

DECISIÓN DEL EXPERTO

WhatsApp, Inc. c. Shout Marketing SL, River Plate Argentina
Caso No. DES2019-0016

1. Las Partes

La Demandante es WhatsApp, Inc., Estados Unidos de América, representada por Hogan Lovells (Paris) LLP, Francia.

Los Demandados son SHOUT Marketing SL, España y River Plate Argentina, Argentina, representados por Maestre Abogados, España (“el Demandado”).

2. Los Nombres de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio en disputa <whatsappcallcenter.es> y <whatsappmarketing.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 27 de mayo de 2019. El 27 de mayo de 2019, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 28 de mayo de 2019, 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).

El 5 de junio de 2019, el Centro envió la comunicación para la acumulación *prima facie* del procedimiento.

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 5 de junio de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 25 de junio de 2019. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 25 de junio de 2019.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 2 de julio 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

La Demandante, WhatsApp, Inc., es proveedora de una de las aplicaciones de mensajería móvil más populares del mundo. Fundada en 2009, fue adquirida por Facebook, Inc. en 2014.

La Demandante es titular, entre otras, de las siguientes marcas WHATSAPP:

- Marca de la Unión Europea N° 009986514, WHATSAPP, registrada el 25 de octubre de 2011; y
- Marca de la Unión Europea N° 010496602,  registrada el 18 de mayo de 2012.

La Demandante ha realizado inversiones importantes para desarrollar una fuerte presencia en las diferentes redes sociales.

El Demandado, Shout Marketing S.L., es una agencia de marketing dedicada a la creación, desarrollo y puesta en marcha de estrategias de marketing online para webs así como para telefonía móvil. En el expediente no figura información sobre las actividades del Demandado River Plate Argentina.

El nombre de dominio en disputa <whatsappmarketing.es> dirige a un sitio web que ofrece una aplicación que permite enviar campañas de mensajería masiva a través de la aplicación de la Demandante “WhatsApp”. En este sitio web aparece de manera destacada y sin autorización, la marca WHATSAPP de la Demandante, así como varias versiones coloreadas del logotipo telefónico de la Demandante.

El nombre de dominio en disputa <whatsappcallcenter.es> redirige a una página de error.

Los nombres de dominio en disputa fueron registrados en las siguientes fechas:

<whatsappmarketing.es> el 9 de abril de 2014.

<whatsappcallcenter.es> el 17 de marzo de 2016.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante alega que los nombres de dominio en disputa son idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con los Derechos Previos de los que es titular. Los nombres de dominio en disputa incluyen la marca de la Demandante WHATSAPP junto con otros términos descriptivos. La mera reproducción de la marca en los nombres de dominio en disputa hace que se cumpla este primer requisito. El hecho de que los nombres de dominio en disputa incluyan términos descriptivos como “marketing” o “callcenter” no impiden que se dé por cumplido este primer requisito.

La Demandante alega que el Demandado no tiene derechos ni intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. En este sentido manifiesta que la Demandante no ha concedido al Demandado licencia alguna ni tampoco le ha dado autorización o permiso para hacer uso de su marca WHATSAPP en un nombre de dominio o de otro modo.

Niega que el Demandado haya usado o haya realizado preparativos demostrables para usar los nombres de dominio en disputa a una oferta de buena fe de bienes o servicios de conformidad con lo establecido en el párrafo 4(c)(i) de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”). Efectivamente, considera la Demandante que el Demandado está tratando de aprovecharse de su fondo de comercio. De esta manera los usuarios de Internet crearán probablemente que el Demandado está vinculado a la Demandante. Advierte que esta circunstancia se refuerza por carecer de “disclaimer” (descargo de responsabilidad) el sitio web asociado al nombre de dominio en

disputa <whatsappmarketing.es> que evite la confusión. Además, considera la Demandante que el Demandado vulnera el artículo 5 de las Condiciones del servicio de WhatsApp Business.

Por otra parte, mantiene la Demandante que el Demandado no puede sostener que se le conozca comúnmente por la marca WHATSAPP, a los efectos de lo establecido en el párrafo 4 (c)(ii) de la Política UDRP, habida cuenta de la notoriedad del signo y de su vinculación a la Demandante. Por otra parte, el Demandado no es titular de derecho de marca sobre el término “WhatsApp”.

