, entre otros, las marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España.

La Demandante ha demostrado ser titular, entre otras, de dos Marcas de la Unión Europea consistentes en la denominación “whastapp”, una de ellas con una representación gráfica concreta, que se encuentran, por tanto, protegidas y son válidas en España. En consecuencia, la Experta considera que a efectos del Reglamento la Demandante ostenta Derechos Previos.

El distintivo usado como marca por la Demandante para identificarse en el mercado y comercializar su aplicación móvil, se reproduce de forma idéntica en los nombres de dominio en disputa, añadiendo únicamente el término “espíar” o su equivalente en idioma inglés “spy”, así como el dominio correspondiente

al código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es”, que, generalmente, carece de relevancia desde el punto de vista identificativo, por su carácter técnico, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la Política (entre otras, *Schweppes International Limited c. Your Whois Privacy Ltd. / Traffic 66 Services Inc.*, Caso OMPI No. DES2015-0029; *MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group, supra*; *Michael Kors (Switzerland) International GmbH c. L.Y.*, Caso OMPI No. DES2015-0017). Véase en este sentido la sección 1.11 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

A juicio de la Experta, la adición de los términos “espiar” o “spy”, así como el ccTLD “.es”, no impiden que la marca de la Demandante sea fácilmente reconocible en los nombres de dominio en disputa, existiendo, por tanto, una similitud confusa con la misma, sin perjuicio de que los elementos descriptivos “espiar” o “spy” puedan ser tenidos en cuenta en relación al examen de la concurrencia de los demás elementos del artículo 2 del Reglamento, si la Experta así lo estima pertinente atendidas las circunstancias del caso. Véase en este sentido la sección 1.7 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Por tanto, la Experta concluye que los nombres de dominio en disputa resultan confusamente similares a las marcas que constituyen los Derechos Previos de la Demandante, quedando así cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

C. Derechos o intereses legítimos

El análisis de si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre los nombres 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 el Demandado 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 el Demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

En el presente caso, las pruebas presentadas por la Demandante acreditan *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa por parte del Demandado, por cuanto que esta denominación no constituye el nombre del mismo, ni éste es comúnmente conocido u opera algún tipo de negocio legítimo comúnmente conocido por la denominación “whatsapp” (el término “whatsapp” se asocia exclusivamente con la aplicación móvil de la Demandante), no siendo tampoco licenciario ni estando autorizado por la Demandante, de cualquier otra forma, para usar su marca, ni para registrarla como nombre de dominio.

Además, como alega la Demandante, ha corroborado el Demandado en diversas comunicaciones suplementarias y ha podido comprobar esta Experta, el Demandado carece de ninguna marca u otro derecho que consista o contenga la denominación “whatsapp”, no utilizando los nombres de dominio en disputa para realizar una oferta de buena fe de productos o servicios o una actividad legítima no comercial, sino que los utiliza para redireccionar, a cambio de un lucro económico, a una página Web de un tercero, que, además, ofrece la suscripción y descarga, a cambio de una compensación económica, de un software con el que, presuntamente, se puede piratear y acceder al contenido de las cuentas de la aplicación móvil WhatsApp titularidad de otros usuarios, sin autorización de los mismos.

Esta Experta entiende que tal uso no puede calificarse como legítimo a efectos del Reglamento ya que puede entrañar, en definitiva, de ser cierta la funcionalidad que se atribuye al archivo informático que se promociona, un medio para facilitar la realización de un acto presuntamente calificable como ilícito civil, contrario a la protección del honor, la intimidad y la propia imagen de las personas, e incluso puede, presuntamente, suponer un medio para la realización de un acto ilícito penal de piratería informática, como la obtención de datos personales de las personas que descarguen el mencionado archivo o de los usuarios de la aplicación WhastApp sometidos al mismo (*phishing*) o la descarga de software malicioso.

La Experta no entra a valorar por medio de la presente decisión si la realización de las funcionalidades que en su caso permitiría el archivo informático supone un ilícito civil o penal ya que dicha valoración excede de los fines del Reglamento. Por el contrario, la Experta considera que el uso que hace el Demandado de los nombres de dominio en disputa redireccionando a la página Web de un tercero desde donde en teoría se podría descargar el citado archivo informático WhatsAppSpy no es un uso del que se puedan desprender derechos o intereses legítimos a los efectos del Reglamento.

