

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

Groupe Go Sport v. Branch Creative Adam Wiaderek  
Caso No. DES2017-0048

### **1. Las Partes**

La Demandante es Groupe Go Sport con domicilio en Sassenage, Francia, representada por Nameshield, Francia.

La Demandada es Branch Creative Adam Wiaderek con domicilio en Varsovia, Polonia, representada por Safjan Witucki Kancelaria, Polonia.

### **2. Los Nombres de Dominio y el Registrador**

La Demanda tiene como objeto los nombres de dominio <courir.es> y <go-sport.es> (los “nombres de dominio en disputa”).

El Registrador de los nombres de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador de los nombres de dominio en disputa es Key-Systems GmbH.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 20 de octubre de 2017. El 20 de octubre de 2017, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en disputa. El 20 de octubre de 2017, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 27 de octubre de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 16 de noviembre de 2017. La Demandada presentó dos comunicaciones ante el Centro en lengua inglesa el 16 de noviembre de 2017. El 17 de diciembre de 2017 el Centro notificó a las partes el comienzo del proceso de nombramiento del experto.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experta el día 18 de diciembre de 2017, 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 francesa que opera a nivel internacional, desde finales de los años noventa, en el sector de la distribución y comercialización de productos deportivos. Se identifica bajo la marca GO SPORT, que también utiliza como elemento principal de los nombres de dominio a través de los cuales opera en Internet. También utiliza otras marcas para las distintas líneas de productos, como la marca COURIR de zapatillas deportivas.

La Demandante es titular de varias marcas registradas para diversos productos y servicios relacionados con el sector de la distribución y comercialización de productos deportivos. En concreto, es titular, entre otras, de la Marca Internacional No. 1.221.790 GO SPORT (figurativa), que designa España y Unión Europea, registrada el 20 de junio de 2014 en las clases 25, 28 y 35, la Marca Internacional No. 523.820 GO SPORT (figurativa), que designa España, registrada el 29 de febrero de 1988 en las clases 9, 25 y 28, así como la Marca Internacional No. 702.165 GO SPORT (figurativa), que designa España, registrada el 6 de agosto de 1988 en las clases 5, 8, 11, 13, 14, 16, 20, 22, 26, 27, 28, 32, 35, 36, 38, 39, 41 y 42. Igualmente, es titular de la Marca Internacional No. 1.221.963 COURIR (figurativa), que designa la Unión Europea, registrada el 9 de julio de 2014 en la clase 35, así como la Marca de la Unión Europea No. 6.848.881 COURIR (figurativa), registrada el 26 de noviembre de 2008 en las clases 25 y 28.

Asimismo, la Demandante es titular, entre otros, del nombre de dominio <go-sport.com>, registrado el 28 de septiembre de 1997, que alberga su página Web corporativa, a través de la cual promociona y comercializa sus productos.

Los nombres de dominio en disputa son <courir.es> registrado el 9 de octubre de 2015 y <go-sport.es> registrado el 21 de septiembre de 2015. Ambos nombres de dominio en disputa fueron registrados por la Demandada, que, en los datos públicos disponibles de ambos, figura como titular, siendo Adam Wiaderek el contacto administrativo y técnico de los mismos.

De conformidad con la documentación aportada junto a la Demanda, los nombres de dominio en disputa resolvían en fecha de 18 de octubre de 2010 a una página Web de una empresa registradora de nombres de dominio, identificada por el nombre de dominio <home.pl>. En el momento de emisión de la presente Decisión, el nombre de dominio en disputa <courir.es> seguía resolviendo al mismo contenido, mientras que el nombre de dominio en disputa <go-sport.es> reenvía a una página Web que se identifica por el nombre de dominio <go-sport.co>, conteniendo información sobre una línea de productos de alimentación en barras nutritivas.