Por lo demás, advierte que el Demandado está utilizando sin permiso la marca comercial y el logotipo telefónico de WHATSAPP para desviar a los usuarios de Internet a un sitio web que imita la apariencia de la web oficial de la Demandante.

Por lo que se refiere al nombre de dominio en disputa <whatsappcallcenter.com> entiende que la tenencia pasiva por sí misma podría ser una actividad legítima. Sin embargo, esta mera tenencia no confiere ningún derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa en la medida que no puede constituir una oferta de buena fe de bienes y servicios.

En cuanto al tercero de los requisitos, alega la Demandante que atendiendo al carácter notorio de su marca así como al fondo de comercio de la propia Demandante en todo el mundo, sería insostenible para el Demandado defender que no tenía conocimiento de la marca WHATSAPP de la Demandante en el momento del registro de los nombres de dominio en disputa en 2014 y 2016.

Además, considera que el Demandado eligió el nombre de dominio en disputa <whatsappmarketing.es> para causar deliberadamente confusión entre los usuarios de Internet sobre el origen del sitio web y así aprovecharse de manera ilícita del fondo de comercio y la reputación de la Demandante. Y esto constituye un comportamiento que debe calificarse como de mala fe.

Asimismo, alega que existen evidencias de que el Demandado ha seguido un patrón de conducta de registros abusivos. Para ello aporta la referencia a *WhatsApp, Inc. v. Domain Manager, SHOUT marketing SL, and G.G.R., River Plate Argentina, and G.G.R., SHOUT Marketing SL*, Caso OMPI No. D2018-1581, así como certificados Whois de otros nombres de dominio que el Demandado registró en los que el término “whatsapp” es el común denominador, como entre otros <whatsappforbusiness.marketing>, <concursoswhatsapp.com>, y <whatsappmarketing.africa>.

Finalmente, y en cuanto al registro del nombre de dominio en disputa <whatsappmarketing.es> considera que tuvo como fin atraer de manera intencionada, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su página web creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a fuente, patrocinio, afiliación o promoción de los sitios web, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Reglamento. Y en cuanto al nombre de dominio en disputa <whatsappcallcenter.es> la notoriedad de la marca WHATSAPP y la improbabilidad de un uso legítimo abocan al cumplimiento de este requisito.

B. Demandado

El Demandado reconoce la titularidad de la marca WHATSAPP de la Demandante y su carácter notorio. Sin embargo, niega que las expresiones “whatsappmarketing.es” y “whatsappcallcenter.es” se correspondan de manera exacta con esa marca. El uso de la marca en los nombres de dominio en disputa es meramente descriptivo.

Que prueba de su buena fe es que el Demandado ha realizado todo lo posible para evitar la confusión con la marca de la Demandante. De esta manera, el nombre de dominio en disputa <whatsappmarketing.es> no redirige a ninguna página web adicional, sino que es la misma página web la que opera el servicio, consistente en la contratación de campañas publicitarias a realizar sobre “whatsapp”.

Por tanto, defiende el Demandado la no concurrencia del primero de los requisitos pues los nombres de dominio en disputa difieren notablemente de la marca WHATSAPP “pues se componen de ésta más una

partícula que en conjunto describe el servicio que presta mi mandante y que no entra en competencia con la actora”.

En relación al segundo de los requisitos mantiene el Demandado que ostenta derechos e intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa. Especialmente se refiere al caso de <whatsappmarketing.es> en la medida que lo viene utilizando en relación con ofertas de bienes y servicios de buena fe desde hace más de cinco años, y que el esfuerzo empleado en su iniciativa ha hecho que sea comúnmente conocido en el sector con ese nombre de dominio en disputa. De hecho, manifiesta haber sido la primera plataforma dedicada al envío masivo de mensajes vía WhatsApp. En apoyo a este uso aporta documental relacionada con el uso de la expresión “whatsapp marketing” así como documental sobre las campañas efectuadas en relación con el nombre dominio en disputa <whatsappmarketing.es> en Google Adwords.

Fundamenta igualmente sus derechos e intereses legítimos en el hecho de que los servicios prestados por el Demandado se refieren a servicios no ofrecidos por la Demandante, lo que evita cualquier conflicto competencial. Adicionalmente, considera ser conocido en el sector o actividad del “whatsapp marketing” con el nombre de dominio en disputa <whatsappmarketing.es>.

