

## DECISIÓN DEL EXPERTO **SALEWA SPORT AG C. S.Q.** **CASO NO. DES2017-0035**

### **1. Las Partes**

La Demandante es Salewa Sport AG, con domicilio en Herisau, Suiza, representada por Elzaburu, España.

El Demandado es S.Q., con domicilio en Henan, China.

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

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente registrador del nombre de dominio en disputa es 1API.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 5 de julio de 2017. El 5 de julio de 2017, el Centro envió al Registro por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 6 de julio de 2017, el Registro 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 19 de julio de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 8 de agosto de 2017. 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 10 de agosto de 2017.

El Centro nombró a Paz Soler Masota como Experto el día 30 de agosto de 2017, 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*

La Demandante es una sociedad de nacionalidad suiza, perteneciente al grupo “Oberalp” desde el año 1990, dedicada a la producción y distribución de un amplia gama de productos especializados en la práctica de deportes al aire libre y, en particular, de alta montaña.

En defensa de sus intereses, la Demandante ostenta la titularidad de varios signos distintivos denominativos o mixtos, por lo que a este caso se refiere, todos ellos en vigor:

- (i) Marca de la Unión Europea número 382416, denominativa DYNAFIT, registrada el 21 de octubre de 1998, para las clases 18, 25 y 28.
- (ii) Marca de la Unión Europea número 3961562, gráfica (cabeza de felino), registrada el 3 de octubre de 2005, para las clases 18, 25 y 28.

Por lo demás, la Demandante ha probado asimismo ostentar la titularidad registral del nombre de dominio <dynafit.com>, desde el año 2003, asimismo plenamente operativo, a través del cual despliega actividad comercial online.

De su parte, el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado el 1 de septiembre de 2016. De conformidad con la evidencia aportada por la Demandante, el nombre de dominio en disputa dirige a una página web en la que se reproduce la marca DYNAFIT y la marca gráfica de la Demandante y se ofrece a la venta ropa en la que aparecen dichas marcas.

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

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

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, por cuanto:

- El nombre de dominio en disputa <dynafitespana.es> coincide con los signos distintivos DYNAFIT sobre los que la Demandante posee derechos marcarios; siendo que de tal semejanza no cabe sino deducir la intención del Demandado de confundir al público, en tanto que se produce un inevitable riesgo de asociación indebida con la empresa de la Demandante.
- Que, atendida la notoriedad sectorial de la que gozan los signos distintivos de la Demandante y de su intensa implantación en el mercado europeo y estadounidense, el registro del nombre de dominio en disputa no puede ser casual, de lo que se sigue su más que probable ánimo especulativo.
- Que el Demandado viene explotando el sitio al que dirige el nombre de dominio en disputa ofreciendo material deportivo aparentemente idéntico al original por la Demandante, mas de procedencia desconocida.
- Que el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el propio del Demandado, quien tampoco ostenta la titularidad de ningún signo distintivo sobre el mismo, ni es conocido en el tráfico económico como “Dynafit”.
- Que el Demandado no guarda relación alguna, ni directa ni indirecta con las empresas de la Demandante, ni goza de autorización para explotar el nombre de dominio en disputa ni para el uso de los signos distintivos de aquélla.

- Que el Demandado ha demostrado una pauta de conducta similar en conflictos sobre otros nombres de dominio, siendo que en el ámbito de dichos procesos, fue condenado a transferirlos a favor de la Demandante.
- Que, sobre lo anterior, el registro de un nombre de dominio bajo el código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) correspondiente a España “.es” como el controvertido representa un impedimento para la política de expansión de la Demandante.
- Y así, en consecuencia, que la Demandante solicite la transferencia en su favor del nombre de dominio en disputa.

## **B. Demandado**

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## *6. Debate y conclusiones*

Por virtud del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en base a las declaraciones y los documentos presentados por las Partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y en el propio Reglamento.

Asimismo, la presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP.

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio en disputa, éstos son:

- (i) que el nombre de dominio registrado sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión, con otro término sobre el que la Demandante alegue tener Derechos Previos;
- (ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
- (iii) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El Demandado no ha respondido a las alegaciones de la Demandante, por lo que el Experto decidirá, fundamentalmente, sobre la base de las pruebas aportadas por la Demandante y las implicaciones que razonablemente puedan deducirse de las mismas.

### **A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el que la Demandante alega poseer Derechos Previos**

El Experto considera que el nombre de dominio en disputa <dynafitespana.es> es prácticamente idéntico a las marcas de la Demandante conteniendo la denominación “Dynafit”, cuyo carácter notorio en el sector de la fabricación y distribución de material especializado en la práctica de deportes al aire libre ha sido demostrado de modo satisfactorio por la Demandante.

