



Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI

DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO

NIKE International, Ltd v. D^a. Inmaculada Gallego Pastor

Caso No. DES2006-0009

1. Las Partes

La Demandante es NIKE International, Ltd, representada por Jacobacci & Partners, España, con domicilio en Beaverton, Oregon, Estados Unidos de América.

La Demandada es I. G. P. , con domicilio en Torrevieja, Alicante, España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La demanda tiene como objeto los nombres de dominio:

<nikebasketball.es>
<nikebiz.es>
<nikecycling.es>
<nikegolf.es>
<nikeid.es>
<nike-philips.es>
<nikeplay.es>
<nikerunning.es>
<niketown.es>

El agente registrador de los citados nombres de dominio es Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM y el registrador es Red.es.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 12 de junio de 2006. El 14 de junio de 2006 el Centro envió a Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM via correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con los nombres de dominio en cuestión. El 15 de junio de 2006 Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM 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 administrativo, técnico y de facturación. El 26 de junio de 2006, Red.es completó la verificación registral.

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 correspondientes a España (“. ES”)

De conformidad con el artículo 7 del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 27 de junio de 2006. De conformidad con el artículo 16 del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 17 de julio de 2006. 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 20 de julio de 2006.

El Centro nombró a Antonia Ruiz López como Experta el día 18 de agosto de 2006, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con el artículo 5 del Reglamento. La Experta considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

Los hechos no controvertidos y debidamente acreditados se resumen a continuación:

La Demandante es titular registral de la marca notoria NIKE (para productos y servicios relacionados con el deporte) y de otras compuestas por dicha marca más diversos términos evocativos. Concretamente, la Experta ha podido constatar que la Demandante es titular de los registros españoles números 903.977 y 1.615.204 NIKE y 1.520.210 NIKE AIR, así como de la marca comunitaria 1.071.422 NIKE GOLF, siendo el más antiguo de estos registros del año 1979.

Los nombres de dominio objeto de este procedimiento fueron registrados por la Demandada el 5 de diciembre de 2005.

La Experta ha comprobado personalmente que bajo dichos nombres de dominio no existen páginas web activas en Internet. Todos ellos remiten a “Servicio de parking de dominios de arsys.es”.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante, en resumen, alega lo siguiente:

NIKE International, Ltd, es titular en exclusiva de numerosas marcas, tanto denominativas, en las que se incluye únicamente la palabra NIKE, así como marcas combinando el término NIKE con otras palabras, dando como resultado marcas tan conocidas como NIKE AIR, NIKE GOLF, NIKE FIT o NIKE TOWN.

Los nombres de dominio objeto de la presente demanda, concretamente niketown.es y nikegolf.es, son idénticos a determinadas marcas de la Demandante, y nikeplay.es, nikerunning.es, nikebasketball.es, nikebiz.es, nikecycling.es, nike-philips.es y nikeid.es mantienen una acusada similitud con el resto de sus marcas, toda vez que incluyen

como término inicial la marca NIKE.

La Demandada carece de derechos legítimos sobre los nombres de dominio objeto del presente procedimiento, toda vez que el derecho o el interés legítimo sobre dichos nombres de dominio corresponden a la entidad NIKE International, Ltd, quien es titular de numerosas marcas que incluyen de forma independiente la denominación NIKE, al igual que de las marcas NIKETOWN y NIKEGOLF, exactamente idénticas a dos de los nombres de dominio en conflicto.

La Demandada ha registrado tales nombres de dominio para impedir a NIKE International, Ltd registrarlos a su nombre, toda vez que dicha solicitud de registro se intentó por parte de la Demandante a principios de 2006 y se encontró con que dichos nombres de dominio no estaban disponibles, puesto que habían sido registrados por la Demandada en diciembre de 2005.

La Demandante finalmente solicita que se dicte resolución por la que los nombres de dominio <niketown.es>, <nikegolf.es>, <nikeplay.es>, <nikerunning.es>, <nikebasketball.es>, <nikebiz.es>, <nikecycling.es>, y <nikeid.es> sean transferidos a la entidad NIKE International, Ltd, y que, en relación con el nombre de dominio <nikephilips.es>, se acuerde su cancelación.

B. Demandado

La Demandada no se personó en este procedimiento y, consecuentemente, no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

6.1. Reglas aplicables

Conforme al artículo 21 del Reglamento, el Experto resolverá la demanda de forma motivada, teniendo en cuenta las declaraciones y documentos presentados por las partes, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables del Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es”.

También resulta aplicable el Derecho español y, particularmente, son aplicables al presente caso las leyes españolas en materia de marcas y de competencia desleal.

