

DECISIÓN DEL EXPERTO

inlingua International AG c. CENTRO DE ESTUDIOS SIENA S.L. INLINGUA
MADRID

Caso No. DES2023-0010

1. Las Partes

La Demandante es inlingua International AG, Suiza, representada por Kellerhals Carrard, Suiza.

La Demandada es CENTRO DE ESTUDIOS SIENA S.L. INLINGUA MADRID, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es TecnoCatica.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 18 de abril de 2023. El 18 de abril de 2023, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de abril de 2023, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta develando el registrante y los datos de contacto del nombre de dominio en disputa los cuales difieren del nombre del Demandado y los datos de contacto señalados en la Demanda. El Centro envió una comunicación electrónica a la Demandante en fecha 26 de abril de 2023, suministrando el registrante y los datos de contacto develados por el Registrador, e invitando a la Demandante a realizar una enmienda a la Demanda. La Demandante realizó una enmienda a la Demanda en fecha 28 de abril de 2023.

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") (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda y la Demanda modificada a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 8 de mayo de 2023. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de

mayo de 2023. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 31 de mayo de 2023.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experta el día 5 de junio de 2023, 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 sociedad anónima de derecho suizo fundada en 1968, que opera desde entonces en el campo de la enseñanza de idiomas bajo la marca INLINGUA. La Demandante opera a nivel internacional mediante la concesión de licencias y franquicias, teniendo más de 250 centros de idiomas en 30 países del mundo y, concretamente, en España, 19 escuelas de idiomas.

La Demandante es titular de numerosos registros marcarios relativos a su marca INLINGUA, así como un logo consistente en una letra “i” estilizada, incluyendo:

- La Marca Internacional No. 1026977, INLINGUA, figurativa, registrada el 4 de diciembre de 2009, en las clases 9, 16, 38, 41 y 42, que designa, entre otras jurisdicciones, la Unión Europea y España;
- La Marca Internacional No. 1083170, INLINGUA, denominativa, registrada el 14 de junio de 2011, en las clases 9, 16, 38, 41 y 42, que designa, entre otras jurisdicciones, la Unión Europea y España; y
- La Marca Internacional No. 1252874, I, figurativa, registrada el 2 de abril de 2015, en las clases 9, 16, 39 y 41, que designa, entre otras jurisdicciones, la Unión Europea y España, (colectivamente la “marca INLINGUA” y el “logo INLINGUA”, respectivamente).

Varias decisiones anteriores adoptadas en el marco de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política” o la “Política UDRP”), han reconocido el carácter renombrado de la marca INLINGUA a nivel internacional, especialmente en relación a los servicios educativos de idiomas.¹

La Demandante es también titular del nombre de dominio <inlingua.com> (registrado el 13 de mayo de 1997), que alberga su página web corporativa, mediante la cual promociona y ofrece sus servicios educativos.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 13 de diciembre de 2011, y resuelve a una página web en castellano que ofrece servicios educativos en el campo de la enseñanza de idiomas. En el encabezamiento de esta página web se incluye, en su parte derecha, la expresión “Trinity Exams”. En la pestaña de acceso a esta página se incluye una letra “i” estilizada idéntica al logo registrado y utilizado por la Demandante. La página web de la Demandada ofrece servicios de enseñanza de idiomas, así como servicios de traducción e interpretación y un “campus virtual”. En la sección “Conócenos” dentro del apartado “Método de Aprendizaje” se hace referencia a “El método inlingua” así como a “¿Qué garantías da un profesor inlingua?”. En las secciones “Política de privacidad de esta página” y “Aviso legal”, contenidas al pie de la página, se señala como responsable del fichero de datos generado y como titulares de la página y de su contenido a “inlingua Madrid” y a la sociedad TECNI GAP S.L (indicando el número de CIF de esta última sociedad). No se hace referencia en esta página web a la relación o falta de relación existente entre el titular de la página web y/o del nombre de dominio en disputa, con la Demandante y su marca.