Por lo que se refiere al tercero de los requisitos admite el conocimiento de la marca de la Demandante que se infiere del servicio que presta conocido como “whatsapp marketing”. Niega por lo demás que pueda haber confusión desde el momento en que los servicios que presta el Demandado son diferentes de los servicios de la Demandante y por tanto no puede encajar en el supuesto cuarto sobre pruebas para un registro o uso de mala fe descrito en el artículo 2 del Reglamento.

Igualmente niega que el registro pueda calificarse de mala fe por encajar en el supuesto quinto del artículo 2 del Reglamento ya que los otros registros de los que es titular son expresiones relativas a servicios que se pueden prestar usando la herramienta “WhatsApp” pero en modo alguno pretenden confundirse con ésta.

No acepta que el Caso OMPI No. D2018-1581 citado anteriormente deba tenerse en cuenta en la medida que resultan necesarios al menos dos casos. Además, recuerda que en el citado caso se resolvió sin la participación del Demandado por lo que no efectuó respuesta alguna a la demanda, entendiéndose que dichos nombres de dominio eran accesorios al nombre de dominio en disputa <whatsappmarketing.es>.

Por lo que se refiere al uso de los nombres de dominio en disputa considera que incierto que se esté utilizando el nombre de dominio en disputa <whatsappmarketing.es> para atraer de manera intencionada, con ánimo de lucro, a usuarios de Internet a su página web creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a fuente, patrocinio, afiliación o promoción de los sitios web. Efectivamente sostiene el Demandado que siempre se ha identificado como el responsable del servicio accesible desde el nombre de dominio en disputa <whatsappmarketing.es> por lo que en consecuencia no cabe confusión. Es más, considera que no cabe la confusión toda vez la actividad empresarial entre ambas es distinta.

En cuanto al uso del nombre de dominio en disputa <whatsappmarketing.es> admite el Demandado que “podría ser susceptible de considerarse en el límite del uso descriptivo de marca ajena, pero desde luego en modo alguno podría constituir un supuesto de mala fe en el uso del dominio en sí y que en su caso sería necesario un procedimiento ordinario para tratar estas cuestiones que, claramente, exceden el ámbito de registros abusivos previstos en el Reglamento de aplicación”.

Con todo, concluye que el objetivo de la Demandante consiste en procurar excluir la competencia del mercado que actualmente existe en el sector del “whatsapp marketing” por tener la Demandante intención de introducirse en el mismo. Y todo ello supondría, según el Demandado, un claro intento de “reverse domain name hijacking”.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo 2 del Reglamento, se procede a continuación a analizar si se cumplen con los siguientes requisitos: 1) que los nombres de dominio en disputa sean idénticos o similares hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos; 2) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa; y 3) que los nombres de dominio en disputa hayan sido registrados o utilizados de mala fe.

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política UDRP, por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP y 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. Cuestión procesal: sobre el ámbito del Reglamento y la declaración de secuestro del nombre de dominio a la inversa

Conforme al artículo 1 del Reglamento "se aplicará a todos los conflictos de titularidad que se susciten en relación con el registro de nombres de dominio bajo '.es' sin perjuicio de las acciones judiciales que las Partes puedan ejercitar".

El Reglamento no incorpora la acción para que se declare un posible abuso ("reverse domain name hijacking") de la Demandante de los recursos que el mismo establece con el ánimo de privar con mala fe al titular del nombre de dominio.

Sin perjuicio a lo anterior, y a la vista de la decisión que el Experto adopta en el apartado 7, la disputa objeto del presente procedimiento se encuentra dentro del ámbito del Reglamento y no es necesario entrar a valorar la figura del secuestro del nombre de dominio a la inversa.

B. Cuestión procesal: acumulación de varios Demandados y varios nombres de dominio en un procedimiento

La Demandante presenta su Demanda contra una pluralidad de demandados y en relación a diferentes nombres de dominio. Apoya su pretensión en lo siguiente: ambos Demandados han utilizado la misma dirección de correo electrónico, a saber "contacto@whatsappmarketing.es"; y ambos Demandados han sido parte del procedimiento *WhatsApp, Inc. v. Domain Manager, SHOUT marketing SL, and G.G.R., River Plate Argentina, and G.G.R., SHOUT Marketing SL*, Caso OMPI No. D2018-1581 en la que el Experto concluyó en circunstancias similares a las del presente caso que existía control común y sería procesalmente justo y equitativo que el conflicto se dirimiera en un único procedimiento.

