



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL EXPERTO

The Procter & Gamble Company, Wella AG c. C.D.dIH

Caso No. DES2010-0027

1. Las Partes

Las Demandantes son The Procter & Gamble Company, con domicilio en Cincinnati, Estados Unidos de América, y Wella AG, con domicilio en Darmstadt, Alemania, representadas por Roeb y Cia., S.L., España (en adelante, las “Demandantes”).

El Demandado es C.D.dIH, con domicilio en Vigo, España (en adelante, el “Demandado”).

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 7 de mayo de 2010. El 7 de mayo de 2010, el Centro envió a ESNIC, por medio de correo electrónico, una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 11 de mayo de 2010, ESNIC envió al Centro, vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.

En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, el Demandante presentó una Demanda modificada el 14 de mayo de 2010. El Centro verificó que la Demanda y la Demanda modificada 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”) (en adelante, el “Reglamento”).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda y la Demanda modificada al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 18 de mayo de 2010. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 7 de junio de 2010. 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 9 y 11 de junio de 2010.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el “Experto”) como experto encargado de resolver la presente disputa el día 23 de junio de 2010, recibiendo la correspondiente 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. Las Demandantes

Las Demandantes son:

- Wella AG, sociedad alemana titular de numerosas marcas con efectos en España y basadas en las denominaciones “Wella” o “Wella Professionals”; y
- The Procter & Gamble Company, sociedad estadounidense que es la accionista mayoritaria de Wella AG así como la titular de numerosos nombres de dominio basados en la denominación “Wella” como, por ejemplo, <wella.com>, <wella.es> o <wellaprofessionals.com.es>.

Las Demandantes han venido desarrollando durante años en España actividades comerciales dirigidas a la comercialización de productos de cuidado del cabello tanto para profesionales como para consumidores en general. En este sentido, las Demandantes han desarrollado durante años numerosas campañas de promoción y formación asociadas a las marcas Wella, las cuales se han convertido en uno de los referentes del sector de los productos de peluquería y cuidado del cabello en España.

Tal y como se ha indicado con anterioridad, Wella AG es titular de numerosas marcas con efectos en España basadas en las denominaciones “Wella” y “Wella Professionals”, pudiéndose destacar –entre otras– las siguientes:

- Marca comunitaria mixta WELLA (registro nº 3988581), registrada con efectos desde el 23 de agosto de 2004 en las clases 3, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 35, 36, 37, 41, 42, 44 del Nomenclátor Internacional;
- Marca internacional mixta designando marca comunitaria WELLA PROFESSIONALS (registro nº 911820), registrada con efectos desde 24 de octubre de 2006 en las clases 3, 8, 11, 20, 21, 26, 41, 42 y 44 del Nomenclátor Internacional.
- Marca internacional mixta designando marca comunitaria WELLA PROFESSIONALS (registro nº 997661), registrada con efectos desde

17 de febrero de 2009 en las clases 3, 41 y 44 del Nomenclátor Internacional.

De acuerdo con la documentación aportada por las Demandantes, las marcas WELLA y WELLA PROFESSIONALS han adquirido un carácter notorio en territorio español como consecuencia de su continuo uso y promoción por parte de las Demandantes.

B. El Demandado

El Demandado parece ser un ciudadano español, con residencia en Vigo, Pontevedra. El Experto no ha podido obtener más información del Demandado ni sobre sus circunstancias con respecto del Nombre de Dominio, ya que aquél no se ha personado en modo alguno en el presente procedimiento.

Ello no obstante, el Experto ha comprobado que el Demandado ostentó recientemente la misma posición en un procedimiento de igual forma basado en el Reglamento. En concreto, se trata de *Cableuropa, S.A.U. c. C. D.dIH.*, Caso OMPI N° DES2010-0014, en virtud de cuya decisión el Demandado se vio obligado a transferir el nombre de dominio <xxxxxxxx1.es> a favor de la demandante en dicho procedimiento.

C. El Nombre de Dominio

En el momento en que se dicta la presente decisión el Nombre de Dominio se encuentra conectado a un sitio web en el que se incluyen numerosos enlaces a sitios web en los que se ofrecen, entre otros contenidos, informaciones relativas a servicios y productos de belleza y, más particularmente, de cuidado del cabello. Dichos enlaces se encuentran gestionados por medio de un servicio de explotación de contenidos operado por Sedo.com, compañía especializada en la prestación de servicios de intermediación en la gestión de registros de nombres de dominio.

