

## DECISIÓN DEL EXPERTO

Jack Wolfskin Ausrüstung Für Draussen GMBH & CO. KGaA c. L.X.  
Caso No. DES2017-0018

### 1. Las Partes

La parte demandante es Jack Wolfskin Ausrüstung für Draussen GmbH & CO. KGaA, con domicilio en Idstein, Taunus, Alemania, representada por Balder IP Law, SL, España (en adelante, la “Demandante”).

La parte demandada es L.X., con domicilio en Zhoukou, Henan, China (en adelante, la “Demandada”).

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

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <jackwolfskinespana.es> (en adelante, el “Nombre de Dominio”).

El Registro del Nombre de Dominio es Red.es. El Agente Registrador del Nombre de Dominio es 1API GmbH.

### 3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en adelante, el “Centro”) el 5 de mayo de 2017. El 5 de mayo de 2017, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 8 de mayo de 2017, 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 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”) (en adelante, 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 10 de mayo de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 30 de mayo de 2017. 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 31 de mayo de 2017.

El Centro nombró a Albert Agustino Guilayn (en adelante, el “Experto”) como experto encargado de

resolver en esta disputa el día 12 de junio 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 compañía alemana que desde 1981 se dedica al diseño, fabricación y comercialización de ropa y complementos deportivos, específicamente dirigidos a su uso en exteriores y, en particular, para la práctica del montañismo. La Demandante cuenta con unos 700 empleados y, solamente en Europa, sus productos se distribuyen en más de 1.600 tiendas.

Para el desarrollo de sus actividades la Demandante se ha servido de la marca JACK WOLFSKIN, la cual ha registrado en numerosas jurisdicciones. A los efectos del presente procedimiento, cabe señalar que la Demandante es titular de, entre otras, las siguientes marcas:

- Marca de la Unión Europea JACK WOLFSKIN (registro no. 6733208), registrada el 20 mayo de 2009 y con efectos desde el 6 de marzo de 2008, en las clases 1, 3, 9, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 41, 42 y 45 del Nomenclátor Internacional.
- Marca de la Unión Europea JACK WOLFSKIN (registro no. 3034915), registrada el 7 de febrero de 2005, con efectos desde el 31 de enero de 2003 en las clases 1, 3, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 41 y 42 del Nomenclátor Internacional.

La Demandante ha aportado abundante documentación acreditando la notoriedad de sus marcas JACK WOLFSKIN en el sector de la ropa deportiva y para alpinismo.

La Demandada no se ha personado en modo alguno en el procedimiento. Así, el Experto no ha podido tener conocimiento de sus circunstancias profesionales ni aquellas referidas a su registro y uso del Nombre de Dominio.

La Demandada registró el Nombre de Dominio el 26 de agosto de 2016. El Nombre de Dominio se encuentra conectado a un sitio web en el que, en apariencia, se ofrecen productos de la Demandante.

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

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

La Demandante sostiene en la Demanda:

- Que es una empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de prendas deportivas y de montaña, actividades para las que utiliza desde hace décadas la marca JACK WOLFSKIN. Debido a su activa promoción en España y en otros numerosos países, la marca ha consolidado una significativa notoriedad tanto en el mercado español como a nivel internacional;
- Que el Nombre de Dominio reproduce de modo idéntico las marcas JACK WOLFSKIN de las que la Demandante es titular;
- Que la Demandada no ostenta derechos o intereses legítimos algunos sobre el Nombre de Dominio ya que no es titular de marcas registradas ni de denominación registralmente inscrita que consista en "Jack Wolfskin" con las que la Demandada pueda justificar el registro del Nombre de Dominio. Indica igualmente la Demandante que tampoco consta que la Demandada esté desarrollando una actividad legítima bajo el nombre "Jack Wolfskin" que justifique una intromisión en la esfera de los derechos marcarios de la Demandante (especialmente teniendo en cuenta que el Nombre de Dominio se

encuentra asociado a un sitio Web que, además de reproducir las marcas de la Demandante, ofrece productos de imitación de los fabricados por la propia Demandante, creando la apariencia de que se trata de productos auténticos). Entiende, por el contrario, la Demandante que la Demandada al registrar y utilizar el Nombre de Dominio ha pretendido aprovecharse injustamente de su reputación para atraer a usuarios de Internet así como para obtener un enriquecimiento injusto derivado de la venta fraudulenta de productos de imitación de los suyos propios;

- Que la Demandada ha registrado y utilizado el Nombre de Dominio de mala fe puesto que, aparte de no ostentar derecho o interés legítimo sobre el mismo, lo ha estado utilizando para vender de forma fraudulenta productos de imitación de los propios fabricados por la Demandante; y
- Que, por todo ello, el Nombre de Dominio debería ser transferido a favor de la Demandante.

