

DECISIÓN DEL EXPERTO

Santillana Educacion, S.L. c. XXXXX
Caso No. DES2018-0031

1. Las Partes

La Demandante es Santillana Educación, S.L., con domicilio en Madrid, España, representada por González-Bueno SLP, España.

El Demandado es XXXXXX, con domicilio en Zhoukou, China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <achievers.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente registrador del nombre de dominio en disputa es PDR Ltd.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 25 de septiembre de 2018. El 25 de septiembre de 2018, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 1 de octubre 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 1 de octubre de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 21 de octubre 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 22 de octubre de 2018.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experta el día 26 de octubre 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 editorial española que opera a nivel internacional en el sector educativo, publicando y comercializando libros, así como diverso material educativo, además de realizar actividades y prestar servicios relacionados con su sector educativo y cultural.

La Demandante comercializa sus productos y presta sus servicios bajo numerosas marcas, que contienen o consisten en la denominación coincidente con su denominación social "Santillana", como, entre otras, SANTILLANA, GRUPO SANTILLANA, DIALOGOS SANTILLANA, SANTILLANA USA, SANTILLANA ESPAÑOL, SANTILLANA DOCENTES, FUNDACIÓN SANTILLANA, SANTILLANA N RED, así como también bajo un elevado número de marcas con diversas denominaciones, como, entre otras, RICHMOND, RICHMOND PUBLISHING, LOQUELEO, LOQUECUENTO, COCOROLOS, VOLUMEN 2000, LA GRAMMAIRE, CARPETA DE RECURSOS, EL BOSQUE DE LOS CUENTOS, ORBITA 2000, CHIRIBITAS, SPARKS, TENDANCES, AULA XXI, MANOTAS, BOLON, LQL, PERSONAL BEST, TARGET FCE, TARGET PET, TARGET EXAMS, TARGET KET.

Entre estas últimas, se encuentra la marca ACHIEVERS, que la Demandante ha protegido a nivel europeo y utiliza para comercializar diversos productos educativos, así como prestar diversos servicios dentro del sector educativo, de entretenimiento, deportivo y cultural. En concreto, la Demandante es titular de la Marca de la Unión Europea No. 10797033 ACHIEVERS, registrada el 5 de mayo de 2014, para diversos productos y servicios en las clases 9, 16 y 41.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 10 de mayo de 2018 y alberga una página Web en español que oferta la venta de calzado deportivo de diversas marcas (BALLY, FENDI, DOLCE & GABBANA, JIMMY CHOO, PHILIPP PLEIN, GIOSEPPO, ADIDAS, etc.), bajo un encabezamiento que incluye en su parte izquierda la denominación "achievers" (con su primera letra en mayúscula y las demás en minúsculas). Esta página Web incluye la posibilidad de adquirir los productos en diversas divisas además de euros, conteniendo en la descripción de sus productos indicaciones que sugieren que se trata de productos legítimos, como "zapatillas de marca" o "zapatillas de diseñador", si bien todos los productos se encuentran rebajados con descuentos alrededor del 30 o el 40% de su precio de venta. No se contiene ninguna referencia sobre el titular de la página Web, su dirección y demás datos de contacto, salvo un formulario de contacto, ni tampoco sobre la relación o falta de relación existente entre el titular de la referida página Web y los titulares de las marcas ofertadas en la misma o con la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a su marca ACHIEVERS a excepción del sufijo ".es", que no puede considerarse como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio.

Que su marca ACHIEVERS ha alcanzado notoriedad en el mercado de publicaciones para jóvenes, aportando, para acreditar este extremo, los resultados de diversas búsquedas efectuadas en Internet. Además, su marca identifica también servicios de entretenimiento y actividades deportivas, que se encuentran relacionadas con los productos ofertados en la página Web del Demandando, lo que genera un riesgo de confusión y de asociación en los consumidores.

Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que el mismo no es titular de ninguna entidad válidamente registrada en España ni de ningún derecho de

propiedad industrial protegido en España que incluya la denominación “achievers”, aportando copia de los resultados negativos obtenidos en la base de datos TMview sobre este extremo.

