

DECISIÓN DEL EXPERTO

Andersen Tax LLC V. P. V.

Caso No. DES2025-0018

1. Las Partes

La Demandante es Andersen Tax LLC, Estados Unidos de América, representada por Eversheds Sutherland (SA) Inc., Sudáfrica.

El Demandado es P.V., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es ARSYS.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 16 de abril de 2025. El 24 de abril de 2025, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 30 de abril de 2025, 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).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 6 de mayo de 2025. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 26 de mayo de 2025. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 22 de mayo de 2025.

La Demanda y la Contestación a la Demanda fueron ambas presentadas en el idioma inglés.

El Centro nombró a José Ignacio San Martín Santamaría como Experto el día 30 de mayo de 2025, 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.

Con posterioridad a este nombramiento, el día 2 de junio de 2025, la Demandante presentó un escrito de réplica a la contestación presentada por el Demandado. A la vista de ello, el día 5 de junio de 2025, el Experto emitió una Orden de Procedimiento dando al Demandado un plazo de cinco días para presentar su respuesta al nuevo escrito de la Demandante. Sin embargo, el Demandado no presentó nuevas alegaciones.

4. Idioma del Procedimiento

En su escrito de Demanda la Demandante solicita que el idioma del procedimiento sea el inglés. Basa su petición en la circunstancia de que la página web que aloja el nombre de dominio en disputa está redactada en ese idioma, que la página web está específicamente referida a Sudáfrica, país en el que el inglés es primera lengua y añade que la Demandante desconoce el idioma español y en consecuencia tendría que incurrir en gastos. Por su parte, el Demandado presentó su escrito de contestación también en inglés e hizo constar expresamente que no tenía ningún inconveniente a que el procedimiento se tramitara en este idioma.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento, el idioma del procedimiento será el español. Añade no obstante que “el Experto, de forma motivada, podrá acordar que el procedimiento se tramite en otro idioma si las circunstancias del procedimiento así lo requieren y las Partes están de acuerdo”.

A juicio de este Experto las circunstancias del caso no requieren la utilización de un idioma distinto del español, por lo que se dicta la presente decisión en este idioma. Sin embargo, el Experto considera que no es necesario requerir a las partes la traducción al español de sus escritos, pues ambas partes han acreditado su dominio del idioma inglés y no se ha producido ninguna situación de indefensión o perjuicio procesal para ninguna de ellas. Por consiguiente, por economía procesal se aceptan las alegaciones presentadas en inglés sin necesidad de traducción, pero se dicta la presente decisión en español.

5. Antecedentes de Hecho

La Demandante es titular de los siguientes registros de marca con efectos en España:

- Marca de la Unión Europea 006001283 ANDERSEN CONSULTING, solicitada el 14 de junio de 2007 y concedida el 24 de julio de 2008, para servicios de las clases 35, 42 y 45.
- Marca internacional con extensión a la Unión Europea 1213746 ANDERSEN CONSULTING, solicitada y concedida el 20 de mayo de 2014, para servicios de las clases 35 y 36.

El nombre de dominio en disputa <andersenconsulting.es> fue registrado el 15 de julio de 2011 y redirige al sitio web “www.enterpriseoutsourcing.com”.

6. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

En sus escritos, la Demandante alega fundamentalmente lo siguiente:

- La Demandante proviene del grupo empresarial de la antigua Arthur Andersen LLP e invoca su titularidad sobre las marcas ANDERSEN CONSULTING antes mencionadas y destaca su relevancia internacional en el ámbito de la consultoría, el asesoramiento fiscal, etc. bajo las marcas ANDERSEN, incluyendo una relevante presencia en España.

- El nombre de dominio en disputa es idéntico a las marcas ANDERSEN CONSULTING de la Demandante.
- El Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre esa denominación.
- La Demandante inició acciones legales en Sudáfrica contra una sociedad denominada Andersen Consulting (Pty) Ltd por infracción de su marca. Como consecuencia de la sentencia recaída, la sociedad cambió su denominación social a Spaces Booking (Pty) Ltd. El Demandado es uno de los directores de esta sociedad. Otro de los directores de la sociedad lo es también de Enterprise Outsourcing (Pty) Ltd, la compañía a cuya web resuelve el nombre de dominio en disputa. El Demandado fue también empleado en su día de Arthur Andersen LLP.
- El uso continuado por parte del Demandado de las marcas ANDERSEN CONSULTING perjudica a la Demandante y se aprovecha indebidamente su reputación.
- El nombre de dominio en disputa fue registrado con el fin de impedir que la Demandante registrara el correspondiente nombre de dominio.
- El Demandado no tiene relación alguna con la Demandante ni ofrece productos o servicios bajo la marca ANDERSEN CONSULTING.

Como consecuencia de todo ello, la Demandante solicita que el nombre de dominio en disputa le sea transferido.