Conforme al Artículo 34 de la vigente Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre), el registro de una marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico; además, cuando se trata de una marca notoria o renombrada, como sucede en el presente caso, su titular podrá prohibir que terceros, sin su consentimiento, utilicen o registren cualquier signo idéntico o semejante y, en general, la Ley sanciona estas prácticas cuando pueden implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca. El titular de este tipo de marcas podrá prohibir, en especial, usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio (Artículo 34.3.e).

Por otra parte, la vigente Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero) sanciona como acto desleal, en su Artículo 5, todo acto o comportamiento objetivamente contrario a la buena fe. Además, conforme a su Artículo 6 “se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos; el riesgo de asociación por parte de los

consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.” Y, según el Artículo 12, “se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado; en particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos (...)”. En cuanto a los actos de imitación, en su Artículo 11 se establecen límites claros, estando expresamente vedados cuando existe un derecho exclusivo.

Asimismo, cuando exista coincidencia entre las cuestiones que se examinan, ha de tenerse en cuenta la amplia y consolidada doctrina de las Decisiones emitidas por el Centro.

6.2 Falta de contestación a la Demanda por parte de la Demandada

Ha quedado acreditado que la Demandada no se ha personado en este procedimiento. Por ello, conforme a lo establecido en el párrafo e) del Artículo 16 del Reglamento, la Experta resolverá la controversia basándose en la Demanda; ahora bien, no puede resolver apoyándose exclusivamente en la falta de contestación de la Demandada. El Experto ha de extraer las conclusiones que estime justas teniendo en cuenta las circunstancias del caso y la falta de respuesta de la Demandada. Así se viene interpretando en numerosas decisiones de Grupos de Expertos de la OMPI (“Doctrina”, a estos efectos) al aplicar la Política Uniforme (de la ICANN) de solución de controversias en materia de nombres de dominio, que ha servido de base al Reglamento correspondiente a los nombres de dominio “.es” (*Deutsche Bank AG v. Diego-Arturo Bruckner*, Caso OMPI No. D2000-0277; *Finca Vega Sicilia, S.A. v. S. R. R.*, Caso OMPI No. D2001-1183, y *Retevisión Movil S. A. v. J. J. M. C.*, Caso OMPI No. D2001-1479, entre otras).

6.3. Examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, se considerará que el Nombre de Dominio ha sido registrado con carácter especulativo o abusivo cuando se den las siguientes circunstancias: 1) el Nombre de Dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con un término sobre el que el Demandante tiene derechos previos; 2) el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio; y 3) el Nombre de Dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Seguidamente se analizará la efectiva concurrencia de los mencionados requisitos al presente caso.

6.3.A. Derechos previos

El Reglamento, en su artículo 2, define como “derechos previos”, entre otros, las marcas registradas con efectos en España.

En el presente procedimiento han sido acreditados tales derechos sobre las marcas NIKE, NIKE AIR y NIKE GOLF, como queda dicho en el apartado 4 (Antecedentes de Hecho). Respecto a la marca NIKE TOWN, que también menciona la Demandante, no se ha acreditado que el registro haya sido concedido; tampoco consta probado el registro de la marca NIKE FIT, de la que la Demandante manifiesta ser titular.

No obstante, en el presente caso no es necesario recurrir a otros posibles registros derivados de la marca NIKE para coincidir con la Demandante respecto a la existencia de riesgo de confusión, dado que todos los nombres de dominio objeto del presente

procedimiento incluyen dicha marca en su comienzo, habiéndole añadido diversos términos genéricos, descriptivos o evocativos (salvo en el caso del nombre de dominio <nike-philips.es>) que no permiten una suficiente diferenciación de la marca NIKE. En cualquier caso, el riesgo de confusión, en todos estos nombres de dominio, también puede producirse por asociación, pues cabe interpretar que se trata de signos derivados de la marca notoria NIKE. En el caso del nombre de dominio <nike-philips.es> el riesgo de confusión es también evidente, ya que se ha formado combinando NIKE con la marca igualmente notoria PHILIPS, que tampoco pertenece a la Demandada, de tal modo que puede establecerse una falsa asociación o conexión entre dichas marcas o sus titulares y el nombre de dominio.

Existen numerosas decisiones en las que los Expertos de la OMPI han mantenido esta interpretación e incluso contamos con un precedente: En el caso relativo a los nombres de dominio <nike-soccer.com>, <nike-soccer.net>, <nike-soccer.org>, éstos fueron considerados confundibles con la marca NIKE (*Nike, Inc. v. P. V.*, Caso OMPI N°. D2000-1707) y el Experto valoró el generalizado reconocimiento de la marca NIKE, así como su asociación con el fútbol (o “soccer” en muchos países), para concluir que la suma de un término descriptivo o genérico a una marca famosa da lugar a un nombre de dominio confundible con tal marca.