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

##### **A. Demandante**

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que los nombres de dominio en disputa son idénticos a sus marcas GO SPORT y COURIR, ya que integran sus marcas sin añadir ninguna letra o palabra, salvo un guion y el dominio de nivel superior del código de país ("ccTLD") ".es", que no modifican la impresión general de que los mismos se encuentran relacionados con sus marcas registradas.
- Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa, ya que no se encuentra afiliada a la Demandante ni ha sido autorizada por la misma para el uso de sus marcas. Además, los nombres de dominio en disputa no albergan contenido alguno, redirigiendo a la

página Web del agente registrador identificada por el nombre de dominio <home.pl>, y, aunque la Demandada ha iniciado el registro como marca de la denominación “go-sport”, se ha interpuesto frente a esta solicitud una petición de cancelación.

- Que no cabe entender que la Demandada haya realizado un uso de los nombres de dominio en disputa en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios o un uso no comercial legítimo de los mismos, ya que la titularidad pasiva no constituye un “uso de buena fe para negocios o comercial” de los mismos.

- Que, tras requerir a la Demandada, ésta solo accedió a la transferencia del nombre de dominio en disputa <courir.es>, no respondiendo a otros requerimientos posteriores.

- Que los nombres de dominio en disputa han sido registrados o se utilizan de mala fe, ya que son idénticos a sus marcas, de las que la Demandada tenía conocimiento, pues la empresa subsidiaria de la Demandante en Polonia trabajó con la Demandada como agencia de publicidad. Además, la Demandada no utiliza los nombres de dominio en disputa, limitándose a una tenencia pasiva de los mismos. Tampoco respondió a requerimiento que se le remitió, acreditando su buena fe. Por lo que, cabe concluir que la Demandada registró los nombres de dominio en disputa para impedir que la Demandante reflejara sus marcas en los mismos.

## **B. Demandada**

Si bien la Demandada no contestó formalmente a la Demanda, sí que envió dos comunicaciones en inglés al Centro con las siguientes alegaciones:

- Que manifiesta su voluntad de transferir el nombre de dominio en disputa <courir.es> a la Demandante, y, si bien ha tratado de contactar con la misma para negociar y llevar a efecto tal transferencia sin éxito, reitera tal voluntad de proceder a la transferencia.

- Que, en cambio, no son ciertas las alegaciones de la Demandante relativas al nombre de dominio en disputa <go-sport.es>, ya que, en relación a éste, también la Demandada es titular de una marca europea (Marca de la Unión Europea No. 14715072 GO-SPORT en clase 29) y tanto esta marca como el nombre de dominio en disputa <go-sport.es> son objeto de uso de buena fe, ya que tiene un proyecto de negocio relativo a los mismos, del que se puede obtener información a través la página Web a la que redirige este propio nombre de dominio en disputa.

- Que la oposición entablada por la Demandante contra la solicitud de Marca de la Unión Europea No. 14715072 GO-SPORT de la Demandada ha sido resuelta mediante decisión que deniega la oposición, aportando copia de la misma.

## **6. Cuestión Preliminar: Idioma de procedimiento**

De conformidad con el artículo 8 del Reglamento, el idioma de procedimiento es el castellano. Sin embargo, las partes han aportado diversa documentación en otros idiomas, incluso las comunicaciones de la Demandada al Centro se han efectuado en inglés. No obstante, la Experta considera que, dada la comprensión que ambas partes parecen tener del idioma inglés, así como su propio conocimiento de este mismo idioma, no considera necesario pedir que se aporte traducción al idioma del procedimiento de la documentación aportada en otros idiomas que obra en el expediente.

## **7. 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:

- 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;
- Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- 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 uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (en adelante "Política"), que sirvió de base para la elaboración del Reglamento, como reiteradamente han considerado numerosas decisiones adoptadas en aplicación del Reglamento (entre otras, *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003; *Hostelería y Jardines, S.L. v. Viveros Huerto del Cura S.A.*, Caso OMPI No. DES2006-0014; *MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group*, Caso OMPI No. DES2015-0006).