El Experto parte de la sección 4.11.2 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0. Especialmente el Experto tiene en cuenta *Speedo Holdings B.V. c. Programmer, Miss Kathy Beckerson, J.S.M.S.*, Caso OMPI No. D2010-0281 y *Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou c. Desmet Studio's y P. Weijenberg*, Caso OMPI No. DES2015-0016.

Por lo demás existe una admisión de control efectiva de los nombres de dominio en disputa por el Demandado.

En estas circunstancias el Experto entiende que sería procesalmente eficiente y justo para las partes la admisión de la acumulación en este procedimiento.

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

Ha quedado probado y es admitido por las partes la titularidad de la marca WHATSAPP por la Demandante por lo que deben reconocérsele Derechos Previos a efectos del Reglamento.

Siendo esto así debemos significar que este primer requisito implica, normalmente, una comparación del nombre de dominio con los componentes textuales de la marca registrada a los efectos de poder valorar si la marca es reconocible dentro del nombre de dominio en disputa. Cuando la marca es reconocible como ocurre en los casos en los que un nombre de dominio incorpora la totalidad de una marca registrada, o cuando al menos una característica dominante de la marca es reconocible en el nombre de dominio, el nombre de dominio normalmente se considerará confusamente similar a esa marca para los fines del Reglamento. Ver Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 sección 1.7.

Hacemos notar que los dominios de nivel (“ccTLD”) son normalmente irrelevantes a los efectos de este primer requisito de identidad similitud confusa entre los Derechos Previos y los nombres de dominio en disputa.

Habida cuenta de la íntegra reproducción de la marca WHATSAPP en los nombres de dominio en disputa el Experto considera cumplido este primer requisito a los efectos del artículo 2 del Reglamento.

D. Derechos o intereses legítimos

A la vista de las alegaciones descritas anteriormente, el Experto considera que la Demandante ha probado *prima facie* que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa. Efectivamente, el Demandado no ha obtenido licencia o autorización de uso de la marca WHATSAPP, no existen indicios que sea comúnmente conocido por dicho término, la página web a la que dirige <whatsappmarketing.es> del Demandado carece de “disclaimer” que identifique la relación entre las partes y se encuentra utilizando su marca. Además, no cabe reputar derechos o intereses legítimos al nombre de dominio en disputa que se encuentra inactivo como ocurre con <whatsappcallcenter.es>.

En estas circunstancias la carga de la prueba se traslada al Demandado. Éste insiste en los derechos que tiene por razón del uso intensivo que viene realizando especialmente del nombre de dominio en disputa <whatsappmarketing.es>. Considera que su actuación empresarial se basa en la buena fe y que sus servicios son diferentes de la Demandante por lo que no puede existir aprovechamiento de la marca WHATSAPP. En apoyo a sus alegaciones aporta evidencias sobre su actuación y esfuerzo por desarrollar su actividad.

El Experto ha estudiado con detenimiento las alegaciones y pruebas presentadas en el expediente. Del mismo parece que el Demandado pretende justificar y fundamentar sus derechos e intereses legítimos en el legítimo derecho que tiene como empresario a desarrollar un modelo de negocio. Sin embargo, parece olvidar el Demandado que su modelo de negocio no necesita un nombre de dominio que incluya una marca notoria como la de la Demandante. En este sentido *Statoil ASA v. G.L., Yoyo.Email Ltd.*, Caso OMPI No. D2014-0637 y *Sanofi v. G.L.*, Caso OMPI No. D2014-1145: “El Demandado parece basar su defensa que tiene un interés legítimo en el nombre de dominio en disputa porque tiene un “propósito comercial legítimo”[...] aunque su negocio pueda ser legítimo, no cabe construir en mismo con aprovechamiento de los derechos de terceras partes”.