Asimismo, no se ha acreditado por el Demandado la realización o preparativos para la realización de ninguna otra actividad que entrañe una oferta de buena fe de productos o servicios bajo el Reglamento o cualquier otro uso que pueda ser calificable como legítimo bajo el Reglamento, ni que éste ostente ningún otro tipo de derecho o interés legítimo que justifique el registro de los nombres de dominio en disputa o su actuación, salvo la redirección (mediante reenvío a la página Web de un tercero, a cambio de una retribución económica), conducta que no sería atributiva de derechos o intereses legítimos para el Demandado en los nombres de dominio en disputa.

Esta Experta concluye que las circunstancias mencionadas impiden considerar que el Demandado haya acreditado que los nombres de dominio en disputa fueron registrados y/o están siendo utilizados de forma legítima y leal o no comercial, no habiendo desvirtuado la acreditación *prima facie* presentada por la Demandante, estimando, por tanto, cumplido el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.

D. Registro o uso de los nombres de dominio de mala fe

El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Al respecto, las decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento, reiteradamente han reconocido como hecho relevante para determinar la existencia de mala fe en el registro, que sea notoria la marca de la Demandante en la fecha en que se registró el nombre de dominio en disputa, así cabe citar, entre otras, *The Gap, Inc. v. D.Y.*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320; *CRUNCHBASE, Inc. c. L.K.*, Caso OMPI No. DES2015-0026; *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG. c. D.E.*, Caso OMPI No. DES2015-0020.

La documentación aportada por la Demandante sobre la presencia, promoción y conocimiento de su marca, permiten inferir que la misma había alcanzado renombre en el mercado español, teniendo una fuerte presencia en Internet, desde fecha anterior a aquellas en las que se registraron los nombres de dominio en disputa. A juicio de la Experta, esta circunstancia, unida a la fuerte distintividad intrínseca del término “whastapp”, acuñado por la Demandante y solamente utilizado a título de marca por la misma, así como el uso de los nombres de dominio en disputa, determinan que, en el balance de probabilidades, es muy probable que el Demandando conociera la existencia de la marca WHATSAPP cuando procedió al registro de los nombres de dominio en disputa, buscando obtener un lucro económico derivado de la confusión o asociación con la marca notoria, aprovechándose de su notoriedad, o, simplemente, buscando obstaculizar la actividad comercial de la Demandante u obtener un beneficio económico derivado de la venta o cesión a la misma Demandante o a terceros.

Refuerza esta conclusión, a juicio de la Experta, las propias afirmaciones del Demandado señalando que cualquiera puede registrar un nombre de dominio similar a una marca para redirigirlo a otro sitio Web, que paga por ello con el objetivo de conseguir más visitas.

A juicio de la Experta estamos ante un claro supuesto de mala fe, en el que los nombres de dominio en disputa se utilizan para capitalizar el renombre alcanzado por la marca de la Demandante, provocando, de forma intencionada, la confundibilidad con la misma, para aumentar el tráfico hacia una página Web de un tercero, todo ello a cambio de un lucro económico.

Además, la Experta considera que los nombres de dominio en disputa obstaculizan la actividad comercial de la Demandante y perjudican la reputación de su marca, al ser utilizados para facilitar la descarga de un software que, de ser cierta su funcionalidad, permite piratear y acceder al contenido de las cuentas de usuario de la renombrada aplicación móvil de la Demandante, es decir, va en detrimento de la seguridad y confianza en su aplicación, causando evidente perjuicio para la reputación de su marca y para los usuarios de su aplicación.

En definitiva, además, a juicio de la Experta, el Demandado ha dado claras muestras, en sus diversas comunicaciones dentro del presente procedimiento, así como en su contestación a los requerimientos previos a la Demanda remitidos por la Demandante, de tener como objetivo primordial al registrar los nombres de dominio en disputa lograr su venta, alquiler o cesión de cualquier otro modo a la Demandante o a un tercero, alquilando efectivamente los nombres de dominio en disputa a un tercero que realiza actividades que van en detrimento de la reputación de la marca de la Demandante y de los usuarios de su aplicación, a cambio de una retribución económica. Además, ha ofrecido la venta de los nombres de dominio en disputa a la propia Demandante por precio muy superior a sus costes de registro.

Todas estas circunstancias, llevan a esta Experta a concluir que el Demandado, conociendo la existencia de la Demandante y sus marcas, procedió al registro de los nombres de dominio en disputa, con la intención de obtener un beneficio económico, bien derivado de su venta o cesión o de un uso de mala fe del mismo, aprovechando la reputación alcanzada por la Demandante y su marca WHATSAPP, por lo que la Experta considera cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, la Experta ordena que los nombres de dominio <espiarwhatsapp.es> y <spywhatsapp.es> sean transferidos a la Demandante.

Reyes Campello Estebaranz

Experta

Fecha: 3 de julio de 2018