

DECISIÓN DEL EXPERTO

Icon Health & Fitness, Inc. c. XXXXXX

Caso No. DES2018-0029

1. Las Partes

La Demandante es Icon Health & Fitness, Inc., con domicilio en Logan, Utah, Estados Unidos de América, representada por Elzaburu, España.

La Demandada es XXXXXXX, con domicilio en Buenos Aires, Argentina

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es Namecase.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 7 de septiembre de 2018. El 7 de septiembre de 2018, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 10 de septiembre de 2018, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que la Demandada 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 a la Demandada, dando comienzo al procedimiento el 14 de septiembre de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de octubre de 2018. La Demandada no contestó a la Demanda. Por consiguiente, el Centro notificó a la Demandada su falta de personación y ausencia de contestación a la Demanda el 9 de octubre de 2018.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experta el día 18 de octubre de 2018, 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 en el sector de la tecnología *fitness* de entrenamiento deportivo, fabricando y comercializando diversos dispositivos para la realización de entrenamiento físico, como cintas de correr, bicicletas, elípticas, *etc.* y prestando diversos servicios relacionados con actividades deportivas y de entrenamiento *fitness*.

La Demandante comercializa sus productos y presta sus servicios bajo la marca IFIT que ha protegido a nivel internacional mediante numerosos registros de marca consistentes en esta denominación sola o unida a una representación gráfica concreta. En relación al presente procedimiento, son suficientemente representativos de los mismos la Marca de la Unión Europea No. 3617115 IFIT, figurativa, registrada el 3 de marzo de 2006, para diversos servicios educativos, de entrenamiento, deportivos y culturales en la clase 41, así como la Marca Internacional No. 1308187 IFIT, denominativa, que designa, entre otros países, España, cuya designación fue concedida el 15 de diciembre de 2016, para diversos productos y servicios de las clases 9, 28, 41 y 42.

Asimismo, la Demandante es titular de diversos nombres de dominio en conexión con su marca IFIT, incluyendo <ifit.com>, registrado el 10 de marzo de 1997, que alberga su página Web corporativa, a través de la cual promociona y comercializa sus productos y servicios a nivel internacional.

El nombre de dominio en disputa fue registrado por la Demandada el 2 de noviembre de 2017. En el momento de presentar la Demanda, albergaba una serie de enlaces patrocinados a sitios Web de terceros, en idioma español, relacionados con dinámicas de integración grupal y empleos juveniles, conteniendo una leyenda en su parte inferior, en idioma inglés, que indicaba que tales enlaces patrocinados estaban generados de forma automática por terceros, sin relación alguna con el titular del nombre de dominio ni con el proveedor de servicios, remitiendo cualquier comunicación relativa a problemas marcarios al titular del nombre de dominio según sus datos contenidos en el Whois. Posteriormente, el nombre de dominio en disputa ha sido dejado sin contenido.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

Que sus productos y servicios identificados por la marca IFIT han adquirido gran difusión dentro del sector de *fitness* deportivo, aportando diversa documentación para acreditar la notoriedad de su marca.

Que el artículo 34 de la Ley de Marcas española, permite al titular de una marca prohibir a terceros el uso de la misma en redes de comunicación telemática y como nombre de dominio. Sin embargo, el nombre de dominio en disputa es totalmente idéntico a su marca, a excepción del nombre de dominio de primer nivel “.es”, concurriendo claramente el primer elemento necesario para la estimación de la Demanda.

Que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que éste no se corresponde con su nombre propio, ni es comúnmente conocida por la denominación “ifit”, no constando que la misma ostente derechos marcarios sobre esta denominación en las bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas (“OEPM”), ni de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (“EUIPO”), aportando copia de diversas consultas efectuadas en éstas. Además, la Demandada no alegó ningún tipo de derecho ni interés legítimo en contestación al requerimiento previo que se le remitió en fecha

27 de junio de 2018, con posterior recordatorio un mes más tarde, no habiendo contestado a los mismos, y, dada la fuerte presencia de la marca IFIT en todo el mundo incluida España, es improbable que la Demandada pueda alegar ningún tipo de derecho o interés legítimo sobre esta denominación.