## **B. Demandada**

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante ni se ha personado en modo alguno en el presente procedimiento.

## **6. Debate y conclusiones**

De acuerdo con el Reglamento, la Demandante debe 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 de un término sobre el que la Demandante ostente Derechos Previos;
- (ii) Acreditar la ausencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada respecto al Nombre de Dominio; y
- (iii) Acreditar que la Demandada 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 (en adelante, "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 las 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; *Ladbroke's International Limited v. Hostinet, S.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0002; *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 la Demandante alega poseer Derechos Previos**

La primera de las circunstancias que la Demandante debe acreditar en el marco del Reglamento es que el Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar con un término sobre el cual la Demandante ostente "Derechos Previos", incluyéndose dentro de la definición de dicho concepto establecida por el artículo 2 del Reglamento, las marcas con efectos en España.

A fin de determinar la eventual concurrencia de este primer elemento, el criterio a considerar es si las

marcas JACK WOLFSKIN alegadas por la Demandante son susceptibles de ser consideradas idénticas o similares hasta el punto de causar confusión respecto al Nombre de Dominio. En este sentido, al comparar dichas marcas y el Nombre de Dominio se constatan dos diferencias básicas:

- Por un lado, el Nombre de Dominio se basa en una combinación entre la marca JACK WOLFSKIN con el término “espana”); y
- Por otra parte, el Nombre de Dominio incluye el sufijo “.es”.

Seguidamente se analizarán si dichas diferencias son lo suficientemente relevantes como para descartar cualquier identidad o similitud hasta el punto de crear confusión entre el Nombre de Dominio y las marcas alegadas por la Demandante.

Por lo que respecta a la primera de las diferencias señaladas (la inclusión en el Nombre de Dominio del término “espana” tras “jackwolfskin”) no parece que la inclusión de “espana” permita descartar la similitud hasta el punto de crear confusión con respecto a las marcas de la Demandante. Por el contrario, el Experto considera que: (i) el núcleo distintivo del Nombre de Dominio lo constituye “jackwolfskin”, idéntico a la marca JACK WOLFSKIN de la Demandante; y (ii) el término “espana” no hace más que complementar el mencionado núcleo distintivo, haciendo referencia - en opinión del Experto - a una oferta de los productos de la Demandante específicamente dirigida al mercado español. Confirma esta impresión el hecho de que el sitio web asociado al Nombre de Dominio se ofrezca enteramente en castellano y con obvias referencias a España como el mercado al que dirige la correspondiente oferta de productos.

Tampoco parece que la inclusión del sufijo “.es” pueda considerarse como una diferencia relevante en el presente caso, al derivarse de la propia configuración técnica actual del sistema de nombres de dominio. Así lo han considerado 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; *Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón v. O.E.C.*, Caso OMPI No. D2005-1029.

De este modo, el Experto considera que la Demandante ha 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, debe probar la Demandante es que la Demandada no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio.

Por lo que se refiere al segundo de estos requisitos, se entiende como suficiente que la Demandante, con los medios de prueba que tiene a su alcance, aporte indicios que demuestren *prima facie*, que la Demandada carece de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. En el presente caso la Demandante ha alegado, entre otras cuestiones, ser titular de una marca notoria reproducida en su integridad dentro del Nombre de Dominio, o el hecho de que la Demandada no esté desarrollando una actividad legítima bajo los nombres “Jack Wolfskin” o “jackwolfskinespana” que justifiquen una intromisión en la esfera de los derechos marcarios de la Demandante. Habiendo probado *prima facie* la Demandante la falta de derechos o intereses legítimos del Demandado, corresponde a la Demandada aportar las pruebas de sus posibles derechos o intereses legítimos en el Nombre de Dominio.

En el marco de la UDRP, en la cual se inspira el Reglamento, se han venido identificando 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 de la Demandada respecto al Nombre de Dominio. Por el contrario, el Experto considera que:

