

DECISIÓN DEL EXPERTO

WhatsApp Inc. c. P.J.M.P.
Caso No. DES2017-0026

1. Las Partes

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

El Demandado es P.J.M.P. , con domicilio en Palma, Mallorca, Islas Baleares, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del citado nombre de dominio es Strato.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de mayo de 2017. El 26 de mayo de 2017, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 29 de mayo de 2017, 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 del 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 12 de junio de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 2 de julio de 2017. El Demandado no contestó a la Demanda dentro del plazo para contestar. Por consiguiente, el Centro notificó al Demandado su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 4 de julio de 2017. El Demandado envió dos comunicaciones al Centro en fechas 4 de julio de 2017 y 5 de julio de 2017.

El Centro nombró a Luis Miguel Beneyto Garcia-Reyes como Experto el día 19 de julio de 2017, 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. El Demandado envió al Centro una comunicación adicional en fecha 19 de julio de 2017.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa dedicada a la prestación de servicios de mensajería instantánea para dispositivos móviles. La Demandante es titular, entre otros, de los siguientes registros de marca con vigencia en España:

- Marca de la Unión Europea Nro. 009986514, WHATSAPP (denominativa), registrada el 25 de octubre de 2011;
- Marca de la Unión Europea Nro. 1095940, WHATSAPP (figurativa), registrada el 6 de octubre de 2011;
- Marca de la Unión Europea Nro. 010496602 (figurativa) registrada el 18 de mayo de 2012;

Además, invoca los siguientes registros:

- Marca de los EEUU Nro. 3939463, WHATSAPP (denominativa), registrada el 5 de abril de 2011 (fecha de primer uso en el comercio: el 24 de febrero de 2009); y
- Marca de los EEUU Nro. 4083272, WHATSAPP (denominativa), registrada el 10 de enero de 2012 (fecha de primer uso en el comercio: 10 de septiembre de 2009).

El nombre de dominio en disputa <whatsapp.es> fue registrado el 28 de mayo de 2013.

El nombre de dominio en disputa aloja en la actualidad una página web activa que actualmente contiene el siguiente texto (letras rojas mayúsculas):

“Strato es el domainer de este dominio. Se solicitó a Strato la anulación del dominio. Strato no anuló el dominio. Strato argumenta que es dominios.es el encargado de anular los dominios y que dominios.es tarda meses en realizarlo. Dado que Strato no aporta prueba alguna de lo informado por Strato, me veo en la obligación de poner en conocimiento de los interesados estos hechos para no perpetuar los inconvenientes de la incapacidad de Strato para dar anulación al dominio”

No obstante, de conformidad con la documentación aportada junto a la Demanda, en nombre de dominio en disputa dirigía a una página web desde el cual se ponía a disposición de los usuarios para su aparente descarga una aplicación dirigida espiar cuentas de usuarios de la aplicación “WhatsApp” de la Demandante. Dicha página web fue retirada por el Demandado en contestación a un requerimiento enviado por la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

- La Demandante es una empresa que provee una de las aplicaciones de mensajería instantánea para dispositivos móviles más populares a nivel mundial. La Demandante ha adquirido un importante grado de reconocimiento y reputación a nivel mundial, incluyendo en España, tal y como ha venido documentando la prensa internacional.

- La Demandante es titular de numerosos nombres de dominio con la denominación “whatsapp” y tiene una importante presencia en las redes sociales bajo dicha denominación.
- Tanto el Centro como otros proveedores de servicios de controversias en materia de nombres de dominio han dictado decisiones en las que se ha reconocido de manera rotunda la notoriedad y renombre de WHATSAPP y se han estimado las demandas correspondientes .
- Aunque el nombre de dominio en disputa actualmente no apunta a ninguna página, hasta fecha reciente apuntaba a una página web que ofrecía supuestamente un software descartable que permitía espiar las cuentas de los usuarios de WhatsApp. Además, la página web reproducía el logotipo de la Demandante.
- El Demandado es o era el titular de otros registros abusivos de nombres de dominio que reproducen las marcas de las más conocidas empresas de Internet, aportando la Demandante evidencia en la Demandan en apoyo de dicha manifestación.
- La Demandante remitió varios requerimientos al Demandado como consecuencia de las cuales fue eliminado el anterior contenido de la página web pero que no pudieron concluir con la cesión voluntaria del nombre de dominio en disputa.
- El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca WHATSAPP de la Demandante y es claramente confundible con ella.
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre la denominación. De hecho, dada la gran notoriedad y popularidad que goza la marca de la Demandante a nivel mundial, incluyendo en España, donde reside el Demandado, no puede concebirse un uso, ya sea actual o potencial, del Nombre de Dominio que no sea ilegítimo.
- Dado el renombre y reputación que goza la marca de la Demandante en todo el mundo y en España en particular, es evidente que el nombre de dominio en disputa fue registrado de mala fe, puesto que resulta inconcebible que el Demandado no tuviese conocimiento acerca de la existencia de los derechos marcarios de la Demandante en el momento del registro del nombre de dominio en disputa.
- También se ha producido un uso de mala fe, pues el Demandado, al utilizar el Nombre de Dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento. Hasta fecha reciente, en la página del Demandado figuraba un producto o servicio que llevaba la marca de la Demandante sin autorización para supuestamente espiar cuentas WhatsApp.
- Finalmente, la titularidad del Demandado sobre otros registros de nombres de dominio que reproducen tanto la marca de la Demandante como de terceros supone un claro indicio de su mala fe en este caso.

