

## **DECISIÓN DEL EXPERTO**

ShopStyle Inc. c. S.F.

Caso No. DES2017-0052

### **1. Las Partes**

La Demandante es ShopStyle Inc., con domicilio en San Francisco, California, Estados Unidos de América (“EEUU”), representada por Curell Sunol S.L.P., Barcelona, España.

La Demandada es S.F. , con domicilio en Aupitz, Alemania.

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

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

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es PDR LTD.

### **3. Iter Procedimental**

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 31 de octubre de 2017. El 31 de octubre 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 2 de noviembre 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”) (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 noviembre de 2017. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 4 de diciembre 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 6 de diciembre de 2017.

El Centro nombró a Alejandro Touriño como Experto el día 18 de diciembre 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 la sociedad mercantil norteamericana ShopStyle Inc., titular de, entre otras, la marca de la Unión Europea número 6824395, SHOPSTYLE, en las clases 35, 42 y 45, desde el 21 de enero de 2009.

La Demandante es adicionalmente titular registral de, entre otros, el nombre de dominio <shopstyle.com> desde el 26 de marzo de 2003.

El nombre de dominio en disputa fue registrado por la Demandada en fecha 18 de julio de 2017.

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

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

La Demandante solicita en el presente procedimiento que se dicte una resolución por la que el nombre de dominio en disputa <shopstyles.es> le sea transferido. Y ello, sobre la base de los siguientes argumentos fácticos y jurídicos:

- La Demandante es titular, con anterioridad a la creación por la Demandada del nombre de dominio en disputa, de la marca de la Unión Europea número 6824395, SHOPSTYLE, en las clases 35, 42 y 45. Dicha marca es notoria en el sector de la moda y ha sido objeto de un uso continuado en Internet por la Demandante desde hace más de una década para distinguir un sitio web dedicado al comercio electrónico de moda.

- La Demandante es también titular del nombre de dominio <shopstyle.com>, con anterioridad a la creación por la Demandada del nombre de dominio en disputa.

- La Demandante es desde 2007 una de las tiendas online de moda más populares a nivel mundial, con sede en San Francisco (EEUU), genera alrededor de USD 1.000.000.000 cada año en ventas, incluye más de 14 millones de productos en vestimenta, accesorios, productos de belleza, muebles para el hogar y artículos para niños, y tiene una red de 14.000 *bloggers*, *vloggers* y usuarios de redes sociales.

- El nombre de dominio en disputa consiste de la denominación "shopstyle" en su forma plural, de manera que incorpora íntegramente la marca anterior notoria de la Demandante de forma inicial y distintiva. La adición de la desinencia plural "s" y del dominio de nivel superior correspondiente al código de país ("ccTLD" por sus siglas en inglés) España ".es" no aporta fuerza diferenciadora al nombre de dominio en disputa respecto de la marca anterior, existiendo por tanto similitud hasta el punto de crear confusión entre ambos.

- La Demandada no es titular de ninguna marca SHOPSTYLES ni existe ningún indicio de que la Demandada sea conocida en el mercado como tal. La Demandante no ha autorizado a la Demandada a usar y/o registrar su marca SHOPSTYLE, bajo cualquier forma, o a registrar y usar el nombre de dominio en disputa.

- El alto grado de similitud entre el nombre de dominio en disputa y la marca anterior de la Demandante, la notoriedad de esta marca y la coincidencia en el sector comercial de la moda (el nombre de dominio en disputa aloja una tienda de ropa en línea) hacen muy difícil imaginar que la Demandada desconociese la existencia de la marca notoria de la Demandante al registrar el nombre de dominio en disputa, lo cual es señal de que la Demandada obró de mala fe.

- El nombre de dominio en disputa se utiliza de mala fe, al intentar la Demandada de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su tienda en línea, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de dicha tienda online.

- Adicionalmente a la concurrencia de los requisitos establecidos por el Reglamento para la transmisión a favor del Demandante del nombre de dominio en disputa, con arreglo a la legislación marcaría aplicable, el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea (“RMUE”), la Demandante se hallaría en posición de prohibir el uso del signo SHOPSTYLE en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio cuando, como es el caso, se produce infracción de su marca.

## **B. Demandada**

La Demandada no contestó a las alegaciones de la Demandante.

## **6. Debate y conclusiones**

La presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira expresamente en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que también se toma en consideración la doctrina que en su aplicación se ha establecido.

Sobre la base del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en atención a las declaraciones y los documentos presentados por las partes, respetando lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” y en el propio Reglamento.

### **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 necesarias para que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos.

Se requiere, por tanto, que la Demandante sea titular de Derechos Previos, entendidos éstos, de conformidad con lo establecido en el Reglamento, como

“1) Denominaciones de entidades válidamente registradas en España, denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España. 2) Nombres civiles o seudónimos notorios, que identifiquen profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, políticos y figuras del espectáculo o deporte. 3) Denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de Administraciones Públicas y organismos públicos españoles”.

En el presente supuesto, ha resultado acreditado a juicio del Experto que la Demandante es titular, de, al menos, un registro marcarío en la Unión Europea contenedor de la denominación “ShopStyle”, siendo el mismo válido y eficaz en España. En consecuencia, el Experto considera que, a efectos del Reglamento, la Demandante ostenta Derechos Previos sobre la marca SHOPSTYLE.