B. Demandado

En su contestación a la Demanda, el Demandado se opone a las pretensiones de la Demandante alegando fundamentalmente lo siguiente:

- El nombre de dominio en disputa fue registrado el 15 de julio de 2011, mucho antes de que la Demandante comenzara sus operaciones en España.
- El Demandado ha venido realizando un uso legítimo y de buena fe del nombre de dominio en disputa para la actividad en España y Sudáfrica de sus sociedades Enterprise Outsourcing S.L y Enterprise Outsourcing (Pty) Ltd.
- Tras la bancarrota de Arthur Andersen en 2002 cesaron todas las actividades comerciales bajo la marca ANDERSEN. El Demandado se ocupó durante todo este tiempo de mantener el nombre de dominio en disputa.
- El apellido Andersen es de uso común y es utilizado internacionalmente por muchas empresas de otros ámbitos distintos a los de la Demandante. El Demandado ha hecho importantes inversiones en el nombre de dominio en disputa y ha venido utilizándolo en su actividad comercial.
- No existió mala fe en el registro o el uso del nombre de dominio en disputa, que en ningún momento fue ofrecido a la venta o fue utilizado para actividades de ciberocupación.
- El Demandado en ningún momento ha tratado de atraer usuarios de la Demandante ni perjudicar su actividad comercial, pues el tipo de servicios prestados por cada parte son claramente distintos.
- El hecho de que el nombre de dominio en disputa redirija al sitio web “www.enterpriseoutsourcing.com” representa una continuación de las actividades comerciales legítimas y no una explotación de las marcas de la Demandante.

- En el momento del registro del nombre de dominio en disputa en 2011 las empresas del grupo Andersen habían cesado toda operación e inversión, dejando al Demandado como único responsable del nombre de dominio en disputa durante más de una década.

- La Demandante está potencialmente intentando un secuestro inverso del nombre de dominio en disputa, pues después de haber estado muchos años sin realizar reclamación alguna, está utilizando el presente procedimiento para presionar al Demandado para que le transfiera el nombre de dominio en disputa, del que es legítimo titular.

7. Debate y conclusiones

El artículo 21 del Reglamento señala que el Experto resolverá la Demanda sobre la base de las declaraciones y documentos presentados por las Partes y respetando en todo caso lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo “.ES”.

Por otra parte, debido a las semejanzas entre el Reglamento y la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (“UDRP” por sus siglas en inglés), resulta razonable tomar en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido en los últimos años, tal y como ya se señalaba en *Estudios Universitarios Superiores de Andalucía, S.L. c. Eusanet, S.L.*, Caso OMPI No. [DES2006-0005](#); en *Editorial Bosch S.A. c. Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A.*, Caso OMPI No. [DES2007-0006](#); o en *Smarkets Limited c. Ioanis Zisis*, Caso OMPI No. [DES2017-0030](#); 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](#)”).

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 la marca ANDERSEN CONSULTING.

Es evidente que el nombre de dominio en disputa es idéntico a dicha marca, sin más añadidos ni diferencias.

Este Experto considera por tanto probada la concurrencia de la primera de las circunstancias previstas en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El Demandado pone de manifiesto que ha venido haciendo un uso legítimo y de buena fe del nombre de dominio en disputa, que redirige a la página web de su empresa. Sin embargo, en ningún momento ha facilitado una explicación razonable o plausible de por qué registró un nombre de dominio idéntico a la marca de la Demandante, perteneciente además a un grupo empresarial para el que él había trabajado y que había adquirido una gran relevancia pública y empresarial. La circunstancia del cese de actividad de ese grupo empresarial durante unos años no justifica la adopción como nombre de dominio de una denominación que seguía registrada como marca.

Es más, la Demandante ha presentado sólidos indicios de que la utilización de la denominación ANDERSEN CONSULTING aparentemente por una empresa relacionada con el Demandado o sobre la que el Demandado parecería ejercer cierto control fue considerada una infracción de los derechos de la Demandante en Sudáfrica y por tanto una utilización ilegítima de la denominación. El propio Demandado hace referencia a la resolución del tribunal en Sudáfrica para señalar que el Demandado ha cumplido al cambiar de denominación social. En consecuencia, las meras aseveraciones del Demandado no permiten valorar como legítimo y de buena fe ese uso.

El Demandado argumenta también que “Andersen” es un apellido utilizado por multitud de entidades, pero no es el apellido del Demandado, y el Experto no puede obviar el hecho de que el Demandado guardaba relación con la Demandante (o su antecesora) por lo que era consciente de la marca ANDERSEN CONSULTING y del riesgo de confusión que se derivaría de un nombre de dominio idéntico.

En consecuencia, este experto considera acreditada la segunda circunstancia necesaria para la estimación de la Demanda.

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

Resulta razonable pensar que el Demandado era plenamente consciente de la existencia de las marcas de la Demandante en el momento de registrar el nombre de dominio en disputa, pues había sido ejecutivo de la antigua Arthur Andersen, origen de la actual Andersen Consulting.

En todo caso, el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca ANDERSEN CONSULTING de la Demandante, por lo que claramente existe una intención de aprovecharse de dicha identidad. De hecho, el nombre de dominio en disputa redirige a un nombre de dominio coincidente con la denominación de las sociedades del Demandado en España y Sudáfrica, y la Demandante ha acreditado que ya una sentencia judicial en Sudáfrica obligó a cesar en el uso de la denominación “Andersen Consulting”.

Este uso del nombre de dominio por el Demandado es subsumible claramente en uno de los supuestos de Registro o Uso del Nombre de Dominio de mala fe previstas en el Reglamento:

“4) El Demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web;”

Las alegaciones del Demandado en el sentido de que el apellido Andersen es de uso común y que los servicios que presta su empresa son diferentes de los prestados por la Demandante no permiten justificar por qué registro y usó un nombre de dominio idéntico a la marca de la Demandante y que en consecuencia sería directamente asociado con ella por los usuarios de Internet.

En consecuencia, se aprecia igualmente mala fe en el registro o uso del nombre de dominio en disputa.

8. Decisión

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

José Ignacio San Martín Santamaría

Experto

Fecha: 17 de junio de 2025