Con base en las alegaciones mencionadas, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante. No obstante, el Centro recibió una serie de comunicaciones del Demandado en fechas 4 de julio de 2017, 5 de julio de 2017 y 19 de julio de 2017, cuyo contenido se reproduce a continuación:

“Hola,

Ese dominio no fue renovado y no es de mi propiedad, ponganse en contacto con el proveedor de dominios para que le aclaren la situación.

un saludo.”

“pueden bloquearlo si es su deseo, como les dije anteriormente no es de mi propiedad.”

“ahorrenle trabajo al experto y adelantenle la informacion de que yo no soy el propietario del dominio es sorprendente como pueden hacer perder tiempo a las personas.”

6. Debate y conclusiones

6.1 Cuestión preliminar

El Demandado no ha presentado formalmente un escrito de contestación a la Demanda, pero ha enviado al Centro tres correos electrónicos negando ser el titular del nombre de dominio en disputa.

Pese a tal afirmación, como se ha señalado, Red.es confirmó que el Demandado era el titular del nombre de dominio. Además, el Experto nota que la dirección de correo electrónico desde la que se han recibido las comunicaciones coincide efectivamente con la que consta en los datos del Whois del nombre de dominio en disputa, confirmados por Red.es en su verificación registral enviada al Centro.

En consecuencia, el Experto considera que no existe ninguna razón para no seguir adelante con el procedimiento.

6.2 Análisis de los requisitos para la estimación de la Demanda

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”.

Por otra parte, el Reglamento se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” en sus siglas en inglés), por lo que resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía S.L. v. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0005; o en *Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. DES2007-0006.

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

La Demandante ha acreditado sus Derechos Previos sobre la marca WHATSAPP, e igualmente su indudable notoriedad y renombre en España y en todo el mundo.

El nombre de dominio en disputa reproduce íntegramente la marca WHATSAPP de la Demandante. El Demandado se limitó a añadir a dicha marca la letra “s”, lo cual obviamente no es suficiente para evitar que se produzca una clara similitud susceptible de causar confusión entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante.

En consecuencia, este Experto considera que existe claramente una similitud susceptible de causar confusión entre la marca de la Demandante y el nombre de dominio en disputa. Por lo tanto, concurre la

primera de las circunstancias previstas en el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El Demandado no ha contestado formalmente a la Demanda, por lo que no resulta posible conocer su versión sobre la posible existencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

No obstante, examinado el expediente y todas las circunstancias y hechos que en él constan, este Experto considera que:

- El Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa ya que, en efecto, ni éste se corresponde con su nombre, ni el Demandado es conocido comúnmente en el tráfico con el nombre de dominio en disputa. Asimismo, la Demandante no ha autorizado en modo alguno al Demandado para la utilización de su marca en el nombre de dominio en disputa.
- Teniendo en cuenta las circunstancias del presente caso, la reproducción íntegra de la marca de la Demandante el nombre de dominio en disputa, así como la notoriedad acreditada de la marca de la Demandante en España y en todo el mundo, no parece razonable pensar que el Demandado pueda ostentar algún tipo de derecho sobre el nombre de dominio en disputa. Además, según ha acreditado la Demandante en su escrito, la propia página web del Demandado hacía referencia directa a la marca WHATSAPP de la Demandante.
- La ausencia de contestación formal a la Demanda puede, en este caso, considerarse como una asunción o reconocimiento del Demandado que no contestó de la inexistencia de esos derechos o intereses legítimos a su favor. Este criterio ha sido seguido en innumerables decisiones, entre las que se encuentra *Montes de Piedad Y Cajas de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga Y Antequera (Unicaja) v. F.L.P.* , Caso OMPI No. D2000-1402; *Hipercon, S.A. v. Miguel A. González*, Caso OMPI No. D2000-0045; *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. J.G. / Luarda Asesores S.L.*, Caso OMPI No. D2008-0890; ó *Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid v. J.M.E-S.R.* , Caso OMPI No. DES2008-0031.
- El Demandado no acreditó derechos o intereses legítimos sobre la denominación cuando recibió los requerimientos previos de la Demandante, como hubiera sido razonable en el caso de ser titular de tales derechos.
- El texto que actualmente tiene la página web del Demandado puede interpretarse como un reconocimiento implícito de que renuncia a cualquier derecho sobre el nombre de dominio en disputa.