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 lugar, 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 alegado ser titular de varios registros de marca internacionales, que designan España y/o la Unión Europea, así como un registro de marca europeo, que consisten en las denominaciones "go sport" y "courir", con diversas representaciones gráficas concretas. En consecuencia, la Experta considera que a efectos del Reglamento la Demandante ostenta Derechos Previos.

Los distintivos usados como marca por la Demandante para identificarse en el mercado y comercializar sus productos, se reproducen de forma idéntica en los nombres de dominio en disputa, añadiendo únicamente un guion en el nombre de dominio en disputa <go-sport.es> y, en ambos nombres de dominio en disputa, el ccTLD ".es", este último carente de relevancia desde el punto de vista identificativo, por su carácter técnico, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la Política (entre otras, *Schweppes International Limited c. Your Whois Privacy Ltd. / Traffic 66 Services Inc.*, Caso OMPI No. DES2015-0029; *MAPFRE Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. c. Belcanto Investment Group, supra*; *Michael Kors (Switzerland) International GmbH c. L.Y.*, Caso OMPI No. DES2015-0017), 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").

A juicio de la Experta, la adición de un signo de puntuación, como un guion, para separar los términos en que consiste el nombre de dominio en disputa <go-sport.es>, no impide que la marca de la Demandante GO SPORT sea reconocible en el mismo, como también es reconocible la marca COURIR en el nombre de dominio en disputa <courir.es>, ya que resulta casi idéntico a la misma. Existe, por tanto, a juicio de la Experta identidad o prácticamente identidad susceptible de ocasionar confusión con la Demandante y sus Derechos Previos.

Por tanto, la Experta concluye que los nombres de dominio en disputa resultan idénticos o prácticamente idénticos a las marcas que constituyen 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 la Demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre los nombres 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 la Demandada carece de derechos o intereses legítimos. 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 la Demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que la Demandada 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, la prueba presentada por la Demandante acredita *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio en disputa por parte de la Demandada, por cuanto que estas denominaciones no constituyen el nombre de la Demandada, ni ésta es conocida comúnmente por las mismas, no habiendo sido autorizada por la Demandante para el uso de sus marcas, ni encontrándose ligada a la Demandante por ningún tipo de relación que pudiera autorizar el registro como nombre de dominio de sus marcas.

La Demandada reconoce, implícitamente, en su contestación, que carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa <courir.es>, no alegando ninguna justificación para su registro y mostrando su voluntad de proceder a su transferencia en favor de la Demandante. Además, este nombre de dominio en disputa no alberga ningún contenido propio de la Demandada.

En cambio, en relación al nombre de dominio en disputa <go-sport.es>, la Demandada acredita ser titular de una marca europea (solicitada el 22 de octubre de 2015, fecha cercana a la del registro de los nombres de dominio en disputa) que coincide de forma idéntica con la denominación “go-sport” que integra el nombre de dominio en disputa y se encuentra registrada para diversos productos alimenticios en la clase 29, incluidas “barritas de aperitivo a base de semillas y frutos secos orgánicos” y “barritas alimenticias a base de frutos secos”, indicando que tiene un proyecto de negocio consistente, según ha podido comprobar la Experta por la información contenida en la página Web a la que dirige, en la actualidad, el nombre de dominio en disputa <go-sport.es>, identificada por el nombre de dominio <go-sport.co>, en la fabricación y comercialización de barritas alimenticias o energéticas

La Experta desea precisar que el mero registro por parte de la Demandada de una marca coincidente con la denominación contenida en el nombre de dominio en disputa <go-sport.es>, no otorga a la misma, automáticamente, derechos o intereses legítimos sobre dicho nombre de dominio en disputa, si se puede desprender de las demás circunstancias del caso que dicha marca se obtuvo, principalmente, para impedir a la Demandante el ejercicio de sus derechos, incluso en relación a una jurisdicción en particular, o, simplemente, para evitar la aplicación del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.12 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

En relación al proyecto de negocio alegado por la Demandada, del mismo no se ofrece más prueba que el reenvío del nombre de dominio en disputa <go-sport.es> a una página Web identificada por el nombre de dominio <go-sport.co>, efectuado en fecha posterior a los requerimientos de la Demandante y presentación de la Demanda. Además, en la referida página Web se indica como titular, una tercera empresa, diferente a la Demandada, Food For Active Sp. z o.o., sin que se haya justificado cual pueda ser la relación existente entre ambas empresas.