El hecho de que la mayoría de los términos añadidos a la marca NIKE procedan del inglés no cambia nada, en particular cuando se trata de palabras tan conocidas por todo el mundo (como cycling, play, town, etc), incluso por quienes no tengan dominio de la lengua inglesa. Además hay que tener en cuenta que, aunque los nombres de dominio en disputa hayan sido registrados bajo el código de país correspondiente a España, su uso siempre tendrá vocación internacional, por la propia naturaleza de estos signos, siendo precisamente la lengua inglesa muy conocida por la mayoría de los “navegantes” en Internet.

En numerosas Decisiones del Centro también se ha mantenido que la mera adición a una marca famosa de términos más o menos evocativos no cambia la impresión de que este tipo de nombres de dominio están relacionados con el titular de tal marca. Por ejemplo, *PepsiCo, Inc. v. PEPSI, SRL (a/k/a P.E.P.S.I.) and EMS COMPUTER INDUSTRY (a/k/a EMS)*, Caso OMPI D2003-0696; esta Decisión remite a su vez a otras muchas Decisiones que se pronuncian en el mismo sentido, entre otras: *The Nasdaq Stock Market, Inc. v. G. A.*, Caso OMPI No. D2001-1010; *Kabushiki Kaisha Toshiba d/b/a Toshiba Corporation v. Distribution Purchasing & Logistics Corp.*, Caso OMPI No. D2000-0464; *The Stanley Works and Stanley Logistics, Inc. v. Camp Creek Co., Inc.*, Caso OMPI No. D2000-0113; *Bayerische Motoren Werke AG v. bmwcar.com*, Caso OMPI D2002-0615; *Compagnie Générale des Etablissement MICHELIN v. Lost in Space, SA*, Caso OMPI No. D2002-0504; *Oki Data Americas, Inc. v. ASD, Inc.*, Caso OMPI No. D2001-0903; *Magnum Piering, Inc. v. The Mudjacks and Garwood S. Wilson, Sr.*, Caso OMPI No. D2000-1525.

Por tanto, se cumple el primer requisito exigido por el Reglamento en su artículo 2.

6.3.B. Derechos o intereses legítimos

Conforme a las previsiones del Reglamento, corresponde al Demandante probar que el Demandado no ostenta derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio. Sin embargo, aunque corresponde al Demandante la carga de la prueba, según Doctrina consolidada, basta que éste haya acreditado la falta de derechos o intereses legítimos *prima facie* -lo que efectivamente sucede en el presente caso-, para que dependa del Demandado demostrar lo contrario mediante argumentos y pruebas que acrediten y concreten tales derechos o intereses legítimos. Como queda dicho, en este caso la

Demandada no ha contestado a la Demanda y, por tanto, no ha aportado prueba alguna.

También se ha venido considerando por la Doctrina que ciertos supuestos o circunstancias pueden servir para demostrar que el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el Nombre de Dominio, si bien se trata de meros ejemplos. A ellos nos vamos a referir a continuación.

De las alegaciones y documentos aportados por la Demandante se desprende que no existe ningún vínculo entre ella y la Demandada y que esta última no ha sido autorizada para registrar ninguno de los nombres de dominio objeto del siguiente procedimiento.

La Demandada no ha sido ni es conocida por ninguno de los nombres de dominio en cuestión. Por el contrario, la marca NIKE es conocida internacionalmente, lo que hace altamente improbable que la Demandada hubieses elegido al azar esos nombres de dominio, que incorporan precisamente la marca NIKE como único elemento distintivo (excepto en el nombre de dominio <nike-philips.es>).

Por todo lo que antecede, la Experta considera probado que la Demandada, al registrar los nombres de dominio en disputa, tan solo pretendía aprovecharse de algún modo de la notoriedad de marcas ajenas. A esta misma conclusión se ha llegado en otros casos semejantes a éste, en particular cuando se da la circunstancia de que la Demandada haya registrado una serie de nombres de dominio (nueve en total) que comienzan por la marca NIKE. Como ejemplo, *NIKE, Inc. v. Crystal International*, Caso OMPI No. D2001-0102, en el que también se trataba de nombres de dominio formados a partir de la marca NIKE, tales como <nikewomen.com>, <nikeshop.org>, o <inike.net>.

En otros casos anteriores, relativos también a la marca NIKE, se llegó a la conclusión de que, dado el grado de distintividad y renombre de dicha marca, sería difícil mantener la tesis de que la parte demandada ostenta derechos o intereses legítimos sobre un nombre de dominio que contenga tal marca (*Nike, Inc. v. Ben de Boer*, Caso OMPI No. D2000-1397).