Por todo ello, el Experto entiende que la Demandante ha cumplimentado también el segundo requisito exigido por el Reglamento, al haber acreditado que el Demandado carece de derechos o interés legítimos sobre el nombre de dominio en disputa.

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

Este Experto considera que la Demandante ha presentado pruebas claramente suficientes como para apreciar que efectivamente concurre mala fe por parte del Demandado.

A esta conclusión se llega si tenemos en cuenta que ha quedado acreditado que la marca WHATSAPP de la Demandante goza de una amplia notoriedad en España y en todo el mundo. Por consiguiente, el Demandado al registrar el nombre de dominio en disputa (el cual reproduce íntegramente la marca de la Demandante junto a la letra “s”) forzosamente había de ser consciente de estar apropiándose de una denominación coincidente con la marca notoria de un tercero, más aún considerando cómo la página web a

la que dirigía el nombre de dominio en disputa reproducía en su contenido las marcas de la Demandante. La notoriedad de la marca de la Demandante y las circunstancias del caso permiten por tanto inferir la concurrencia de mala fe, tal y como se ha señalado en numerosas decisiones del Centro como *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. v. J.G. / Luarca Asesores S.L.*, Caso OMPI No. D2008-0890; *Banco Español de Crédito, S.A. v. M.D.P.V.T.*, Caso OMPI No. D2000-0018; o *Banco de Vitoria, S.A. v. Multimedia Digital Rioja, S.L.*, Caso OMPI No. D2001-0496.

Ya en la primera decisión dictada en un procedimiento administrado por el Centro en aplicación del Reglamento referida a un nombre de dominio “.es”, *Citibank, N.A., Citigroup Inc. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001, se estableció de forma clara esta interpretación:

“Uno de los factores que ha de ser tenido en cuenta a la hora de apreciar la mala fe en el registro y uso de un nombre de dominio idéntico o confundible con una marca ajena es el conocimiento previo de la marca. (Así se hace reiteradamente en las resoluciones que aplican la Política de la ICANN, cuya interpretación es perfectamente aplicable también a procedimientos sobre nombres de dominio ‘.es’ como el presente, sujeto al Reglamento. *Vid.*, entre otras muchas resoluciones, las de los casos, *Casino Castillo de Perelada, S.A., Casino Lloret de Mar, S.A. y Gran Casino de Barcelona, S.A v. Montera 33 S.L.*, Caso OMPI No. D2002-0830, *Volvo Trademark Holding AB v. Unasi, Inc.*, Caso OMPI No. D2005-0556, o *BolognaFiere S.p.A. v. B.D.*, Caso OMPI No. D2003-0295).”

Para determinar el conocimiento previo de la marca por parte del sujeto que registra el nombre de dominio, se han de valorar diferentes circunstancias, entre las que destacan las relativas al domicilio del solicitante del nombre de dominio, a la amplitud de uso de la marca y al carácter notorio o renombrado de la marca.”

Asimismo, la Demandante ha acreditado que anteriormente la página web del Demandado apuntaba a una plataforma que ofrecía supuestamente un software descartable que permitía espiar las cuentas de los usuarios de WhatsApp, haciendo así referencia directa a la conocida marca de la Demandante y tratando de alguna forma aprovecharse indebidamente de los Derechos Previos de la Demandante, bien mediante la venta de la aplicación (la cual, según muestra la impresión de la página web del nombre de dominio en disputa aportada por la Demandante, señalaba cómo la aplicación era “totalmente gratis por un tiempo limitado”), bien mediante la obtención de información personal y/o la distribución de *software* malicioso o *malware*.

Esta conducta es claramente subsumible entre las pruebas de mala fe que prevé el artículo 2 del Reglamento:

“4) El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su web”.

El hecho de que el sitio web aloje en la actualidad una página web activa, con el contenido anteriormente reproducido en la sección 3 de la Decisión, no cambia las conclusiones del Experto.

Finalmente, junto a todo lo anteriormente indicado, el Experto nota que el Demandado es titular de otros registros abusivos de nombres de dominio que reproducen tanto la marca de la Demandante como de terceros. En opinión del Experto, este patrón de conducta constituye una evidencia adicional de mala fe del Demandado.

Así pues, este Experto considera que también ha quedado acreditada la concurrencia de mala fe en el registro o uso del nombre de dominio en disputa.

7. Decisión

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

Luis Miguel Beneyto Garcia-Reyes

Experto

Fecha: 2 agosto 2017