La Demandante alega que sus marcas gozan de notoriedad dentro del sector de productos deportivos, si bien no aporta evidencias que, a juicio de esta Experta, puedan sustentar tal alegación. Como ha comprobado la Experta, las marcas de la Demandante gozan de cierta presencia en Internet, que, a juicio de la Experta, no cabe concluir que sea suficiente para considerar que las mismas sean comúnmente conocidas en España o en Polonia, en donde se encuentra ubicada la Demandada, pues la propia página Web corporativa de la Demandante carece de traducción a los idiomas español y polaco.

No obstante, la presencia en Internet de las marcas de la Demandante, así como la circunstancia de que el nombre de dominio utilizado por ésta para identificar su página Web corporativa, durante más de quince años, desde finales de los años noventa, sea el nombre de dominio <go-sport.com>, prácticamente idéntico, salvo por el ccTLD, al nombre de dominio en disputa <go-sport.es>, también el hecho de que se haya procedido a registrar por parte de la Demandada, no uno sino dos nombres de dominio, que coinciden, de forma idéntica, con sendas marcas de la misma Demandante, y, también, la existencia de una previa relación entre las partes, que según ha alegado la Demandante (y no contradicho por la Demandada) y se desprende del requerimiento que la misma efectuó a la Demandada en fecha 13 de noviembre de 2015, a escasos meses del registro de los nombres de dominio en disputa, sin obtener contestación ni entonces ni durante este procedimiento, parece que la Demandada estuvo trabajando durante varios años, antes del registro de los nombres de dominio en disputa, como agencia publicitaria de la filial polaca de la Demandante, existiendo algún tipo de desacuerdo comercial que pudo ser la motivación para proceder al registro de los nombres de dominio en disputa.

Todas estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que, en el balance de probabilidades, es muy probable que los nombres de dominio en disputa, así como la propia marca de la Demandada, se hayan registrado, principalmente, con la intención de impedir a la Demandante el ejercicio de sus derechos, en relación a la jurisdicción española.

Por tanto, a la vista de todas estas circunstancias, la Experta concluye que cabe considerar cumplido, por parte de la Demandante, el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento, en relación a ambos nombres de dominio en disputa, considerando que la Demandada no ha desvirtuado de forma suficiente la acreditación *prima facie* presentada por la Demandante en relación a su falta de derechos o intereses legítimos sobre los mismos.

### **C. Registro o uso de los nombres 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 registraron los nombres de dominio en disputa, así cabe citar, entre otras, *The Gap, Inc. v. D.Y.*, Caso OMPI No. D2009-0113; *Research In Motion Limited v. Privacy Locked LLC/Nat Collicot*, Caso OMPI No. D2009-0320; *CRUNCHBASE, Inc. c. L.K.*, Caso OMPI No. DES2015-0026; *HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG. c. D.E.*, Caso OMPI No. DES2015-0020.

La Demandante ha alegado el carácter notorio de sus marcas, sin aportar evidencias suficientes, a juicio de la Experta, de este extremo y, como ha comprobado la Experta, las marcas de la Demandante gozan de cierta presencia en Internet, pero tampoco cabe considerar que ésta sea decisiva para considerar que se trata de marcas comúnmente conocidas en España o en Polonia, donde se encuentra la Demandada, pues la propia página Web corporativa de la Demandante carece de una versión en los idiomas español y polaco.