Que, dada la notoriedad de la marca IFIT en todo el mundo incluida España, cabe afirmar que la Demandada actuó de mala fe al registrar el nombre de dominio en disputa, apropiándose conscientemente de una denominación que de forma notoria identifica los productos y servicios de la Demandante. Además, pese al tiempo transcurrido desde el registro del nombre de dominio en disputa, el mismo no alberga ninguna página Web propia sino únicamente enlaces patrocinados de sitios de terceros. La mera tenencia pasiva del nombre de dominio en disputa puede considerarse una circunstancia acreditativa de la mala fe de la Demandada, cuando, como en el presente caso, concurren otras circunstancias que permiten razonablemente dudar de su conducta, pudiendo concluir la existencia de mala fe en el registro y uso del nombre de dominio en disputa.

La Demandante cita diversas decisiones adoptadas en virtud de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la "Política") y del Reglamento, que a su juicio sustentan sus alegaciones.

La Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. 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:

- 1) 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; y
- 2) Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- 3) 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, que sirvió de base para la elaboración del Reglamento.

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 demostrado ser titular de una marca internacional que designa España consistente en la denominación IFIT, así como de una marca de la Unión Europea consistente en la misma denominación con

una presentación gráfica concreta, ambas se encuentran protegidas y son válidas en España. En consecuencia, la Experta considera que a efectos del Reglamento la Demandante ostenta Derechos Previos.

El distintivo usado como marca por la Demandante para identificarse en el mercado y comercializar sus productos y servicios, se reproduce de forma idéntica en el nombre de dominio en disputa, añadiendo únicamente el código de país (por sus siglas en inglés “ccTLD”) “.es”, que, generalmente, carece de relevancia a efectos de este primer requisito, por su carácter técnico, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la Política. 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”).

Por tanto, la Experta concluye que la marca de la Demandante es fácilmente reconocible en el nombre de dominio en disputa, siendo idéntico a la marca que constituye 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 el nombre 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 sobre el mismo. 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 el demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las 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, a juicio de la Experta, las pruebas presentadas por la Demandante acreditan *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte de la Demandada, por cuanto que la Demandada no es comúnmente conocida por el nombre de dominio en disputa, tampoco ha sido autorizada o se encuentra relacionada con la Demandante, como evidencia la propia presentación de la Demanda. Además, como acredita la Demandante y ha podido comprobar la Experta, la Demandada carece de ninguna marca u otro derecho de propiedad industrial que consista o contenga la denominación “ifit”, registrado en España, a nivel europeo o internacional designando España.

También alega la Demandante y ha podido comprobar esta Experta, que no se utiliza el nombre de dominio en disputa en relación a una oferta de buena fe de productos o servicios, sino que el mismo estaba siendo utilizado, en el momento de presentación de la Demanda, para albergar una página Web en la que se contenían exclusivamente enlaces patrocinados a diversas páginas Web de terceros, en idioma español, relacionados con empleos juveniles y dinámicas de integración grupal, con una leyenda en distinto idioma (inglés), indicando que tales enlaces se generan de forma automática, sin relación con el titular del nombre de dominio ni con el proveedor de servicios, pero remitiendo para cualquier comunicación relativa a problemas marcarios al titular del nombre de dominio según sus datos contenidos en el Whois.

La Experta ha podido comprobar, además, que, con posterioridad a la notificación de la Demanda, se ha modificado esta situación, dejando el nombre de dominio en disputa sin contenido.

Por otro lado, la Demandada no ha contestado a la Demanda ni tampoco contestó al requerimiento previo que le remitió la Demandante antes de la interposición de la Demanda, no acreditando, por tanto, la existencia de ninguna circunstancia que pudiera denotar sus derechos o intereses legítimos.