Que el Demandado no contestó a su requerimiento previo de fecha 20 de julio de 2018, enviado a través de la plataforma de Dominios.es. Además, es un conocido “ciberocupa”, habiendo sido objeto de diversos procedimientos similares (como, entre otros, *TESSILFORM, S.p.A. c. XXXXX*, Caso OMPI No. DES2017-0004, *Oberalp Deutschland GmbH c. XXXXX*, Caso OMPI No. DES2017-0007, *Jack Wolfskin Ausrüstung Für Draussen GmbH & CO. KGaA c. XXXXXX* Caso OMPI No. DES2017-0018 y *Millet Mountain Group SAS c. XXXXX*, Caso OMPI No. DES2017-0023), en los que la mala fe del Demandado ha quedado acreditada, considerando presumible que se dedique de forma habitual al fenómeno de la ciberocupación. El Demandado ha efectuado el registro del nombre de dominio en disputa contraviniendo los derechos exclusivos de la Demandante, con la intención de aprovecharse indebidamente de la reputación de su marca, menoscabando su carácter distintivo, su notoriedad o renombre.

Que igualmente acredita la mala fe del Demandado, la circunstancia de que el nombre de dominio en disputa perturbe la transparencia del mercado y de Internet, impidiendo al titular de los Derechos Previos, utilizarlos a través del referido nombre de dominio. Además, se ha encontrado una referencia en Internet que califica diversas páginas Web pertenecientes al Demandado como relativas a calzado falsificado de origen chino y se intentó adquirir un producto de la página Web que alberga el nombre de dominio en disputa, sin poder completar la transacción, principalmente por desconfianza en sus medios de pago, al haber detectado reiterados fallos y recargas inusuales de pantalla. Todo ello acredita la mala fe del Demandado.

La Demandante cita diversas decisiones adoptadas en virtud de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”) y del Reglamento, que a su juicio sustentan sus alegaciones.

La Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. 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.

A continuación, procede analizar si se cumplen los referidos requisitos cumulativos.

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

En primer término, 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 de una marca de la Unión Europea consistente en la denominación ACHIEVERS, que se encuentra protegida y es válida 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, comercializar sus productos y prestar sus servicios, se reproduce de forma idéntica en el nombre de dominio en disputa, añadiendo únicamente el código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es”, que, generalmente, carece de relevancia a efectos de este primer requisito, por su carácter técnico, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la Política. 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”).

La marca de la Demandante es directa y fácilmente reconocible en el nombre de dominio en disputa. Por ello, la Experta concluye que el nombre de dominio en disputa resulta idéntico a la marca que constituye los Derechos Previos de la Demandante, quedando así cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El análisis de si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre 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 sobre el mismo. 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 el 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, a juicio de la Experta, las pruebas presentadas por la Demandante acreditan *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado, por cuanto que éste no es comúnmente conocido por la denominación que constituye el nombre de dominio en disputa, tampoco ha sido autorizado o se encuentra relacionado con la Demandante, como evidencia la propia presentación de la Demanda. Además, como acredita la Demandante y ha podido comprobar la Experta, el Demandado carece de ninguna marca u otro derecho de propiedad industrial registrado en España, a nivel europeo o internacional designando España, que consista o contenga la denominación “achievers”.

La Experta ha podido comprobar también que el nombre de dominio en disputa se utiliza para albergar una página Web en idioma español en la que se comercializa calzado deportivo de diversas marcas de terceros, que pueden considerarse renombradas o notorias dentro del sector de la moda, como BALLY, FENDI, DOLCE & GABBANA, JIMMY CHOO, PHILIPP PLEIN, GIOSEPPO, ADIDAS, etc. Los productos se anuncian como legítimos, incluyendo referencias tales como “zapatillas de marca” o “zapatillas de diseñador” y se incluye la denominación coincidente con la marca de la Demandante “achievers” en su encabezamiento, en su parte superior izquierda, con la primera de sus letras en mayúscula y las restantes en minúsculas.

