

DECISIÓN DEL EXPERTO

Wenger S.A. c. The Biz Point S.L.
Caso No. DES2018-0027

1. Las Partes

La Demandante es Wenger S.A., con domicilio en Delémont, Suiza, representada por Durán-Corretjer, S.L.P., España.

El Demandado es The Biz Point S.L., con domicilio en Madrid, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <wenger.es> (el “nombre de dominio en disputa”).

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre 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 10 de agosto de 2018. El 13 de agosto 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 14 de agosto 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 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 16 de agosto de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 5 de septiembre de 2018. El contacto administrativo del nombre de dominio en disputa presentó varios correos electrónicos al Centro en fechas 31 de agosto y 11 de septiembre de 2018. El Centro notificó a las Partes el 11 de septiembre de 2018 que el Centro procederá con el nombramiento del grupo administrativo de expertos.

El Centro nombró a Luis Miguel Beneyto García-Reyes como Experto el día 17 de septiembre de 2018, 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

A los efectos de este procedimiento son de tener en cuenta los siguientes hechos no controvertidos:

- La Demandante, Wenger S.A es una entidad suiza constituida en 1893 como fábrica de cuchillos, ampliando a sus actividades la fabricación de relojes de equipaje en 1997, para continuar desarrollando ambas líneas de productos.
- La Demandante es titular de numerosos registros de marca, entre los que se halla el registro de marca internacional designando la Unión Europea No. 976781 WENGER que protege productos de las clases 8 y 14 entre otras, que tiene prioridad y fecha de registro de 3 de junio de 2008.
- El nombre de dominio en disputa fue registrado con fecha 18 de marzo de 2010. De conformidad con la documentación aportada junto a la Demanda, el nombre de dominio en disputa resolvía en fecha 7 de diciembre de 2016 a un sitio web en la cual se ofrecían a la venta relojes identificados bajo la marca WENGER. En la actualidad, el nombre de dominio en disputa muestra un sitio web reproduciendo la marca WENGER, el cual se indica que el sitio web se halla temporalmente fuera de servicio.
- Parecería que a partir del 1 de julio de 2007, el Demandado se constituyó en distribuidor en España de los productos con la marca WENGER de la Demandante.
- La marca WENGER de la Demandante puede considerarse como notoria en España en el sector de los relojes.
- La Demandante requirió al Demandado la transferencia del nombre de dominio en disputa con fecha 9 de marzo de 2017, dada la aparente finalización del contrato de distribución de sus productos, recibiendo contestación del Demandado de fecha 18 de mayo de 2017, en la que solicita a la Demandante una compensación de EUR 8.000, por la venta del nombre de dominio en disputa y por los gastos incurridos en desarrollo y mantenimiento del sitio web correspondiente, al margen de otros importes por otros conceptos. De conformidad con el contenido de dicha contestación: “[c]onforme a lo hablado previamente, nos interesa llegar a un acuerdo global para vender nuestro inventario de relojes y navajas Wenger y cederles el dominio wenger.es y la página web”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

- La Demandante es titular de la marca internacional WENGER, la cual debe considerarse, al menos, como notoriamente conocida a nivel mundial en el sector de los relojes.
- El nombre de dominio en disputa, incorpora sin variación alguna la marca WENGER por lo que debe considerarse que se produce identidad entre ambos.
- El Demandado no es titular de ningún signo distintivo que incorpore la denominación “wenger” por lo que carece de cualquier derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio en disputa.
- El Demandado había sido distribuidor en España de productos de la Demandante, con la denominación WENGER.

- La Demandante envió con fecha 9 de marzo de 2017 un requerimiento al Demandado solicitando la cesión a su favor del nombre de dominio en disputa, dada la extinción del contrato de distribución suscrito con el Demandado, al que el Demandado respondió solicitando el pago de EUR 8.000 a cambio de dicha transferencia, así como de los gastos incurridos en el desarrollo y mantenimiento del sitio web correspondiente, siendo su finalidad obtener un beneficio económico al que no tiene derecho.