No obstante, como alega la Demandante y no ha contradicho la Demandada, la empresa subsidiaria en Polonia de la Demandante trabajó, antes del registro de los nombres de dominio en disputa, con la Demandada, como empresa publicitaria, teniendo algún tipo de desacuerdo comercial, por lo que, en el balance de probabilidades, a juicio de la Experta, parece probable que ésta pudo tener conocimiento de las marcas de la Demandante antes de proceder al registro de los nombres de dominio en disputa, habiendo procedido a su registro, principalmente, con la intención de impedir a la Demandante el ejercicio de sus derechos, en relación a la jurisdicción española, como arma de negociación en la resolución de un posible conflicto comercial con su filial en Polonia o con la intención de obtener algún tipo de beneficio económico derivado de su transferencia a la Demandante, por costes superiores a los usuales de su registro. Así se desprende, a juicio de la Experta, en concreto, del requerimiento efectuado a la Demandada en fecha 13 de

noviembre de 2015, tan solo meses después del registro de los nombres de dominio en disputa, sin haber dado ningún tipo de contestación ni de explicación que contradiga tal circunstancia.

Además, los nombres de dominio en disputa no albergaban contenido propio de la Demandada, en el momento de presentación de la Demanda, circunstancia que, unida a las demás del caso, en especial, la disposición de la propia Demandada a trasferir uno de los nombres de dominio en disputa, sin alegar nada respecto a su registro de buena fe ni a la existencia de derechos o intereses legítimos sobre el mismo, así como el hecho de que haya tratado de contactar con la Demandante para negociar dicha transferencia, sin proceder directamente a la misma, llevan a la Experta a pensar que los nombres de dominio en disputa fueron probablemente registrados de mala fe con la intención de obtener una compensación económica por su transferencia, o un acuerdo en la negociación comercial con su filial polaca, perturbando, en cualquier caso, la actividad comercial de la Demandante.

Corroborra esta conclusión, a juicio de la Experta, que, como se desprende del expediente, la Demandada ha llevado a cabo una conducta reiterada de registro de nombres de dominio que reproducen dos de las marcas de la Demandante de forma idéntica, no solo en relación al código de país de la jurisdicción española sino también en relación a otras jurisdicciones, registrando igualmente los nombres de dominio <go-sport.co.uk>, <go-sport.it>, <go-sport.lv> y <courir.it>, encontrándose todos ellos carentes de contenido propio de la Demandada en el momento de presentación de la Demanda, remitiendo a la misma página Web del agente registrador polaco identificada por el nombre de dominio <home.pl>.

También son circunstancias que acreditan, a juicio de la Experta, la mala fe de la Demandada, el hecho de que el nombre de dominio utilizado por la Demandante para identificar su página Web corporativa, durante más de quince años, desde finales de los años noventa, sea prácticamente idéntico al nombre de dominio en disputa <go-sport.es>, salvo por el ccTLD “.es”, así como el hecho de que se haya procedido a registrar por parte de la Demandada, no uno sino dos nombres de dominio, que coinciden de forma idéntica con sendas marcas de la misma Demandante.

Todas estas circunstancias llevan a esta Experta a concluir que, en el balance de probabilidades, resulta probable que la Demandada conociera la existencia de la Demandante y sus marcas, habiendo procedido al registro de los nombres de dominio en disputa con la intención de perturbar su actividad comercial, impidiendo el ejercicio de sus derechos en relación a la jurisdicción española y otras jurisdicciones, con la intención de obtener un lucro económico o una ventaja de negociación comercial con la misma o con su filial en Polonia, con la, según se desprende del expediente y la Demandada no ha negado, estuvo trabajando como agencia publicitaria durante varios años.

Por ello, en conclusión, la Experta considera cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento, habiendo existido mala fe en el registro y en el uso de los nombres de dominio en disputa.

## **7. Decisión**

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, la Experta ordena que los nombres de dominio en disputa <courir.es > y <go-sport.es> sean transferidos a la Demandante.

**Reyes Campello Estebaranz**

Experto

Fecha: 22 de diciembre de 2017