

DECISIÓN DEL EXPERTO

Mizuno Kabushiki Kaisha y Mizuno Iberia, S.L.U. c. D.B.P.
Caso No. DES2013-0040

1. Las Partes

Las Demandantes son Mizuno Kabushiki Kaisha con domicilio en Osaka, Japón y Mizuno Iberia, S.L.U. con domicilio en Barcelona, España, representadas por Brugueras, García-Bragado, Molinero & Asociados, España (en adelante, las "Demandantes").

El Demandado es D.B.P. con domicilio en Málaga, España (en adelante, el "Demandado").

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

El nombre de dominio en disputa es <mizuno.es> (en adelante, el "Nombre de Dominio") y está registrado con el Registro Red.es y el Agente Registrador Abansys.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el "Centro") el 29 de noviembre de 2013 y el 2 de diciembre de 2013. El 2 de diciembre de 2013, el Centro envió a Red.es vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el Nombre de Dominio. El 3 de diciembre de 2013, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto. En respuesta a una notificación del Centro en el sentido que la Demanda era administrativamente deficiente, las Demandantes subsanaron las deficiencias el 10 de diciembre de 2013.

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") (en adelante, 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 10 de diciembre de 2013. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de diciembre de 2013. 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 31 de diciembre de 2013.

El Centro nombró a Albert Agustinoy Guilayn (en adelante, el "Experto") como Experto encargado de resolver la presente controversia el día 10 de enero de 2014, recibiendo a tal efecto la correspondiente 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

A. Las Demandantes

Las Demandantes son:

- La sociedad japonesa Mizuno Kabushiki Kaisha. Dicha compañía se dedica a la fabricación y comercialización de artículos deportivos, contando actualmente con una presencia en más de 50 países.
- La sociedad española Mizuno Iberia, S.L.U. Dicha compañía se encarga, entre otras actividades, de la distribución de los productos Mizuno en España y Portugal así como de la defensa de la imagen y de los derechos intangibles sobre los productos Mizuno en dicho territorio.

La Demandante Mizuno Kabushiki Kaisha es titular de numerosos registros de marca basados en la denominación "Mizuno". A modo de ejemplo, cabe citar los siguientes:

- Marca española mixta MIZUNO no. 955347(9), registrada en la clase 28 del Nomenclátor Internacional, de fecha 20 de octubre de 1980
- Marca comunitaria mixta MIZUNO no. 2427383, registrada en las clases 18, 25 y 28 del Nomenclátor Internacional, de fecha 17 de diciembre de 2002
- Marca comunitaria mixta MIZUNO no. 2428514, registrada en las clases 25 y 28 del Nomenclátor Internacional, de fecha 11 de marzo de 2003
- Marca comunitaria mixta MIZUNO no. 3992757, registrada en la clase 12 del Nomenclátor Internacional, de fecha 8 de diciembre de 2005
- Marca comunitaria denominativa MIZUNO no. 4813937, registrada en la clase 14 del Nomenclátor Internacional, de fecha 15 de marzo 2007

De acuerdo con la numerosa documentación aportada por las Demandantes, las marcas MIZUNO han adquirido una significativa notoriedad en el sector de los artículos deportivos dado su intenso y extendido uso en numerosas jurisdicciones.

B. El Demandado

El Demandado es un ciudadano español cuyas actividades parecen principalmente centradas en la venta a través de Internet de productos deportivos (concretamente, bicicletas y artículos vinculados a las mismas).

Asimismo, las Demandantes han acreditado igualmente que el Demandado es o ha sido titular de numerosos nombres de dominio basados en denominaciones correspondientes a marcas de terceros. De hecho, como consecuencia de ello, el Demandado ha sido condenado en diversos procedimientos a transferir nombres de dominio precisamente por constituir los correspondientes registros violaciones del Reglamento.

C. El Nombre de Dominio

El Nombre de Dominio se registró el 14 de noviembre de 2005.

Desde su registro, el Nombre de Dominio ha estado vinculado a una página de aparcamiento de nombres de dominio (hasta marzo de 2008) y con posterioridad hasta el 2011 ha re-direccionado a un sitio web que parece asociado a un proyecto colaborativo para la publicación de información en español sobre bicicletas denominado “www.bicipedia.es”. Esta página, no obstante, no incluye desarrollo material alguno, pues tan solo incluye un listado de “secciones” relativas a marcas, tipos y distribuidores de bicicletas (entre otros). Desde diciembre de 2011 hasta el momento en que se plantea el presente procedimiento, el contenido de la página web al que re-direcciona el nombre de dominio en disputa se limita a presentarse como una página de respaldo, con la única función aparente de servir como carátula temporal mientras se realizan trabajos de corrección de incidencias en el sitio web. Sin perjuicio de ello, cabe indicar que –de acuerdo con la información obtenida por el Experto- en ningún momento el sitio web “www.bicipedia.es” ha estado efectivamente activo.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandantes

Las Demandantes sostienen en la Demanda:

- Que son empresas especializadas en el diseño, fabricación y distribución de productos deportivos que, debido a su larga trayectoria y prestigio, se ha convertido en un referente internacional, asociándose a ella en todo momento la denominación “Mizuno” que ha registrado como marca tanto a nivel español, como comunitario e internacional;
- Que el Nombre de Dominio es idéntico a las marcas de las que una de las Demandantes es titular;
- Que el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas registradas ni de denominación registralmente inscrita que pueda justificar la solicitud del Nombre de Dominio. Indican igualmente las Demandantes que tampoco consta que el Demandado esté desarrollando una actividad legítima bajo el nombre “Mizuno” que justifique una intromisión en la esfera de los derechos marcarios de las Demandantes. Entienden, por el contrario, las Demandantes que el Demandado al registrar y utilizar el Nombre de Dominio ha pretendido aprovecharse injustamente de su reputación;
- Que el Demandado es o ha sido titular de numerosos nombres de dominio correspondientes a marcas de terceros tanto españolas como internacionales. De hecho, según acreditan las Demandantes, el Demandado ha sido condenado en diversas ocasiones como consecuencia del registro y uso de mala fe de nombres de dominio correspondientes a marcas de terceros.
- Que el Demandado ha registrado el Nombre de Dominio de mala fe puesto que, aparte de no ostentar derecho o interés legítimo sobre el mismo, con dicho registro ha pretendido aprovecharse de la reputación de las marcas MIZUNO, habiendo registrado un nombre de dominio idéntico a las mismas, las cuales son notorias en el ámbito del deporte, al cual el Demandado se encuentra vinculado tanto como practicante del mismo como por ser propietario de una tienda online de venta de productos deportivos (básicamente, bicicletas). En un sentido parecido, las Demandantes han aportado pruebas de que el Demandado opera otras páginas web a través de las cuales se venden bicicletas;
- En cuanto al uso de mala fe, añaden que desde su creación en 2005, el Demandado tuvo el Nombre de Dominio aparcado o en “parking”. No obstante, desde marzo de 2008 hasta la actualidad (momento de presentación de la Demanda), el Nombre de Dominio redirige a la página web “www.bicipedia.es”, que también es propiedad del Demandado. Alegan además que desde 2008 a 2011, el contenido de la mencionada página web aparece en diferentes versiones como un directorio en construcción colaborativo tipo “wiki” sobre bicicletas, contenido que parece inspirado en el modelo de “Wikipedia”. Desde diciembre de 2011 hasta la actualidad (momento de presentación de la Demanda), el contenido de la página web al que re-direcciona el Nombre de Dominio parece ser una “página de respaldo” a utilizarse cuando el sitio

web se encuentra “caído”. Según las Demandantes, parece sospechoso que durante tanto tiempo continúe estando “en construcción” y no se haya encontrado una solución al problema¹; y

- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante Mizuno Kabushiki Kaisha.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de las Demandantes ni se ha personado en modo alguno en el presente procedimiento.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el Reglamento, las Demandantes deben acreditar la concurrencia de las tres condiciones siguientes para que sus pretensiones sean estimadas:

(i) Acreditar el carácter idéntico o similar hasta el punto de crear confusión del Nombre de Dominio con respecto a un signo distintivo sobre el que las Demandantes ostenten derechos previos;

(ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio; y

(iii) Acreditar que el Demandado ha registrado o utiliza de mala fe el Nombre de Dominio.

A continuación se analiza la eventual concurrencia de cada uno de los elementos requeridos por el Reglamento respecto al presente caso.

No obstante, antes de proceder a dicho análisis el Experto desea indicar que, a efectos de contar con criterios adecuados de interpretación de las circunstancias aplicables a este caso, se servirá de la interpretación dada en decisiones adoptadas en el marco de la aplicación de la Política Uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (UDRP en sus siglas en inglés), la cual ha servido de base para la elaboración del Reglamento. Los mencionados criterios, de hecho, ya han sido utilizados en decisiones anteriores a la presente aplicando el Reglamento (ver, entre otras, las siguientes decisiones: *Citigroup Inc., Citibank, N.A. v. R.G.G.*, Caso OMPI No. DES2006-0001; *Ladbrokes Internacional Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0002; o *Ferrero, S.p.A., Ferrero Ibérica, S.A. v. MAXTERSOLUTIONS C.B.*, Caso OMPI No. DES2006-0003).