- El Demandado conocía la existencia del acuerdo de distribución anteriormente aludido con antelación al registro del nombre de dominio en disputa, lo que acredita su mala fe en el registro.

- Ese conocimiento de la marca de la Demandante por el Demandado a la hora de registrar el nombre de dominio en disputa es aún más probable considerando que el Demandado había sido distribuidor exclusivo de los productos de aquella.

- El proceder del Demandado, al reclamar el pago de la cantidad de EUR 8.000 a cambio de la transferencia del nombre de dominio en disputa, es una evidencia de mala fe.

Como consecuencia de todo ello, la Demandante solicita la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

En su comunicación enviada al Centro en fecha 31 de agosto de 2018, el contacto administrativo del nombre de dominio en disputa acusó recibo de la notificación de la Demanda e inicio del procedimiento administrativo enviado por el Centro en fecha 16 de agosto de 2018. Mientras que en sus comunicaciones al Centro en fecha 11 de septiembre de 2018, éste solicitó – en contestación a la notificación del comienzo del proceso de nombramiento del grupo administrativo de expertos – un plazo adicional para presentar una contestación. El Centro acusó recibo de estas comunicaciones, señalando que sus comunicaciones serían puestas en conocimiento del Experto, que tendría absoluta discreción en la admisión de una eventual contestación formal a la Demanda presentada fuera del plazo otorgado para ello.

6. Debate y conclusiones

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 su titularidad sobre el registro de marca internacional con efectos en España nº 976781 WENGER. Es claro que se produce una total identidad entre los Derechos Previos de la Demandante, y el nombre de dominio en disputa, al reproducir éste de manera íntegra la denominación WENGER.

Por otro lado debe recordarse que, como es sabido y tal y como se ha establecido en numerosas decisiones emanadas del Centro, la partícula “.es” identifica el dominio territorial de nivel superior correspondiente a España, y no es relevante a efectos del proceso comparativo a efectuar entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos de la Demandante.

Este Experto considera, por tanto, probada la concurrencia del primero de los requisitos previstos en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

A juicio de este Experto, el Demandado parece haber efectuado una oferta de productos y servicios con anterioridad a la presentación de la Demanda que aquí se sustancia, oferta que durante un tiempo habría

sido efectuada dentro del marco de un acuerdo de distribución. Si bien el Experto desea señalar que, bajo la concurrencia de determinadas circunstancias, un distribuidor reconocido contractualmente a través de un acuerdo firmado podría llegar a ostentar derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio en disputa (ver *Oki Data Américas Inc v. ASD Inc*, Caso OMPI No. D2001-0903)¹, la sección 2.8.2, de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0 establece al respecto de esta cuestión que:

“Cases applying the Oki Data test usually involve a domain name comprising a trademark plus a descriptive term..., whether at the second-level or the top-level. At the same time, the risk of misinterpretation has led panels to find that a respondent lacks rights or legitimate interest in cases involving a domain name identical to the complainant’s trademark”

En el presente caso, el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca WENGER de la Demandante lo que constituye en opinión del Experto un factor suficiente para fallar que existe un riesgo elevado de confusión por asociación con la marca de la Demandante y que en consecuencia el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en un nombre de dominio idéntico a la marca de la Demandante (véase también en el mismo sentido la sección 2.5.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0).

Por otra parte, de conformidad con las evidencias que constan en el expediente, el acuerdo de distribución del Demandado para la venta de productos WENGER de la Demandante, parece hallarse concluido desde, al menos, el 9 de marzo de 2017, fecha en la cual la Demandante se dirigió al Demandado solicitando la transferencia del nombre de dominio en disputa precisamente por la conclusión de dicho acuerdo. Teniendo en cuenta lo anterior, la inexistencia de relación alguna entre el Demandante y el Demandado en la actualidad, la total identidad existente entre el nombre de dominio en disputa y la marca WENGER de la Demandante, así como que el contenido actual del sitio Web alojado bajo el mismo (el cual el Experto ha podido confirmar que reproduce la marca WENGER de la Demandante indicando que el sitio web se halla temporalmente fuera de servicio), este Experto considera que no existen derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa.

