

## DECISIÓN DEL EXPERTO

PWxyz, LLC c. E. P.

Caso No. DES2024-0036

### 1. Las Partes

La Demandante es PWxyz, LLC, Estados Unidos de América (“Estados Unidos”), representada por GUELL INTELLECTUAL PROPERTY, S.L.P., España.

El Demandado es E. P., Estados Unidos.

### 2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del citado nombre de dominio es Red.es. El agente registrador es GODADDY.

### 3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 22 de septiembre de 2024. El 23 de septiembre de 2024, el Centro envió a Red.es mediante correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 24 de septiembre de 2024, Red.es envió al Centro mediante correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto. 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 8 de octubre de 2024. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 28 de octubre de 2024. 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 29 de octubre de 2024.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experta el día 1 de noviembre de 2024, 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 estadounidense que opera a nivel internacional en el sector editorial. La Demandante opera una plataforma multimedia de noticias sobre la publicación de libros, que ofrece artículos y noticias sobre todos los aspectos del negocio editorial, listas de los libros más vendidos en varias categorías y estadísticas del sector, así como reseñas de libros previas a su publicación. La publicación de la Demandante nació en 1872 como “The Weekly Trade Circular”, en 1873 pasó a llamarse “The Publishers’ Weekly”, y más tarde se eliminó el artículo y el apóstrofe de la marca. Actualmente, las publicaciones de la Demandante incluyen varios suplementos, circulares, revistas y secciones, tanto en idioma inglés, como en español y otros idiomas. La Experta haciendo uso de los poderes generales que le confiere el Reglamento ha consultado la página web de la Demandante “[www.publishersweekly.com](http://www.publishersweekly.com)”.

La Demandante es titular de varios registros marcarios relativos a la marca PW PUBLISHERS WEEKLY, con una representación gráfica concreta, entre otras, la Marca Española No. 4069059, PW PUBLISHERS WEEKLY, mixta, registrada el 17 de diciembre de 2020, en las clases 9, 16, 41 y 42; y la Marca Internacional No. 1706962, PW PUBLISHERS WEEKLY, mixta, registrada el 15 de julio de 2022, en las clases 9, 16 y 41, que designa, entre otras jurisdicciones, la Unión Europea. (En adelante, se hará referencia de forma colectiva a estas marcas como la “marca PUBLISHERS WEEKLY”).

La Demandante es también titular de varios nombres de dominio relativos a la marca PUBLISHERS WEEKLY, incluyendo el nombre de dominio <[publishersweekly.com](http://publishersweekly.com)> (registrado el 1 de abril de 1996), que alberga la página web corporativa de su publicación.

El Demandado es el socio director de la sociedad estadounidense Lantia LLC, una empresa de software que es titular de varias sociedades mercantiles españolas en el ámbito editorial (Lantia Publishing S.L. y Liberis Site S.L.).

El 27 de febrero de 2020, la Demandante y Lantia LLC firmaron un contrato y varios anexos, redactados en inglés, relativos a la alianza estratégica de ambas sociedades y el otorgamiento a la entidad Lantia LLC de una licencia exclusiva respecto a la marca PUBLISHERS WEEKLY (“Licensing & Strategic Alliance Agreement”), para una edición en español destinada, entre otros países, a España. El referido contrato regulaba (en su cláusula 6) la duración y terminación del mismo, extendiendo su vigencia a una duración mínima de cuatro años (hasta el 27 de febrero de 2024) y regulando la necesidad de un preaviso (de 6 meses), para su falta de renovación al final de este periodo mínimo, o para su terminación en cualquier momento pasado este periodo mínimo.