Además, la Experta considera que difícilmente pueden derivarse derechos o intereses legítimos a efectos del Reglamento del nombre de dominio en disputa, ya que el mismo incluye la marca de la Demandante de forma idéntica e íntegra, lo que entraña implícitamente un riesgo de confusión por asociación, que, sin duda,

puede llevar a los usuarios de Internet a acceder a la página Web que albergue el nombre de dominio en disputa de forma inintencionada, simplemente por la confusión generada con la marca de la Demandante. Asimismo, un factor para considerar el uso del nombre de dominio en disputa como legítimo, es que dicho uso no sugiera, de forma falsa, algún tipo de asociación con la marca de la Demandante. A juicio de la Experta, este factor no concurre en el presente caso. Véase en este sentido la sección 2.5.1 de la Sinopsis de la OMPI 3.0.

Todas estas circunstancias llevan a la Experta a concluir que no se ha desvirtuado la acreditación *prima facie* presentada por la Demandante, estimando, por tanto, cumplido el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.

C. Registro o uso del nombre 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.

La documentación aportada por la Demandante sobre la presencia, promoción y conocimiento de su marca, permite concluir que la misma gozaba de notable presencia en Internet y probablemente dentro de su sector en mercados como el estadounidense, por lo que teniendo en cuenta lo anterior y el alcance global de Internet, sería posible presumir que la Demandada (localizada en Buenos Aires, Argentina), pudiera conocer su existencia en el momento en el que registró el nombre de dominio en disputa, especialmente siendo el nombre de dominio en disputa idéntico a la marca de la Demandante.

Asimismo, la Experta considera que el uso del nombre de dominio en disputa ayuda a considerar la mala fe de la Demandada. El uso del nombre de dominio en disputa para albergar, de forma exclusiva, enlaces patrocinados de terceros y, en un momento posterior a la notificación de la Demanda, haber modificado su uso quedando sin contenido, apoya la conclusión respecto de la mala fe de la Demandada.

La Experta nota que, tal y como se ha referido en el segundo elemento, el nombre de dominio en disputa resuelve a una página web con enlaces patrocinado junto con una leyenda indicando que los enlaces se generan de forma automática sin relación con el titular del nombre de dominio. La Experta considera que con respecto a los enlaces de pago por clic generados "automáticamente", un demandado no puede negar su responsabilidad por el contenido que aparece en el sitio web asociado con su nombre de dominio. El hecho de que dichos enlaces sean generados por un tercero, como un registrador, o que el demandado no se haya beneficiado directamente, no es suficiente para evitar por sí mismo una declaración de mala fe. Véase en este sentido la sección 3.5 de la Sinopsis de la OMPI 3.0.

Otras circunstancias del presente caso corroboran la conclusión de mala fe, como i) la completa identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante, ii) la falta de contestación por parte de la Demandada a la Demanda y al requerimiento previo efectuado por la Demandante, iii) modificando, no obstante, tras la notificación de la Demanda, el uso del nombre de dominio en disputa, para dejarlo sin contenido.

De todas las circunstancias cumulativas referidas, puede concluirse, a juicio de la Experta, la mala fe en el registro o el uso del nombre de dominio en disputa, siendo utilizado para, mediante confusión con la marca de la Demandante, atraer a usuarios de Internet y aumentar el tráfico de la página Web que contenía enlaces patrocinados de terceros, con la intención de obtener un beneficio económico (aun cuando dicho beneficio pudiera no ser directamente percibido por la Demandada) derivado de tal confusión por afiliación o asociación con la marca IFIT.

Por ello, las mencionadas circunstancias de este caso, llevan a esta Experta a concluir que la Demandada ha actuado de mala fe, considerando cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento.

7. Decisión

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

Reyes Campello Estebaranz
Experto

Fecha: 29 de octubre de 2018