En consecuencia, la Experta considera que se cumple el segundo requisito exigido por el Reglamento en su Artículo 2.

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

En el presente caso la Demandante ha aportado abundantes pruebas que acreditan el renombre de la marca NIKE. Y hemos de tener en cuenta que las marcas renombradas gozan de una especial protección (Artículo 6bis del Convenio de la Unión de París, Artículo 4.4.a) de la Directiva Comunitaria de Marcas y Artículo 8 de la Ley de Marcas española).

El renombre de NIKE avala la tesis de que el registro o uso de nombres de dominio como los que son objeto de este procedimiento difícilmente pueden obedecer a una actuación basada en la buena fe de la Demandada.

La Demandante, teniendo en cuenta la falta de uso de los nombres de dominio, intentó evitar el presente procedimiento enviando un requerimiento a la Demandada para que procediera, de forma voluntaria, a transferirlos a su legítimo titular, lo que habría bastado para resolver el conflicto. Sin embargo este requerimiento quedó sin respuesta.

La Doctrina viene interpretando que la tenencia pasiva de un nombre de dominio es prueba de mala fe. Entre otras, cabe citar las siguientes Decisiones de Expertos del

Centro: *Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (UNICAJA) v. F. L. P.*, Caso OMPI No. D2000-1402; *Caixa d'Estalvis I Pensions de Barcelona (La Caixa) v. E.-J.*, Caso OMPI No. D2001-0438; *Tiendas de Conveniencia, S.A. v. OPENCOR, S.A.*, Caso OMPI No. D2002-1026; *GRUPO ZENA DE RESTAURANTES, S.A. v. RI*, Caso OMPI No. D2006-0740.

La Demandante también ha acreditado que la sociedad NIKE Inc., entidad matriz del grupo empresarial NIKE, es titular de los siguientes nombres de dominio “.com”, que curiosamente son los siguientes: <nikebiz.com>, <nikebasketball.com>, <nikerunning.com>, <nikecycling.com>, <nikeplay.com>, <nikegolf.com>, <niketown.com> y <nikeid.com>, y que figura en la misma base de datos WHOIS, el nombre de dominio <nike-philips.com> a nombre de la entidad KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS, N.V., como asociación puntual de dichas marcas NIKE y PHILIPS para la promoción de una carrera “San Silvestre” que tuvo lugar a finales del mes de diciembre de 2005. Por todo ello, es evidente que la Demandada ha pretendido bloquear la posible solicitud de esos mismos nombres de dominio, bajo el código territorial “.es”.

Finalmente, cabe valorar como una prueba más de la mala fe por parte de la Demandada, los documentos aportados por la Demandante acreditativos de que éste no es el único caso en que la Demandada se apropia de nombres de dominio formados a partir de marcas famosas ajenas, pues también ha registrado a su nombre el nombre de dominio <adidasgolf.es>. En casos semejantes al presente estas actuaciones, consistentes en registrar de forma indiscriminada nombres de dominio iguales o semejantes a marcas famosas ajenas, han sido calificadas como “patrón de conducta” indicativo de mala fe (*Sony Kabushiki Kaisha also trading as Sony Corporation v. Inja, Kil*, Caso OMPI D2000-1409).

Por todo ello, la Experta considera que también se cumple la tercera de las condiciones previstas por el Reglamento.

6.3.D Pretensión de la Demandante

La Demandante solicita la cancelación del nombre de dominio <nike-philips.es>, lo cual es aceptado por la Experta, dado que dicho nombre de dominio incluye una marca que no le pertenece, por lo que la transferencia solicitada para los restantes nombres de dominio no es posible en este caso, salvo si hubiese sido expresamente consentido por el legítimo titular de los derechos de la marca PHILIPS. Así se viene afirmando en otras Decisiones, como por ejemplo en las relativas a los nombres de dominio <yahoohotmail.com> y <911hyundai.com> (*Yahoo! Inc. and Overture Services, Inc. v. R. C. XC2 Birgit Klosterman Gary Lam Registrant (187640)*, Caso OMPI No. D2004-0896 y *Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG v. Automotive Parts Solutions*, Caso OMPI No. D2003-0725).

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, la Experta ordena:

- que los nombres de dominio, <nikebasketball.es>, <nikebiz.es>, <nikecycling.es>, <nikegolf.es>, <nikeid.es>, <nikeplay.es>, <nikerunning.es> y <niketown.es> sean transferidos a la Demandante.
- que el nombre de dominio <nike-philips.es> sea cancelado.

Antonia Ruiz López
Experta

Fecha: 28 de agosto de 2006