Durante la vigencia del mencionado contrato, en 2022, se firmó, entre las mismas sociedades, un anexo o “Addendum”, relativo a la propiedad intelectual, en relación al mencionado contrato de licencia de marca y alianza estratégica (“Intellectual Property Addendum to Licensing & Strategic Alliance Agreement”), también redactado en inglés, que regulaba el ámbito de la licencia y del uso de la marca, así como, otras cuestiones como las obligaciones de las partes, derechos de autor (“copyright”), etc., y otorgaba a la empresa del Demandado autorización para el registro y uso de uno o más nombres de dominio relativos a la marca PUBLISHERS WEEKLY o su acrónimo “PW”, con la obligación de cancelar el registro o transferir tales nombres de dominio a la Demandante al terminar el acuerdo de licencia.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 30 de diciembre de 2019 y, actualmente, resuelve a una página de que indica que existe un error de configuración: *“Please add this domain to one of your websites. Whoops, looks like this domain isn’t yet set up correctly. If you’re the site owner, please check your site management tools to verify your domain settings”*, que se puede traducir como “Agregue este dominio a uno de sus sitios web. Vaya, parece que este dominio aún no está configurado correctamente. Si usted es el propietario del sitio, verifique las herramientas de administración del sitio para verificar la configuración de su dominio”. De acuerdo con las alegaciones de la Demandante, el nombre de dominio en disputa fue utilizado por la empresa del Demandado en el marco de su contrato con la Demandante y, posteriormente, resolvía a una página que indicaba la puesta en marcha o “en escena” de una nueva página en relación al mismo, bajo el texto “PUBLISHERS – staging (<https://publishersweekly.es/>), Publishers. All rights reserved”.

El 18 de agosto de 2023, la Demandante remitió a la empresa Lantia LLC una notificación de no renovación del contrato de licencia de marca y alianza estratégica entre las mismas en la fecha de su extinción (27 de febrero de 2024). El 31 de enero de 2024, la Demandante remitió una nueva carta a la empresa del Demandado confirmando la terminación del referido contrato.

La empresa Lantia Publishing S.L., que, conforme se indica en el contrato de licencia de marca y alianza estratégica mencionado, pertenece a Lantia LLC, es titular de la Marca Española No. 4234622, EL CHESTER DE PUBLISHERS, mixta, registrada el 26 de junio de 2024, en la clase 35, con una representación gráfica que incluye un sofá tipo chéster rojo. La Demandante ha iniciado acciones ante la Oficina Española de Patentes y Marcas ("OEPM") para anular esta marca.

## **5. Alegaciones de las Partes**

### **A. Demandante**

La Demandante considera que reúne los requisitos cumulativos enunciados en el Reglamento para la transferencia a su favor del nombre de dominio en disputa.

En concreto, la Demandante alega que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a su marca PUBLISHERS WEEKLY, ya que no se ha de tomar en consideración los elementos gráficos de su marca y las letras "PW" son solo el acrónimo de la marca.

La Demandante alega también que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio en disputa, ya que, si bien su empresa ostentaba una licencia de marca y autorización para el registro y uso de nombres de dominio relativos a la marca PUBLISHERS WEEKLY, tal licencia y autorización quedaron extinguidas, por las notificaciones remitidas al Demandado, el 27 de febrero de 2024.

La Demandante alega, finalmente, que, pese a las comunicaciones enviadas al Demandado, éste no ha procedido a ceder el nombre de dominio en disputa a la Demandante y lo utiliza con mala fe, en relación a su nueva marca PUBLISHERS o EL CHESTER DE PUBLISHERS, ligado a una página que incluye "Publishers. All rights reserved". Tras la terminación del contrato, el Demandado ha adoptado una marca similar como identificadora de su revista y servicios que imitan a los de la Demandante, la publicita en redes sociales y utiliza el nombre de dominio en disputa para dar a entender que su nueva marca está relacionada o es lo mismo que la marca de la Demandante. La mala fe y el ánimo usurpatorio del Demandado deriva de continuar utilizando la marca de la Demandante pese a la terminación del contrato, como acredita el informe de investigación que se aporta al expediente. La Demandante se reserva el derecho de iniciar acciones por infracción de marca ante la jurisdicción civil.