No obstante, de acuerdo con la documentación aportada en la Demanda, en el momento en que se presentó ésta ante el Centro el Nombre de Dominio se encontraba conectado a un sitio web que albergaba una ecléctica selección de contenidos bajo el título “Un blog sobre el cuidado y la belleza”. Cabe destacar que cada una de las secciones – con títulos tan diversos como “Procedimientos de mama y autoestima”; “Té negro y fuerte olor a tequila”; “Templo de san Mateo”; o “Arte colonial peruano – escuela italiana siglos XVI y XVII” – incluían textos que, de acuerdo con lo probado por las Demandantes, de hecho habían sido copiados en su literalidad de otros sitios web.

Por último, cabe señalar que, tal y como se presenta en la Demanda, la activación del Nombre de Dominio en el sentido apuntado en el párrafo anterior se produjo una vez el Demandado recibió de los abogados de las Demandantes un requerimiento, instándole a transferirlo a su favor con el fin de evitar una eventual acción por parte de aquéllas.

E. Comunicaciones previas entre las Partes

Tras constatar el registro y uso del Nombre de Dominio por parte del Demandado, el 8 de abril de 2010 las Demandantes, a través de sus abogados, remitieron al Demandado una carta poniéndole de manifiesto que el mencionado registro y uso constituía una infracción de sus derechos marcarios y, por tanto, invitándole a cancelarlo o a transferirlo a favor de la Demandante y llegar a una solución amistosa de la disputa sobre el Nombre de Dominio. No obstante, el Demandado no contestó en modo alguno a dicha carta.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandantes

Las Demandantes sostienen en la Demanda:

- Que Wella AG es titular de diversas marcas con efectos en España basadas en la denominaciones WELLA y WELLA PROFESSIONALS las cuales, como consecuencia de su prestigio y promoción en el mercado español, han adquirido carácter notorio;
- Que el Nombre de Dominio es idéntico con las marcas de las que Wella AG es titular, dado que las únicas diferencias existentes son que en el caso del Nombre de Dominio no se incluyen los espacios entre las palabras que lo componen;
- Que el Demandado 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. Indican igualmente las Demandantes que tampoco consta que el Demandado esté desarrollando una actividad legítima bajo el nombre “Wella Professionals” que justifique una intromisión en la esfera de los derechos marcarios de Wella AG. Entienden, por el contrario, las Demandantes que el Demandado al registrar y utilizar el Nombre de Dominio ha pretendido aprovecharse injustamente de la reputación de sus marcas;
- Que el Demandado ha registrado y utilizado el Nombre de Dominio de mala fe puesto que, al actuar de este modo, el Demandado ha creado confusión entre los usuarios de Internet al haber registrado un nombre de dominio prácticamente idéntico a las marcas titularidad de Wella AG, las cuales son notoriamente conocidas en el sector de los productos de belleza y de cuidado del cabello. Todo ello, a juicio de las Demandantes, pone de manifiesto la evidente voluntad del Demandado de aprovecharse de la reputación de las marcas de las Demandantes;
- Que, con anterioridad a la presentación de la Demanda, las Demandantes remitieron al Demandado un requerimiento poniéndole de manifiesto la infracción de sus derechos que se derivaba del registro y uso del Nombre de Dominio e instándole a transferirlo a su favor con el fin de evitar el presente procedimiento. No obstante, las Demandantes no recibieron respuesta alguna del Demandado; y
- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de The Procter & Gamble Company.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante ni se ha personado en forma alguna en el marco del 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.

A continuación 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 realizar un par de indicaciones preliminares respecto al mencionado análisis.

No obstante, y a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, el Experto se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas tanto en el marco de la aplicación del Reglamento como en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante, “UDRP”), 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. y Citibank N.A. c. R.G.G*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Ladbrokes Internacional Limited c. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0002; *Ferrero S.p.A. y Ferrero Ibérica, S.A. c. Maxtersolutions C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión

La primera de las circunstancias que las Demandantes deben acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con una denominación sobre la cual las Demandantes ostenten “derechos previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España.