Con arreglo a la Demanda, el 1 de octubre de 2004 la Demandante celebró un contrato de licencia respecto a la marca INLINGUA con el titular de la escuela de idiomas Demandada (Gabriel García Sánchez). Este

¹ Véase, entre otras, *inlingua International AG. v. Domain Admin, Whois Privacy Corp*, WIPO Case No. [D2020-1937](#); e *inlingua International AG. v. Barrie Shaw*, WIPO Case No. [D2021-3159](#).

contrato fue resuelto de forma unilateral por la Demandante, mediante requerimiento de fecha 12 de julio de 2021, teniendo efecto la resolución el 31 de diciembre de 2021. En el Apéndice C del contrato de licencia aportado por la Demandante figura la Demandada como entidad autorizada para desarrollar las actividades derivadas del contrato.²

En fecha 15 de febrero de 2022, la Demandante remitió un requerimiento a la Demandada instando la cesación en el uso de los derechos de propiedad intelectual, método educativo y materiales de la Demandante, como consecuencia de la terminación de su contrato.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

La Demandada se encuentra ligada al que fue licenciataria de la Demandante, quien es propietario de la academia de idiomas Demandada, así como también es dueño o partícipe de la entidad TECNI GAP S.L. Este licenciataria debe ser también considerado como Demandado.

El nombre de dominio en disputa es confusamente similar a la marca INLINGUA. El nombre de dominio en disputa incorpora íntegramente la marca INLINGUA añadiendo el término geográfico "Madrid". El uso del nombre de dominio en disputa incrementa el riesgo de confusión.

La Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa. La Demandada no es titular de ningún derecho marcario relativo al término "inlingua" y el contrato de licencia de marca que ligaba a las Partes fue resuelto unilateralmente por la Demandante (con efectos a partir del 31 de diciembre de 2021) mediante notificación cuya validez no fue discutida. La Demandada ha continuado prestando, ofreciendo y publicitando sus servicios utilizando sin autorización la marca INLINGUA, mediante un uso ilícito del nombre de dominio en disputa, "en incumplimiento de sus obligaciones (post) contractuales". Desde la rescisión del contrato de licencia, con arreglo a la sección 53 del mismo, el licenciataria estaba obligado a cesar inmediatamente en el uso de la marca y demás derechos de propiedad intelectual. A pesar de los requerimientos remitidos a la Demandada, esta ha incumplido sus obligaciones post contractuales, no realizando ningún esfuerzo para identificarse como independiente de la Demandante, sino que sigue dando la impresión de que estar relacionada con la Demandante o de ser la Demandante.

El nombre de dominio en disputa ha sido registrado o se utiliza de mala fe. La Demandada conoce la existencia de las marcas de la Demandante, que además son notoriamente conocidas y se encuentran presentes en todo el mundo, sin embargo, continúa utilizándolas a pesar de la resolución válida y no discutida del contrato de licencia que ligaba a las Partes. La Demandada busca intencionadamente seguir atrayendo a usuarios de Internet a su sitio web con ánimo de lucro comercial, aprovechándose de la confusión generada con la marca INLINGUA, a pesar de la terminación del contrato de licencia.

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

B. Demandada

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

² En esta decisión se considera como Demandada a la entidad registrante del nombre de dominio en disputa, si bien bajo la expresión "Demandada" se alude a todas las personas o entidades que se encuentren bajo un mismo control económico, incluyendo al licenciataria de la Demandante (titular de la Demandada), salvo que se haga referencia concreta a alguno de ellos por su nombre respectivo.

6. Debate y conclusiones

La resolución del presente caso se lleva 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, y, asimismo, dadas las similitudes existentes entre el Reglamento y la Política UDRP, a efectos de contar con criterios de interpretación para el análisis de este caso, la Experta recurre también a las interpretaciones realizadas mayoritariamente en anteriores decisiones acordadas en el marco de la Política y la doctrina reflejada en la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política, tercera edición ([“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”](#)).

La Experta nota la complejidad de las circunstancias del caso, dada la existencia de una relación contractual entre las Partes, que implica la existencia de acuerdos, términos y condiciones, que regulan no solo su pasada relación comercial, sino también las circunstancias, derechos y obligaciones de las Partes al término de la misma, con diversas obligaciones contractuales y post contractuales, como reconoce la propia Demandante en la Demanda.