### **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

La Reglamento no fue concebido ni es aplicable, de modo general, para la resolución de todos los conflictos relativos a nombres de dominio, sino que su ámbito es reducido, limitado a los llamados supuestos de ciberocupación, en los que se suscita un conflicto con el titular de una marca en relación a un nombre de dominio que ha sido registrado o se utiliza de mala fe.

Por ello, el Artículo 2 del Reglamento determina que un demandante debe probar que concurren los tres elementos cumulativos establecidos en el mismo precepto, en concreto:

- 1) El nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el Demandante alega poseer Derechos Previos; y
- 2) El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- 3) El nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

En el presente caso, la Experta observa que ha existido una relación contractual reciente entre las Partes, en concreto, entre la Demandante y la empresa del Demandado, Lantia LLC, que de forma extendida en el tiempo, durante cuatro años, desde el 27 de febrero de 2020, autorizaba a la empresa del Demandado al uso de la marca PUBLISHERS WEEKLY y al registro y uso de nombres de dominio que incluyeran o consistieran en la misma, dentro de cuyo marco parece que se registró el nombre de dominio en disputa. Con arreglo a lo alegado por la Demandante y las evidencias aportadas por la misma, el nombre de dominio en disputa fue registrado menos de dos meses antes de la firma del contrato de licencia de marca y de alianza estratégica entre la Demandante y la empresa del Demandado, y la aparente autorización de la Demandante a la empresa del Demandado para el registro del nombre de dominio en disputa fue ratificada por un anexo relativo al referido contrato, de 2022, que regulaba la propiedad intelectual y expresamente autorizaba a la empresa del Demandado al registro y uso de nombres de dominio relativos a la marca PUBLISHERS WEEKLY o su acrónimo "PG". Parece, por tanto, y la Demandante no ha alegado ni acreditado lo contrario, que el nombre de dominio en disputa fue registrado en el marco de la negociación entre las Partes relativa a su próxima relación contractual, con autorización de la Demandante (expresa o tácita y, posteriormente, ratificada), como un medio para que la empresa del Demandado desarrollara la actividad asignada a la misma en función de la relación pactada entre las Partes.

La Experta observa también que, con arreglo a las evidencias aportadas por la Demandante, la mencionada relación contractual y las autorizaciones relacionadas con los derechos de propiedad intelectual, el registro y uso del nombre de dominio en disputa, parecen haberse extinguido a la finalización del periodo mínimo de cuatro años del contrato, el 27 de febrero de 2024. Si bien, la Experta considera que claramente excede del ámbito de este procedimiento y de su competencia en virtud del mismo, entrar a valorar, si, con arreglo a lo alegado por la Demandante, el preaviso y demás requisitos regulados en el propio contrato para su terminación, han sido cumplidos, de forma que el contrato se extinguió legal y efectivamente, con arreglo a la regulación aplicable, en la fecha final del periodo mínimo inicial de cuatro años (27 de febrero de 2024).

En este sentido, la Experta nota que no se ha facilitado por la Demandante, ni se desprende del expediente, ninguna evidencia o información relativa a la recepción por el Demandado o por su empresa de las comunicaciones remitidas por la Demandante relativas a la terminación del contrato.