La práctica identidad con los signos distintivos de la Demandante sobre la denominación DYNAFIT no queda desvirtuada por la mera adición del término genérico por geográfico “espana” (por “España”); antes al contrario, pues siendo que la denominación “Dynafit” es inherentemente distintiva por tratarse de una composición de fantasía, la referida adición resulta del todo insuficiente para evitar que el nombre de dominio en disputa se considere confusamente similar al Derecho Previo de la Demandante. En efecto,

decisiones previas han venido estimando que, por lo general, la simple adición de un término geográfico a una marca notoria carece de fuerza diferenciadora (*cf.* entre otros *Inter-IKEA Systems B.V. c. Evezon Co. Ltd.*, Caso OMPI No. D2000-0437; *Wal-Mart Stores, Inc. v. L.S.*, Caso OMPI No. D2000-0628; o *America Online, Inc. v. Dolphin@Heart*, Caso OMPI No. D2000-0713).

Por lo demás, la referida práctica identidad tampoco queda enervada por la adición del ccTLD “.es”, toda vez que se trata de una mera indicación del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio en concordancia, entre otras, con *Huawei Technologies Co. Ltd. v. F.J.G.S.*, Caso OMPI No. DES2006-0044.

El Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

## **B. Derechos o intereses legítimos**

Como quiera que el Demandado no ha contestado a la Demanda, no se ha podido demostrar que posea título alguno que le hubiera legitimado para el registro del nombre de dominio en disputa, aunque ello se antoja inverosímil, toda vez que la denominación “dyanafit” resulta no habitual y, sobre lo anterior y principalmente, reconocida en el segmento de material de alta montaña (por lo que hace al caso) en España, circunstancia que en absoluto podía desconocer el Demandado, no sólo por explotar un sitio web bajo el indicativo “.es” y en lengua española, sino por cuanto, del modo que ha demostrado la Demandante, ha sido y es su objeto la distribución comercial de material semejante, presentándose bajo una apariencia de buen derecho en la medida en que el usuario interesado en la compra de producto (aparentemente idéntico al original) accede a un lugar explotado bajo signos distintivos (denominativos y gráficos) de la Demandante, todo ello pese a carecer de autorización o licencia alguna por parte de ésta (en sentido similar *Omron Corporation v. Mr. S.S.S.*, Caso OMPI No. D2007-0970).

Como tampoco cabe considerarlo ajeno a la existencia de un nombre de dominio previo bajo explotación directa o con autorización de la Demandante: <dynafit.com>, especialmente cuando utiliza un diseño gráfico para la página web a la que dirige el nombre de dominio en disputa muy similar al utilizado por la Demandante. Por lo demás, en ningún momento ha incluido el Demandado indicación alguna o *disclaimer* para evitar la inmediata (e inevitable) asociación con la Demandante.

El Experto estima, en conclusión, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

## **C. Registro o uso del/de los nombre(s) de dominio de mala fe**

Acreditado el carácter notorio de las marcas de la Demandante incorporadas en el nombre de dominio en disputa, el cual no podía desconocer el Demandado de todo lo que antecede, no puede sino inferirse la concurrencia de mala fe por parte del Demandado en el momento de proceder al registro del nombre de dominio en disputa.

La adición de un término geográfico cual “*espana*” no es susceptible de provocar impacto alguno sobre la impresión global del nombre de dominio en disputa, siendo así que muchos usuarios podrían asumir erróneamente que al acceder a <dynafitespana.es>, lo hacen a un sitio que goza de la más amplia legitimidad, de lo que se sigue un aprovechamiento indebido del *goodwill* o prestigio asociados a las marcas de la Demandante y, por consiguiente, una erosión potencial de su imagen y la dilución de los signos titularidad de la Demandante así como, por derivación, del valor comercial de su red de distribución.

De otra parte, también cabe reputar de mala fe el uso realizado por el Demandado del nombre de dominio en disputa <dynafitespana.es>, al haber propiciado una confusión evidente en el público con el fin de atraerlo torticera y fraudulentamente para obtener un lucro resultante a partir de la venta de productos supuestamente originales, conducta que este Experto ha reputado como ilegítima en numerosas ocasiones que eximen de toda cita.

Acreditado el carácter notorio de las marcas de la Demandante incorporadas en el nombre de dominio en disputa, el cual no podía desconocer el Demandado de todo cuanto antecede, no puede sino inferirse la concurrencia de mala fe por parte del Demandado en el momento de proceder al registro y uso del nombre de dominio en disputa.

De todo lo anterior que se estima que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.

## **7. Decisión**

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

**Paz Soler Masota**

Experto

Fecha: 13 de septiembre de 2017