La Experta considera que el uso de un nombre de dominio no puede ser considerado como legítimo cuando falsamente sugiere algún tipo de asociación o afiliación con el titular de la marca o implica algún tipo de actividad ilegítima, como la venta de falsificaciones. Asimismo, la Experta entiende que los nombres de dominio que son idénticos a una marca implícitamente pueden crear un riesgo de confusión o de asociación con dicha marca y su titular (véase la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0). En cualquier caso, la Experta ha decidido tomar en consideración todas las circunstancias del caso, para determinar si su uso podría considerarse como legítimo.

En el presente caso, el carácter legítimo o ilegítimo de los productos que se ofertan en la referida página Web del Demandado no ha quedado definitivamente acreditado, si bien, a juicio de la Experta, existen indicios que apuntan a que el origen de estos productos pueda ser ilegítimo, como i) la sustanciosa rebaja en todos los productos respecto a su precio de venta original, ii) la falta de indicación alguna respecto a la titularidad de la página Web y la falta de datos de contacto de su titular, así como iii) la inclusión del Demandado en listados de páginas Web de venta de calzado falso de origen chino y iv) la circunstancia de existir un patrón de conducta en el Demandado en relación al registro de nombres de dominio de mala fe, existiendo varias decisiones adoptadas en virtud de la Política y del Reglamento en las que ha sido considerado presumible que se dedique de forma habitual a la ciberocupación.

El Demandado no ha contestado a la Demanda ni, por tanto, acreditado la existencia de ninguna circunstancia que pudiera denotar sus derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa ni el carácter legítimo de sus productos y de su actividad.

Además, la Experta entiende que, dado que el nombre de dominio en disputa incluye la marca de la Demandante de forma íntegra e idéntica, sin añadir ningún otro elemento, salvo el código de país “.es”, el mismo genera un riesgo de confusión por asociación, que, puede llevar a los usuarios de Internet a acceder a la página Web del Demandado de forma inintencionada, simplemente por la confusión generada por el nombre de dominio en disputa con la marca de la Demandante

Todas estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que no se ha desvirtuado la acreditación *prima facie* presentada por la Demandante, estimando, por tanto, cumplido el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.

C. Registro o uso del nombre 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.

La Experta considera que las evidencias presentadas por la Demandante en relación al alegado carácter notorio de su marca ACHIEVERS, en el mercado español, en el momento en el que se registró el nombre de dominio en disputa, solo permiten concluir que la misma gozaba de cierta presencia en Internet, de la que no es posible presumir que el Demandado conociera la existencia de esta marca en el momento en el que registró el nombre de dominio en disputa.

No obstante, la Experta considera que existen otras circunstancias en el presente caso de las que cabe deducir en el balance de las probabilidades la mala fe del Demandado.

Varias circunstancias del presente caso corroboran esta conclusión, como i) la completa identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante, ii) la falta de contestación a la Demanda y al requerimiento previo remitido por la Demandante, no habiendo aportado ninguna justificación sobre la legitimidad de su negocio y/o sus intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ni sobre los motivos que le habrían llevado a registrar el nombre de dominio en disputa, iii) la ocultación de su identidad

y datos de contacto en la página Web que alberga el nombre de dominio en disputa, iv) la ocultación de sus datos de contacto en el registro del nombre de dominio en disputa, iv) la inclusión del Demandado en listados de páginas Web de venta de calzado falso de origen chino y v) la existencia, además, de un patrón de actuación por parte de Demandado en casos calificados como ciberocupación en otros procedimientos siendo al menos tres de ellos en el ámbito de nombres de dominio bajo el ccTLD “.es”.

Todas estas circunstancias cumulativas, permiten, a juicio de la Experta, concluir que el Demandado ha actuado de mala fe respecto del nombre de dominio en disputa. Asimismo, la actividad del Demandado ha impedido que la Demandante utilice su marca ACHIEVERS como nombre de dominio, generando un riesgo de confusión y de asociación con la misma, con la consiguiente potencial perturbación de la actividad comercial de la Demandante.

Por ello, las mencionadas circunstancias de este caso, llevan a esta Experta a concluir que el Demandado ha actuado de mala fe, considerando 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 el nombre de dominio <achievers.es> sea transferido a la Demandante.

Reyes Campello Estebaranz

Experta

Fecha: 29 de octubre de 2018