

DECISIÓN DEL EXPERTO

Profida v. Y.X.X

Caso No. DES2011-0016

1. Las Partes

La Demandante es Profida, con domicilio en Paris, Francia, representada por Elzaburu, España.

El Demandado es Y.X.X, con domicilio en Fujian, República Popular de China.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio <madeinsport.es>.

El registrador del citado nombre de dominio es ESNIC.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 18 de abril de 2011. El 18 de abril de 2011, el Centro envió a ESNIC vía correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 19 de abril de 2011, ESNIC envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez 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") (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 29 de abril de 2011. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 19 de mayo de 2011. 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 mayo de 2011.

El Centro nombró a Manuel Moreno-Torres como Experto el día 9 de junio de 2011, 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 propietario de la siguiente marca internacional: 709970 MADE IN SPORT; protegida entre otros muchos países en España. La Demandante aporta justificante de dicho registro de las bases de datos Romarin de la Oficina Internacional y Sitadex de la Oficina Española de Patentes y Marcas ("OEPM").

La Demandante es titular del nombre de dominio <madeinsport.com> que utiliza en su sitio Web.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante fundamenta su escrito de demanda en lo siguiente:

En primer lugar, por ser titular de la marca internacional MADE IN SPORT y realizar un uso extensivo de las mismas en todo el mundo. Así pues, considera que entre el nombre de dominio en disputa <madeinsport.es> y la marca de su titularidad existe una total identidad que provoca riesgo de confusión.

En segundo lugar, considera que el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el propio del Demandado, ni éste ha sido comúnmente conocido como "MADE IN SPORT", por lo que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio <madeinsport.es>. Por lo demás, alega que el Demandado carece de registros a su favor que incorporen el término en cuestión, ya en la OEPM, ya en la Oficina de Armonización del Mercado Interior.

Y, finalmente, advierte que habida cuenta de la notoriedad de la marca lo más probable es que el Demandado la conociera al tiempo del registro. Además, considera que la oferta de venta del nombre del dominio así como el hecho de que el Demandado sea titular de otros nombres de dominio referidos a marcas notorias (<inter-milan.info>, <tiffany-jewelry.es>, etc) ponen de manifiesto el uso indebido así como una conducta habitual en relación a marcas notorias que determinan su uso de mala fe.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones del Demandante.

6. Debate y conclusiones

Conforme al artículo artículo 2 del Reglamento se procede a continuación analizar si se cumplen con 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 el Demandante alega poseer Derechos Previos; 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.

En el presente caso, no habiendo contestado en tiempo y forma el Demandado, se aceptan como ciertas las afirmaciones de la Demandante y, consecuentemente, cabe que determinadas deducciones puedan perjudicar a aquél siempre que la Demandante haya aportado indicios sobre la falta de interés del Demandado. (*William Hill Organization Limited v. Hostinet, s.l.*, Caso OMPI No. DES2006-0004; *Sanofi Aventis v. H.K.*, Caso OMPI No. DES2006-0007; *Crédito y Caución S.A. v. D.M.*, Caso OMPI No. DES2007-0018; *Jagex Limited c. Morgan Mike*, Caso OMPI No. DES2007-0023).

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

La Demandante ha aportado documentación suficiente para demostrar la titularidad, tanto en España como

en numerosos países, de la marca MADE IN SPORT, así como un uso extensivo de la misma. Por tanto, debe reconocérsele a la Demandante derechos previos sobre este término siguiendo las indicaciones del artículo 2 del Reglamento.

Consecuentemente, encontrándose íntegramente reproducida la marca MADE IN SPORT en el nombre de dominio en disputa <madeinsport.es> debe darse por cumplido este primer requisito por existir la más absoluta identidad

Por tanto, la Demandante justifica debidamente el primer requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos;

Por lo que se refiere a la existencia o no de derechos o intereses legítimos del Demandado sobre el nombre de dominio en disputa <madeinsport.es>, este Experto entiende que todos los indicios abocan a su falta de reconocimiento. Efectivamente, el nombre de dominio no se corresponde con el propio nombre del Demandado, ni éste ha sido comúnmente conocido como "MADEINSPORT". Por otra parte, es evidente la falta de autorización de uso al Demandado por la Demandante, así como el uso inactivo del nombre de dominio en disputa por el Demandado.

En este contexto debe traerse a colación la alegación de la Demandante en el sentido de que su marca es notoria. Sin entrar a calificarla como tal, lo que no cabe duda es que la misma tiene una gran difusión en el mercado del deporte y especialmente del fútbol por lo que a la vista de los otros registros de nombres de dominio efectuados por el Demandado (<inter-milan.info>, <tiffany-jewelry.es>, por ejemplo) todo parece indicar un conocimiento previo del Demandado del signo distintivo "MADE IN SPORT" de titularidad de la Demandante.

A lo expuesto, debe sumarse el hecho de que el Demandado no contestó a las alegaciones presentadas por la Demandante en este procedimiento.

Por cuanto antecede, entiende este Experto que queda cumplido el segundo de los requisitos en cuanto no cabe imputar derechos o intereses legítimos al Demandado.

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

Finalmente, impone el Reglamento la prueba del requisito de que el nombre de dominio en disputa haya sido registrado o sea utilizado de mala fe. Pues bien, a la vista del expediente y de las diferentes situaciones que describe el artículo 2 del Reglamento como pruebas de mala fe, permitiría calificar la situación descrita en antecedentes en varias de ellas. En todo caso, la falta de contestación impide a este Experto contrastar las opiniones de la partes y sobre todo la del Demandado en la medida de que el artículo 16 b) v) del Reglamento dispone que la contestación deberá incluir: "cualquier tipo de prueba documental sobre las que se base el escrito de contestación, en especial aquellas que acrediten que no se ha producido el Registro del Nombre de Dominio de carácter especulativo o abusivo por parte del Demandado o que puedan desvirtuar los derechos previos alegados por el Demandante". Por ello, el silencio del Demandado sólo a él perjudicará frente al indicio de prueba aportado por la Demandante.

En este contexto, este Experto ya ha concluido en el apartado anterior como el Demandado tenía un conocimiento previo de la marca MADE IN SPORT además de haber quedado probado la práctica del Demandado en solicitar los registros de nombres de dominio equivalentes o similares a marcas claramente notorias ("inter-milan" o "tiffany"). Tanto este conocimiento previo, como la prueba de los registros de marcas notorias, constituyen prácticas que deben reputarse como de mala fe.

Por otra parte, y en relación al uso del nombre de dominio en disputa se ha comprobado como el mismo se encuentra redirigido a una "parking page". Página que permite la adquisición o compra del nombre de dominio <madeinsport.es> mediante la realización de una oferta. Esta práctica permitiría sin más dar por probado este tercer requisito.

Pero en todo caso, ha quedado igualmente probado el no uso efectivo del nombre de dominio que realiza el Demandado pues se encuentra vinculado a una página Web sin contenido propio. Esta falta de uso efectivo, también denominada “tenencia pasiva” del nombre de dominio, es un acto que permite calificar su uso como de mala fe. En este sentido ver *Cartonajes International, S.L., Sociedad Unipersonal v. F.M*, Caso OMPI No. DES2010-0047

Por cuanto antecede debemos concluir que el registro y el uso del nombre de dominio <madeinsport.es> cumple los requisitos del artículo 2 del Reglamento para calificarlo como de mala fe.

7. Decisión

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

Manuel Moreno-Torres

Experto

Fecha: 16 de junio de 2011