La Experta observa también que el contrato firmado por la Demandante y la empresa del Demandado, Lantia LLC, contenía estipulaciones concretas respecto a la resolución de posibles controversias entre las Partes, señalando la opción de acudir a una mediación voluntaria, y sometía la regulación del contrato a las leyes del estado de Nueva York, Estados Unidos, estableciendo como única jurisdicción competente los tribunales de dicho estado. La Experta considera, que, como se ha analizado anteriormente, la presente controversia respecto del nombre de dominio en disputa se encuentra afectada por la celebración de dicho contrato en tanto que la empresa del Demandado, Lantia LLC, parece haber utilizado el nombre de dominio en disputa bajo el amparo y durante la vigencia de dicho contrato (sin perjuicio de que el nombre de dominio en disputa fuera registrado aproximadamente mes y medio antes de la celebración del contrato) y, además, el registro del nombre de dominio en disputa parece haber sido ratificado o convalidado por la autorización conferida por la Demandante en virtud del anexo posterior la contrato (de 2022). Por tanto, la Experta considera que cualquier posible discrepancia entre las Partes relativa, tanto al contrato entre las mismas, como a su terminación, también prevista y regulada en el mismo, ha de ser resuelta con arreglo al derecho del estado y en la sede jurisdiccional competente según lo pactado entre las partes, incluyendo el destino del nombre de dominio en disputa tras la terminación del contrato con arreglo a lo estipulado en el mismo,

cuando tal terminación sea legal y efectiva, dado que el nombre de dominio en disputa ha sido utilizado por el (o la empresa del) Demandado en el marco de la relación contractual y mercantil entre las partes, regulada en el mencionado contrato y su addendum o anexo.

Entrar a valorar todas estas cuestiones, excede claramente del ámbito del Reglamento y de las competencias de la Experta. La Experta considera que el reducido ámbito y celeridad procedimental del Reglamento y también de la Política UDRP no puede ser el marco adecuado para resolver y decidir, con garantías procesales, el presente caso, por su complejidad y por la necesidad de dilucidar los derechos y relaciones entre las Partes de haberse extinguido la relación contractual o mercantil entre las mismas, así como la propia extinción en sí misma, su legalidad y efectividad, con arreglo a la legislación aplicable a la que las partes se sometieron expresamente. No es posible, ya que excede de la competencia de la Experta conferida en virtud del Reglamento, recabar en el presente procedimiento evidencias suficientes y analizar con garantías procesales adecuadas, las diversas relaciones y derechos de las Partes, ni las circunstancias y hechos enunciados anteriormente, sino que, para ello, sería más adecuado contar con los medios procesales y la capacidad probatoria reservados a otros ámbitos como los procedimientos judiciales o arbitrales, y habría de tenerse en cuenta, además, lo estipulado por las partes en cuanto a la legislación aplicable y jurisdicción competente para dilucidar estas cuestiones.

Dependiendo de los hechos y circunstancias de un caso particular, e independientemente de si las partes también pueden estar involucradas en litigios judiciales, en algunos casos, como, por ejemplo, en disputas comerciales o contractuales complejas, como es el presente caso, en el que las Partes han estado ligadas por un contrato de licencia de marca y de alianza estratégica empresarial, los expertos deniegan el caso sin entrar en el fondo del asunto, simplemente porque el mismo excede del alcance limitado a los supuestos de “ciberocupación” de la Política UDRP o del Reglamento, y sería más apropiadamente abordado por un tribunal de la jurisdicción competente. Véase la sección 4.14.6 de 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](#)”).

Esta es precisamente la decisión de la Experta en el presente caso, considerando que el mismo queda fuera del ámbito del Reglamento y excede de su competencia, ya que, por la complejidad del asunto y la relación contractual entre las partes, su análisis no es posible con las limitadas herramientas procesales del Reglamento; su decisión es más adecuada en la sede judicial competente.

La Experta desea precisar que su decisión no implica aprobación o reprobación de la conducta de ninguna de las Partes, ya que no entra en el fondo del asunto. Se desestima la Demanda por exceder del ámbito del Reglamento, quedando a las Partes la opción, más adecuada, de acudir a la jurisdicción competente. Igualmente, la Experta desea recordar a las Partes, si no han explorado ya esta vía, que, con arreglo al contrato pactado entre las mismas, se estipulaba la posibilidad de acudir a una mediación para la resolución de cualquier controversia suscitada en relación al mismo, herramienta que también se encuentra disponible en este Centro.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, la Experta desestima la Demanda.

**Reyes Campello Estebaranz**

Experto

Fecha: 14 de noviembre de 2024