Junto a lo anterior, el primer elemento del Reglamento exige que el nombre de dominio en disputa sea idéntico o similar hasta el punto de causar confusión con un Derecho Previo de la Demandante. Pues bien, en el supuesto en cuestión, el nombre de dominio en disputa incluye de forma íntegra la marca de la Demandante SHOPSTYLE, a la que la Demandada se ha limitado a añadir la terminación plural “s” y el

ccTLD “.es”, lo que conduce al Experto a afirmar que el nombre de dominio en disputa es confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante en tanto que la inclusión del plural en la marca de la Demandante carece de cualquier distintividad. De igual manera, el ccTLD “.es”, carece de relevancia desde el punto de vista identificativo, por lo que no puede considerarse como una diferencia que pueda excluir el riesgo de confusión entre el nombre de dominio en disputa y los Derechos Previos de la Demandante, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la Política UDRP (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”).

Así, es opinión del Experto concluir que el nombre de dominio en disputa <shopstyles.es> se revela idéntico o confusamente similar a los Derechos Previos de la Demandante. El Experto estima, en consecuencia, que concurre el primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

## **B. Derechos o intereses legítimos**

La segunda de las circunstancias exigidas por el Reglamento para que exista un registro de un nombre de dominio de carácter especulativo o abusivo es que la Demandada no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio en disputa.

Pese a que el Reglamento parece imponer a la Demandante la acreditación de un hecho negativo, en el supuesto que nos ocupa, la Demandante ha aportado indicios suficientes que acreditan la falta de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada en relación con el nombre de dominio en disputa. En el caso en cuestión, la Demandante funda la inexistencia de derechos o intereses legítimos por parte de la Demandada en que: (i) la Demandada no es titular de ninguna marca SHOPSTYLES; (ii) no existe ningún indicio de que la Demandada sea conocida en el mercado como tal; y (iii) la Demandante no ha autorizado a la Demandada a usar y/o registrar su marca SHOPSTYLE, bajo cualquier forma, o a registrar y usar el nombre de dominio en disputa.

Adicionalmente, habiéndose constatado en el procedimiento que Demandante y Demandada concurren en el mercado de la moda online, y dado el evidente grado de similitud entre el nombre de dominio en disputa y la marca anterior de la Demandante, el Experto llega a la conclusión de que la Demandada no podía desconocer la existencia de la marca ampliamente reconocida de la Demandante al registrar el nombre de dominio en disputa, que la Demandada utiliza el nombre de dominio en disputa para competir con la demandante en su actividad comercial lo cual privaría de cualquier interés legítimo a la Demandada en el nombre de dominio en disputa.

Así las cosas, a juicio de este Experto, la Demandante ha acompañado al procedimiento pruebas coherentes y suficientes que apuntan a la ausencia de derechos o intereses legítimos del titular del nombre de dominio en disputa, mientras que la Demandada ni siquiera ha contestado a la Demanda, cuando ha estado emplazada para ello. La falta de contestación a la Demanda impide a la Demandada desvirtuar las afirmaciones de la Demandante, siendo aplicable, a juicio de este Experto, la doctrina que establece que si la Demandante ha demostrado *prima facie* que la Demandada no posee derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa y la Demandada no aporta evidencias para refutar dichas pruebas o alegaciones, se entiende que la Demandante ha acreditado el segundo de los requisitos.

Por todo lo anterior, el Experto estima, en consecuencia, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

Por último, la tercera circunstancia que ha de concurrir para considerar que existe un registro abusivo o especulativo de un nombre de dominio es que el mismo haya sido registrado o usado de mala fe, circunstancias ambas alternativas y no necesariamente acumulativas bajo el Reglamento.

En el presente procedimiento, y a los efectos antedichos, resulta relevante destacar que la Demandada registró y usa el nombre de dominio en disputa para alojar una tienda online que concurre en el mismo mercado que la Demandante. Es difícil imaginar, sobre la base de lo anterior expuesto, que la Demandada no tuviese conocimiento – en el momento del registro del nombre de dominio en disputa – de la marca de la Demandante puesto que usa el nombre de dominio en disputa para una finalidad idéntica a la de la Demandante, esto es, promocionar y vender prendas y accesorios de moda.

Ello guía al Experto a considerar que la Demandada previsiblemente registró el nombre de dominio en disputa de manera intencionada y de mala fe con el fin de atraer, con ánimo de lucro, usuarios de Internet a su sitio web, creando la posibilidad de que exista confusión con la marca de la Demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción del sitio web de la Demandada, mala fe que ha quedado confirmada posteriormente con el uso del nombre de dominio en disputa.

A la vista de todas estas circunstancias, cabe entender que el nombre de dominio en disputa se ha registrado y se usa de mala fe, cumpliéndose de este modo el tercero de los requisitos exigidos por el Reglamento para que exista un registro abusivo o especulativo por la Demandada.

El Experto estima, en consecuencia, que concurre el tercero de los elementos exigidos por el Reglamento.

## **7. Decisión**

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

**Alejandro Touriño**

Experto

Fecha: 2 de enero de 2018