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que el /las Demandantes alegan poseer Derechos Previos

La primera de las circunstancias que las Demandantes deben acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con una denominación sobre la cual las Demandantes ostenten “Derechos previos”, incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento las marcas con efectos en España.

La principal diferencia existente entre la mayoría de las marcas titularidad de la Demandante Mizuno Kabushiki Kaisha y el Nombre de Dominio es que éste incluye el sufijo “.es”. En este sentido, el Experto considera que la inclusión del mismo no debe ser considerada como una diferencia relevante, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado, *mutatis mutandi*, numerosas decisiones aplicando la UDRP como, por ejemplo en *New York Life Insurance Company v. Arunesh C. Puthiyoth*, Caso OMPI No. D2000-0812; *A & F Trademark, Inc., Abercrombie & Fitch Store, Inc., Abercrombie & Fitch Trading Co., Inc. v. Party Night, Inc.*, Caso OMPI No. D2003-0172;

¹ Téngase en cuenta que las Demandantes han incluido en la Demanda (Anexos 27 y 28) las capturas de pantalla del sitio web asociado al Nombre de Dominio desde su creación hasta la actualidad.

De este modo, el Experto considera que las Demandantes han demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento para estimar la Demanda.

B. Derechos o intereses legítimos

El segundo de los elementos que, de acuerdo con el Reglamento, deben probar las Demandantes es que el Demandado no ostenta ningún derecho o interés legítimo sobre el Nombre de Dominio.

En el párrafo 4(c) de la UDRP se identifican tres supuestos - de carácter meramente enunciativo - en los que puede considerarse que el demandado ostenta un derecho o interés legítimo sobre el nombre de dominio. En concreto, tales supuestos son:

- Haber utilizado, con anterioridad a la recepción de cualquier aviso de la controversia, el nombre de dominio o haber efectuado preparativos demostrables para su utilización en relación con una oferta de buena fe de productos o servicios.
- Ser conocido corrientemente por el nombre de dominio, aún cuando no haya adquirido derechos de marcas de productos o servicios.
- Haber hecho un uso legítimo y leal o no comercial del nombre de dominio, sin intención de desviar a los consumidores de forma equívoca o de empañar el buen nombre de la marca de la demandante.

En el presente caso, no parece concurrir circunstancia alguna de las anteriormente mencionadas ni cualquier otra que permitiera considerar la existencia de un derecho o un interés legítimo por parte del Demandado respecto al Nombre de Dominio. Por el contrario, el Experto considera que:

- El Demandado no ha utilizado de forma efectiva el Nombre de Dominio ni ha aportado argumento convincente alguno que permitiera considerar la vinculación del mismo a una oferta de buena fe de productos o servicios. A tal efecto debe recordarse que el Nombre de Dominio se encuentra vinculado a una página web de carácter aparentemente temporal para la resolución de incidencias técnicas del sitio web principal. Ello no obstante, la Demandante ha demostrado que el sitio web BICIPEDIA.ES nunca ha tenido contenido real alguno, limitándose exclusivamente a constituir una apariencia de existencia de un sitio web que, de hecho, nunca ha existido en opinión de este Experto. En este sentido, cabe tener en cuenta el carácter inequívocamente referido a las marcas de las Demandantes del Nombre de Dominio, marcas que cabe recordar que deben considerarse internacionalmente notorias (al menos en el sector de los productos deportivos). Habida cuenta de estas circunstancias, parecería igualmente obvio que el Demandado en ningún momento ha sido conocido bajo la denominación "Mizuno", cuyo uso por su parte ciertamente tampoco había sido autorizado por parte de las Demandantes;
- Atendiendo a lo indicado con anterioridad, cabe interpretar que la ausencia de contenido propio en la página web, hace inevitable llegar a la conclusión de que se ha producido por el Demandado una tenencia pasiva del Nombre de Dominio. La tenencia pasiva o "*passive holding*" constituye causa justificativa de la mala fe, tanto en el registro como en el uso del Nombre de Dominio (Ver por ejemplo *Banco de Vitoria, S.A. v. Multimedia Digital Rioja, S.L.* Caso OMPI No. D2001-0496; *Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp*, Caso OMPI No. D2000-0464; *Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows* Caso OMPI No. D2000-0003), sobre todo cuando el Demandado es consciente de la notoriedad de la marca MIZUNO, sin olvidar aquí tampoco el *modus operandi* de "cyberocupación" del Demandado.
- Con respecto al re-direccionamiento del Nombre de Dominio a otra página web (también propiedad del Demandado) que nada tiene que ver con las marcas de las Demandantes, este Experto además considera que esta conducta es una prueba adicional del uso de mala fe, pues el Demandado ha intentado de manera intencionada atraer usuarios de Internet a su página Web, creando la posibilidad de confusión con las marcas de las Demandantes. *Telcel, C.A. v. jerm and J.R.* , Caso OMPI No. D2002-0309.