Junto a lo anteriormente indicado, el Experto nota asimismo que el Demandado manifestó a la Demandante en contestación a su requerimiento su voluntad de transferir el nombre de dominio en disputa y el sitio web alojado bajo el mismo por un importe de EUR 8.000, mostrando además su interés en incluir dicha oferta dentro de un compromiso global que conllevaría, junto a la venta del nombre del dominio en disputa, la de otro tipo de bienes relacionados con el acuerdo de distribución previamente suscrito entre las partes. En consecuencia, este Experto entiende que la Demandante ha acreditado la concurrencia del segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.

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

La Demandante trata, en su escrito de Demanda, de acreditar que el Demandado registró o ha usado el nombre de dominio en disputa de mala fe, a través de dos argumentos fundamentales:

- En primer lugar, que el Demandado registró de mala fe el nombre de dominio en disputa porque conocía previamente la existencia de la marca de la Demandante lo que, de acuerdo con numerosas decisiones anteriores, constituye prueba suficiente para determinar la concurrencia de dicha mala fe en el registro del nombre de dominio en disputa.
- En segundo lugar, que el Demandado usó de mala fe el nombre de dominio en disputa al solicitar la cantidad de EUR 8.000 por la cesión del mismo a la Demandante, no teniendo derecho a ello.

¹ A efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, este Experto se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP”), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento, así como 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”).

En relación con lo anteriormente expuesto, este Experto entiende que no puede determinarse de forma concluyente, atendiendo a la naturaleza de las pruebas presentadas y la falta de información sobre el comienzo del acuerdo de distribución suscrito entre las partes, que el Demandado registrara o no el nombre de dominio en disputa de mala fe. No obstante, sin perjuicio de lo anterior, el Experto sí considera que el uso que el Demandado hace del nombre de dominio en disputa es de mala fe. Asimismo, el Experto nota la naturaleza alternativa del tercer elemento bajo el Reglamento para “.ES” al exigir que el registro o el uso del nombre de dominio en disputa sea de mala fe.

De conformidad con el requerimiento enviado por la Demandante al Demandado, el contrato de distribución existente para la distribución de los productos WENGER de la Demandante finalizó con anterioridad al 9 de marzo de 2017. En este sentido el Experto nota que el Demandado está utilizando en la actualidad, sin autorización para ello, la marca de la Demandante en el nombre de dominio en disputa (que resulta idéntico a la marca WENGER). Además, dicha marca se halla reproducida en el sitio web bajo el nombre de dominio en disputa junto a una leyenda “el sitio web se halla temporalmente fuera de servicio”, lo cual contribuye en opinión de este Experto a reforzar la existencia de confusión por asociación entre el nombre de dominio en disputa, la página web a la que resuelve actualmente el nombre de dominio en disputa y la Demandante. Esto lleva a sostener a este Experto que, en el balance de las probabilidades, el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a la página web alojada bajo el nombre de dominio, 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, circunstancia que constituye mala fe.

Asimismo, junto a lo anterior, el Experto considera que la voluntad de transferir el nombre de dominio en disputa y el sitio web alojado bajo el mismo por un importe de EUR 8.000, incluyendo además dicha oferta dentro de un compromiso global que conllevara la venta de otro tipo de bienes relacionados con el acuerdo de distribución previamente suscrito entre las partes, permite sostener que el Demandado pretendería utilizar el nombre de dominio en disputa como medida de presión para obtener de la Demandante una compensación de su anterior vinculación contractual, circunstancia que constituye evidencia adicional de mala fe a los efectos del Reglamento.

El Experto no se pronuncia sobre cualquier pago que en su caso pudiera o no ser debido por la terminación del contrato de distribución pues no entra dentro del alcance del presente procedimiento.

Este Experto considera, por tanto, probada la concurrencia del tercero de los requisitos previstos en el artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

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

Luis Miguel Beneyto García-Reyes

Experto

Fecha: 22 de octubre de 2018