La única diferencia existente entre las marcas WELLA PROFESSIONALS titularidad de Wella AG y el Nombre de Dominio es que éste no incluye un espacio entre las dos palabras que lo componen y, asimismo, incorpora el sufijo “.es”. No obstante, dichas diferencias no deben ser consideradas como relevantes a los efectos del presente procedimiento, 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 Insurance Company c. Arunesh C. Puthiyoth*, Caso OMPI No. D2000-0812; *A & F Trademark, Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. c. Party Night*, Caso OMPI No. D2003-0172; *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón c. O.E.C.*, Caso OMPI No. D2005-1029.

De este modo, el Experto considera que las Demandantes han 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, deben probar las Demandantes es que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

En el marco de la UDRP se han venido identificando 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 y que, por tanto, lo ha registrado y utilizado de forma legítima. 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, aún 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 las marcas 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:

- El Demandado 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, debe recordarse que el sitio web conectado al Nombre de Dominio se limita a reproducir automáticamente enlaces y otros contenidos publicitarios de diversas empresas, entre las cuales se dan diversas competidoras de la Demandante. Dicha circunstancia impide considerar la posibilidad de la existencia de una oferta de productos o servicios de buena fe por parte del Demandado por medio del Nombre de Dominio. Tampoco parecería que los contenidos previos ubicados en el sitio web conectado al Nombre de Dominio pudieran considerarse como una oferta de buena fe de productos o servicios. Cabe recordar en este sentido que se trataba de textos que simplemente habían sido copiados de forma literal por el Demandado a fin de incluirlos, sin edición alguna, en el sitio web conectado con el Nombre de Dominio;
- La conclusión adelantada en el párrafo anterior se ve confirmada si se tiene en cuenta el carácter inequívocamente referido a las marcas titularidad de Wella AG del Nombre de Dominio, marcas que cabe recordar que deben considerarse como mínimo notorias en España (país donde parece residir el Demandado). Habida cuenta de estas circunstancias, parecería igualmente obvio que el Demandado en ningún momento ha sido conocido bajo la denominación “Wella Professionals”, cuyo uso por su parte tampoco había sido autorizada por parte de las Demandantes. Esta impresión se ve reforzada si se tiene en cuenta que el Demandado ya había sido condenado previamente a transferir otro nombre de dominio (<xxxxxxx1.es>) al considerarse que, dándose unas circunstancias prácticamente idénticas a las que se dan en este caso, había infringido el

Reglamento;

- Difícilmente podría considerarse que el Demandado ha hecho un uso legítimo u ostenta un interés legítimo en general sobre el Nombre de Dominio dado que el mismo se refiere a las marcas titularidad de Wella AG, sin que cupiera razonablemente un uso de buena fe por parte del Demandado dentro del marco del Reglamento. En este sentido, cabe recordar además que las marcas en cuestión han adquirido una significativa notoriedad en el mercado español. De este modo, parece difícil imaginar que el Demandado no conocía las marcas WELLA PROFESSIONALS en el momento del registro del Nombre de Dominio, especialmente si se tiene en cuenta que el Demandado reside en España y parte de los enlaces incluidos en el sitio web en cuestión se encuentran obviamente referidos al sector en el que las Demandantes desarrollan sus actividades.
- En ningún momento el Demandado se ha personado en este procedimiento para rebatir las alegaciones presentadas en su contra por parte de las Demandantes, 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 las Demandantes prueben que el Demandado 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, el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que el Demandado tenía de la existencia de las marcas WELLA y WELLA PROFESSIONALS de Wella AG al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta del carácter notorio de dichas marcas así como la inclusión en el sitio web conectado con el Nombre de Dominio de enlaces referidos a empresas competidoras de las Demandantes.

Por otra parte, cabe señalar que la correspondencia existente entre las marcas titularidad de Wella AG 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 el Demandado 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) c. Á.dlF.L*, Caso OMPI No. DES2006-0012; *Gas Gas Motos, S.A. c. L.N.M.*, Caso OMPI No. DES2006-0013; *Caja de Ahorros Municipal de Burgos c. Kathryn Jane Tallin/Dogs.info*, Caso OMPI No. DES2007-0005; o *Viajes El Corte Inglés, S.A. c. A.P.A.*, Caso OMPI No. DES2010-0003), el Experto considera que el Demandado ha registrado y utilizado 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 <wellaprofessionals.es> sea transferido a The Procter & Gamble Company.

Albert Agustinoy Guilayn
Experto

Fecha: 5 de julio de 2010