- Al hilo de lo indicado en el punto anterior, el Experto tampoco considera que concurren indicios suficientes para considerar que el registro del Nombre de Dominio respondió a un proyecto genuinamente de buena fe para el desarrollo de un sitio web desvinculado de las marcas de las Demandantes.

- Difícilmente podría considerarse que el Demandado ha hecho un uso legítimo u ostenta un interés legítimo en general sobre el Nombre de Dominio dado que el mismo se refiere de forma obvia a las marcas de la Demandante, sin que – atendiendo a las circunstancias que concurren en este caso - cupiera razonablemente un uso de buena fe por parte del Demandado dentro del marco del Reglamento. En este sentido, cabe recordar una vez más que las marcas de la Demandante han adquirido un carácter notorio al menos en el sector de los productos deportivos, de modo que parece difícil imaginar que el Demandado no conocía la marca de las Demandantes en el momento del registro del Nombre de Dominio.

- Tal y como ha quedado acreditado en la Demanda, la actuación del Demandado respecto del Nombre de Dominio no ha constituido un hecho aislado, sino que ha formado parte de una conducta recurrente por parte de aquél. En efecto, atendiendo a los diversos procedimientos en los que el Demandado se ha visto implicado, éste recurrentemente ha intentado aprovecharse de mala fe de las marcas de terceros para registrar y utilizar nombres de dominio (Ver como ejemplo *Burger King Corporation c. Preregistro Hostytec y D.B.P.* , Caso OMPI No. DES2006-0039).

- En ningún momento el Demandado se ha personado en este procedimiento para rebatir las alegaciones presentadas en su contra por parte de las Demandantes, de modo que el Experto ha debido decidir atendiendo tanto a dichas alegaciones como a las circunstancias probadas en el marco de este procedimiento.

Teniendo en cuenta lo dicho, este Experto considera que concurre en el presente caso la segunda de las condiciones previstas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

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

El tercero de los elementos requeridos por el Reglamento es que las Demandantes prueben que la Demandada ha registrado o utilizado el Nombre de Dominio de mala fe.

En este sentido, cabe recordar que, atendiendo a las circunstancias indicadas en el punto anterior de la presente Decisión, el Demandado no ostenta derecho o interés legítimo alguno sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que el Demandado tenía de la existencia y marcas MIZUNO de las Demandantes al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta del carácter renombrado de dichas marcas y el registro por parte del Demandado de otros numerosos nombres de dominio correspondientes a marcas de terceros (tal y como han acreditado las Demandantes).

Por otra parte, cabe señalar que la correspondencia existente entre las marcas de las Demandantes y el Nombre de Dominio hace difícil imaginar un uso del mismo que no supusiera contravenir lo dispuesto por el Reglamento, por lo que el Experto solamente puede presumir como conducta conocida y asumida por el Demandado al momento del registro y en el posterior uso del Nombre de Dominio.

Atendiendo a lo indicado y a los criterios establecidos en anteriores decisiones (ver, por ejemplo, *Union des Associations Européennes de Football (UEFA) v. AdIF. L.*, Caso OMPI No. DES2006-0012; *Gas Gas Motos, S.A. v. Luis Nieto Montero*, Caso OMPI No. DES2006-0013; *Caja de Ahorros Municipal de Burgos v. Kathryn Jane Tallin/Dogs.info*, Caso OMPI No. DES2007-0005; o *Nokia Corporation v. Vektel Trade, S.L.*, Caso OMPI No. DES2010-0005), el Experto considera que el Demandado registró y usa el Nombre de Dominio de mala fe con el fin de aprovecharse de alguna forma de las marcas de las Demandantes y/o perturbar las actividades de las Demandantes.

En este sentido, cabe insistir en las conclusiones apuntadas en la sección 6.B anterior respecto a la tenencia pasiva injustificada del Nombre de Dominio por parte del Demandado así como respecto al re-direccionamiento del mismo a un sitio web igualmente titularidad del Demandado.

De este modo, en el presente caso concurre la tercera de las condiciones establecidas por el Reglamento a fin de estimar la Demanda.

7. Decisión

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

Albert Agustinoy Guilayn

Experto

Fecha: 3 de febrero de 2014