- La Demandada no ha aportado argumento convincente alguno que permitiera considerar la vinculación del Nombre de Dominio a una oferta de buena fe de productos o servicios. Por el contrario, debe recordarse que el sitio Web conectado al Nombre de Dominio se está utilizando para la comercialización fraudulenta de productos que aparentan ser fabricados por la Demandante. De acuerdo con lo acreditado en la Demanda, tales productos no serían originales de la Demandante, sino copias no autorizadas de los mismos. Es más, tal y como indica la Demandante y ha podido comprobar el Experto, la estructura del sitio web conectado al Nombre de Dominio no es tan solo muy parecida al sitio web original de la Demandante (ubicado en "www.jack-wolfskin.com") sino que utiliza (de forma no autorizada) diversas imágenes originalmente incluidas en el sitio web de la Demandante además de las marcas de la Demandante. La Demandada a través del sitio Web al que dirige el Nombre de Dominio crea una falsa apariencia de distribución de unos productos que en vista de las circunstancias del caso parecen infringir los derechos de la Demandante pudiendo constituir imitaciones de los productos originales de aquélla. En opinión del Experto, dichas circunstancias impiden de forma absoluta considerar la posibilidad de la existencia de una oferta de productos o servicios de buena fe por parte del Demandado a través del Nombre de Dominio;
- El hecho adelantado en el párrafo anterior, unido a la reproducción íntegra de la marca JACK WOLFSKIN titularidad de la Demandante en el Nombre de Dominio, evidencia cómo la Demandada ha pretendido crear una confusión por asociación entre el Nombre de Dominio y la Demandante. Habida cuenta de estas circunstancias, parecería igualmente obvio que el Demandado en ningún momento ha sido conocido bajo la denominaciones "jackwolfskinespana" o "Jack Wolfskin", cuyo uso por su parte ciertamente tampoco había sido autorizado por parte de la Demandante;
- En ningún momento la Demandada se ha personado en este procedimiento para rebatir las alegaciones presentadas en su contra por parte de la Demandante, 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, el 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 la Demandante pruebe 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, la Demandada no ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio. A ello debe sumarse el más que probable conocimiento que la Demandada tenía de la existencia y marcas de la Demandante al registrar el Nombre de Dominio, habida cuenta del carácter notorio de dicha marca y su reproducción íntegra en el Nombre de Dominio. Dicha conclusión se ve reforzada si se tiene en cuenta que la Demandada ha sido condenada de forma reiterada a transferir nombres de dominio en procedimientos análogos al presente, tales como *Tessiform, S.p.A. c. L.X.*, Caso OMPÍ No. DES2017-0004;

*Oberalp Deutschland GmbH c. L.X.*, Caso OMPI No. DES2017-0007; *Strellson AG v. L.X.*, Caso OMPI No. D2017-0556, demostrando así un determinado patrón de conducta. Asimismo, atendiendo a las averiguaciones efectuadas por el Experto dentro del ejercicio de sus competencias, la Demandada es titular de un gran número de nombres de dominio que se corresponden con marcas de terceros (como, por ejemplo, <pepejeansuk.com>, <strellsonboots.com>, <liujo-jeans.com> o <nudiejeansuk.com>, habiendo sido algunos de ellos públicamente denunciados como fraudulentos por la venta de material falsificado de las correspondientes marcas (en este sentido ver, por ejemplo, el informe incluido en “www.scamadviser.com” respecto al sitio web conectado al dominio <nudiejeansuk.com>; o respecto del nombre de dominio <tighaclouding.com>).

Atendiendo a lo indicado y a los criterios establecidos en anteriores decisiones sobre el registro de nombres de dominio caracterizados por incluir marcas notorias (ver, por ejemplo, *Union des Associations Européennes de Football (UEFA) v. A.dIF.L.*, Caso OMPI No. DES2006-0012; *Gas Gas Motos, S.A. v. L.N.M.*, Caso OMPI No. DES2006-0013; *Caja de Ahorros Municipal de Burgos v. Kathryn Jane Mallin/Dogs.info*, Caso OMPI No. DES2007-0005), el Experto considera que la Demandada registró el Nombre de Dominio de mala fe.

Por lo que respecta al uso del Nombre de Dominio por parte de la Demandada, la conclusión debe ser idéntica. En efecto, el uso del Nombre de Dominio para ofrecer productos de imitación de los fabricados por la Demandante, pretendiendo crear confusión por asociación con la Demandante, así como una apariencia de licitud, constituye una actuación que sólo puede considerarse de mala fe. Así se ha declarado de forma reiterada en decisiones adoptadas de conformidad con el Reglamento (ver, por ejemplo, *Fast Retailing Co., Ltd. v. Blitz Asia Ltd.*, Caso OMPI No. DES2014-0016; o *Calzados Hergar, S.A. c. Song Qiuxiang*, Caso OMPI No. DES2016-0044) o la UDRP (ver, por ejemplo, *Karen Millen Fashions Limited v. Belle Kerry*, Caso OMPI No. D2012-0436; *IM Production v. Y.S.*, Caso OMPI No. D2015-1633; o *Philipp Plein v. Henry Compte*, Caso OMPI No. D2016-1565).

Atendiendo a todo lo indicado, el Experto considera que concurre en el presente caso la tercera de las condiciones previstas 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 <jackwolfskinespana.es> sea transferido a la Demandante.

**Albert Agustinoy Guilayn**

Experto

Fecha: 2 de julio de 2017