En este sentido la Experta nota que el acuerdo de licencia celebrado entre las Partes en fecha 1 de octubre de 2004, aportado por la Demandante, incluye varias secciones cuya validez y cumplimiento sería necesario entrar a valorar para determinar si la actuación y el uso actual del nombre de dominio en disputa puede ser calificado como un uso de mala fe con arreglo al Reglamento, o si, en cambio, a la Demandada le asisten derechos o intereses legítimos que amparen su actuación. En concreto, la Experta entiende que sería necesario entrar a valorar el cumplimiento o incumplimiento por las Partes de: (i) las secciones relativas a la extensión de la propia licencia de marca; (ii) duración y terminación del acuerdo, y, concretamente, los requisitos para la validez de la resolución unilateral del contrato; (iii) así como los derechos y obligaciones de las Partes tras la terminación del acuerdo; (iv) las secciones que estipulan el régimen concreto aplicable a la resolución de las disputas derivadas del mismo (que incluye la posibilidad de acudir a medios de resolución de controversias como la mediación y el arbitraje), (v) así como las cláusulas relativas a la sumisión expresa en cuanto a la legislación y jurisdicción aplicable (referidas, en concreto, al Derecho suizo y a la jurisdicción de los tribunales de Berna, Suiza, salvo ciertas facultades de la Demandante para optar por el tribunal competente del país del licenciatario).

La Experta es consciente, además, que, con arreglo los principios generales del Derecho Contractual, los contratos obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.

La Experta considera, por tanto, que sería necesario valorar de todas estas cuestiones complejas, para poder determinar si la resolución unilateral, por parte de la Demandante, de la relación contractual entre las Partes, puede ser considerada válida y ajustada a Derecho, así como para determinar si, con arreglo a lo estipulado y las exigencias derivadas de los principios generales de la contratación, la Demandada ha incumplido o no sus obligaciones contractuales y post contractuales; y así poder concluir si a la Demandada le asisten derechos o intereses legítimos en su titularidad y uso del nombre de dominio en disputa, o su actuación puede ser calificada como una actuación de mala fe con arreglo al Reglamento.

El análisis de estas cuestiones complejas excede claramente del ámbito del Reglamento, que, al igual que el alcance de la Política UDRP, se limita a las prácticas de ciberocupación. El ámbito limitado del procedimiento trazado por el Reglamento, no tiene por objeto ni permite analizar y enjuiciar la validez de los contratos celebrados entre las partes, ni el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas de los mismos, sino que, debido a su reducido ámbito, basa su estándar de prueba en un “balance de probabilidades” o “preponderancia de la evidencia”. A diferencia de lo que ocurre en otros foros, donde si es posible y necesario entrar a valorar y enjuiciar la legalidad de los actos y contratos, así como el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones contractuales. Véase en este sentido la sección 4.2 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#).

La Experta nota también que la falta de comparecencia y contestación de la Demandada en el presente

procedimiento, entraña la imposibilidad de comprobar si la resolución unilateral por parte de la Demandante del contrato entre las Partes o cualquiera de las cuestiones relativas a la terminación de este contrato, incluido el posible incumplimiento de las obligaciones post contractuales en relación al uso actual del nombre de dominio en disputa, ha sido debatido por parte de la Demandada y/o si esta ha iniciado algún tipo de acción judicial o extrajudicial relativa a estas cuestiones.

La Experta considera, por tanto, en conclusión, que procede desestimar la Demanda debido a que el análisis de este caso queda fuera de su competencia bajo el Reglamento, no siendo este el foro adecuado y competente para analizar en profundidad (y no solo mediante un análisis *prima facie*, bajo el balance de las probabilidades), algunos de los aspectos de la disputa que nos ocupa, entendiéndose que es más adecuado su análisis y enjuiciamiento por los medios extrajudiciales de resolución de conflictos o la jurisdicción competente establecidos en el propio contrato que liga a las Partes. Véase en este sentido la sección 4.14.6 de la [Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0](#), así como numerosas decisiones en el marco de la Política y del Reglamento, como *Roger Martin v. Sandra Blevins, Social Design*, WIPO Case No. [D2016-0181](#); *Emadeldin Abdelfattah Mohamed Elakshar v. Kareem Fouad / Ahmed Yossef, Crius Solutions*, WIPO Case No. [D2018-2262](#); y *Cerruti 1881 s.a.s. v. Gurpreet Johar*, WIPO Case No. [D2012-1574](#); y *TEFAL v. BombayBiz India Private Limited*, WIPO Case No. [D2015-0527](#).

La Experta desea resaltar que esta decisión no implica, en modo alguno, considerar la conducta de la Demandada como legítima desde el punto de vista jurídico relativo a otros ámbitos, como el Derecho Contractual Mercantil, el Derecho de Propiedad Industrial o de la Competencia, cuyo conocimiento excede, como se ha indicado, del ámbito del presente procedimiento circunscrito a los supuestos de “ciberocupación”.

7. Decisión

Por las razones expuestas, la Experta desestima la Demanda.

Reyes Campello Estebarez

Experto

Fecha: 20 de junio de 2023