Por otra parte, la utilización de la marca en el sitio web “www.whatsappmarketing.es” constituye una práctica que aboca a confusión en la medida que el usuario o internauta podrá, cabalmente, entender que se encuentra en un sitio oficial o cuanto menos que tiene autorización de la Demandante. Sin embargo, ha quedado probado que la Demandante no le ha concedido autorización para tal uso. Además, la composición de los nombres de dominio en disputa puede hacer pensar al usuario medio de Internet que se encuentra ante el titular de la marca o ante algún agente autorizado a su uso. Sin embargo, por carecer de esa titularidad marcaria o autorización, no cabe considerar legítimo este uso. Ver sección 2.5.1. Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

Y, por otra parte, nada se dice y ninguna evidencia se aporta en cuanto a los posibles derechos o intereses legítimos del Demandado sobre <whatsappcallcenter.es>. Por tanto, el Experto tiene en cuenta el silencio del Demandado, el uso pasivo del nombre de dominio en disputa y el carácter notorio de la marca WHATSAPP para considerar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos.

El Experto entiende además que habida cuenta de los derechos marcarios del Demandante sobre el término WHATSAPP y el consiguiente derecho al titular de la marca a prohibir su uso en un nombre de dominio impide que se le pueda reconocer derechos o intereses legítimos al Demandado.

Por cuanto antecede, debe concluirse que no concurren circunstancias que permitan reconocer la existencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en relación a los nombres de dominio en disputa.

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

El Reglamento impone a la Demandante la obligación de probar que el registro o el uso de los nombres de dominio es de mala fe.

Es un hecho aceptado en expediente que la marca WHATSAPP tiene valor notorio. Generalmente se entiende que el registro de un nombre idéntico o confusamente similar con una marca notoria puede ser constitutivo de mala fe. En este sentido, *S.A. v. P.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0008. Por tanto, en el presente caso, considera el Experto que el Demandado al solicitar el registro de los nombres de dominio en disputa, tenía en mente la marca WHATSAPP.

Además, entiende el Experto que con estos registros el Demandado pretendía aprovecharse de la reputación de la marca y no hacer un uso descriptivo de la marca como se alega. Para ello el Experto ha valorado el reiterado valor notorio de la marca, los numerosos nombres de dominio registrados por el Demandado en relación al término “whatsapp”, así como el uso del logo de la Demandante en la web del Demandado. Igualmente se ha tenido en cuenta la ausencia de descargo (disclaimer) por lo que el Demandado no ha tomado ninguna medida en su web para evitar esa posible confusión entre las partes.

Por lo demás, el hecho de que el Demandado haya registrado un número elevado de nombres de dominio en relación a la marca WHATSAPP permite concluir al Experto que el Demandado está impidiendo, o cuanto menos dificultando a la Demandante, utilizar sus marcas a través de los correspondientes nombres de dominio en disputa, lo cual constituye en el presente supuesto otra evidencia adicional de la mala fe del Demandado. Ver *America Online, Inc. v. Dolphin@Heart*, Caso OMPI No. D2000-0713: “el registro de varios nombres correspondientes a las marcas de servicio del demandante es suficiente para constituir un patrón de tal conducta y, por lo tanto, para constituir una mala fe en el sentido del párrafo 4(b)(ii) de la Política.” Ver sección 3.1.2, Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

No le parece a este Experto que el Demandado esté haciendo un uso descriptivo de la marca WHATSAPP. La utilización del signo en la web consiste un uso indiscriminado de la misma. Por lo que se refiere al Reglamento ese uso no es lícito pues puede hacer pensar al usuario medio de Internet que se encuentra en un sitio oficial de la Demandante. Tampoco la incorporación de la marca WHATSAPP en combinación con términos descriptivos a los nombres de dominio en disputa es una conducta que se pueda calificar como de buena fe en el presente caso. Al contrario, esa incorporación coadyuva a sugerir que estamos en presencia de un sitio oficial o cuanto menos autorizado por la Demandante. De nuevo hacemos notar la ausencia de “disclaimer” en la web del Demandado.

Por lo que se refiere a <whatsappcallcenter.es> su inactividad permite la aplicación de la doctrina de la tenencia pasiva y, por lo tanto, también dar por cumplido con este tercer registro. Ver *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows*, Caso OMPI No. D2000-0003 en caso de “tenencia pasiva”. De hecho, la reconocida reputación de la marca registrada WHATSAPP, la falta de derechos o intereses legítimos en los nombres de dominio en disputa y la falta de evidencia o incluso ausencia de evidencias de uso previsto al nombre de dominio en disputa, apoya un hallazgo de tenencia pasiva.

En consecuencia, entiende el Experto que se dan las circunstancias para dar por cumplido el tercero de los requisitos del Reglamento.

7. Decisión

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

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 11 de julio de 2019