

DECISIÓN DEL EXPERTO

Skechers U.S.A., Inc. II c. I.W.

Caso No. DES2018-0016

1. Las Partes

La Demandante es Skechers U.S.A., Inc. II, con domicilio en Manhattan Beach, California, Estados Unidos de América, representada por Elzaburu, España.

El Demandado es I.W., con domicilio en Salem, Massachusetts, Estados Unidos de América.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

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

El Registrador del nombre de dominio en disputa es Red.es. El Agente Registrador del nombre de dominio en disputa es REGISTRAR.EU.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el “Centro”) el 26 de abril de 2018. El 26 de abril 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 27 de abril de 2018, Red.es envió al Centro por correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado 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 al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 1 de mayo de 2018. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 21 de mayo de 2018. 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 22 de mayo de 2018.

El Centro nombró a Paz Soler Masota como Experto el día 28 de mayo de 2018, 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 titular de una empresa, de nacionalidad estadounidense, dedicada a la producción y distribución de una extensa gama de productos especializados en la práctica de deportes al aire libre y, en particular, productos de calzado.

En defensa de sus intereses, la Demandante ostenta la titularidad de varios signos distintivos denominativos o figurativos con efecto en España, por lo que a este caso se refiere, todos ellos en vigor:

- (i) Marcas españolas SKECHERS números 1739139 (clase 25) registrada el 5 de octubre de 1993; y 2520158 (clase 18) registrada el 17 de junio de 2003.
- (ii) Marcas de la Unión Europea SKECHERS números 4307691 (clases 18, 25 y 35), registrada el 12 de abril de 2006; 2992535 (clase 18) registrada el 29 de septiembre de 2004; 8706806 (clases 25 y 26) registrada el 4 de mayo de 2010 y 14466131 (clases 10, 18 y 25) registrada el 10 de diciembre de 2015.

Por lo demás y por lo que hace a este caso, la Demandante ha probado asimismo ostentar la titularidad registral del nombre de dominio a través del que se accede al sitio web “www.es.skechers.com”, asimismo plenamente operativo, a través del cual despliega actividad comercial online.

De su parte, el nombre de dominio en disputa fue registrado por el Demandado el 16 de noviembre de 2017. De conformidad con las pruebas aportadas junto a la Demanda, el nombre de dominio en disputa aloja un sitio web en el que se venden zapatillas deportivas y que llevan la marca de la Demandante.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante considera que el nombre de dominio en disputa constituye un registro de carácter abusivo, por cuanto:

- El nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca notoria de la Demandante.
- El nombre de dominio en disputa <skechers.com.es> coincide con los signos distintivos SKECHERS sobre los que la Demandante posee Derechos Previos; siendo que de tal semejanza no cabe sino deducir la intención del Demandado de confundir al público, en tanto que se produce un inevitable riesgo de asociación indebida con la empresa de la Demandante.
- Que, atendida la notoriedad sectorial de que gozan los signos distintivos de la Demandante y de su intensa implantación en el mercado mundial y, desde luego, español, el registro del nombre de dominio en disputa no puede ser casual.
- Que el Demandado se identifica como “SKECHERS España”, haciéndose pasar de mala fe por la Demandante, con un claro propósito parasitario, todo ello reforzado con la utilización de expresiones tales como “©SKECHERS ESPAÑA ALL RIGHTS RESERVED” a pie de página de la pantalla inicial, así como de frases tales como “Bienvenido a la web internacional de SKECHERS®” en el apartado de “Términos y Condiciones”, con la intención deliberada de suplantar a la Demandante, obteniendo a partir de todo ello un aprovechamiento indebido.

- Que el Demandado viene explotando el sitio web ofreciendo material deportivo aparentemente idéntico al original por la Demandante, mas de procedencia desconocida.
- Que el nombre de dominio en disputa no se corresponde con el propio del Demandado, quien tampoco ostenta la titularidad de ningún signo distintivo sobre el mismo, ni es conocido en el tráfico económico como SKECHERS.
- Que, el pasado 14 de marzo de 2018, la Demandante envió un requerimiento por burofax electrónico al Demandando, advirtiéndole de sus derechos marcarios prioritarios, del riesgo de asociación indebido generado por su conducta, y requiriéndole la transferencia inmediata del nombre de dominio en disputa a su favor; requerimiento que no obtuvo respuesta alguna.
- Y así, en consecuencia, que la Demandante solicite la transferencia en su favor del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado no contestó a las alegaciones de la Demandante.

6. Debate y conclusiones

Por virtud del Reglamento, el Experto ha de resolver la Demanda en base a:

- (i) las declaraciones y los documentos presentados por las Partes;
- (ii) lo dispuesto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio bajo el “.es” (el “Plan Nacional”) y en el propio Reglamento

Asimismo, la presente Decisión se adopta sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento, el cual se inspira en la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política UDRP”), por lo que el Experto también hará referencia a las resoluciones adoptadas bajo la Política UDRP.

En cuanto al examen de los presupuestos para la estimación de la Demanda contenidos en el artículo 2 del Reglamento, al efecto de constatar el carácter especulativo o abusivo del nombre de dominio en disputa, éstos son:

- (i) que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la Demandante alegue tener Derechos Previos;
- (ii) que el Demandado carezca de derechos o intereses legítimos en relación con el nombre de dominio; y
- (iii) que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

El Demandado no ha respondido a las alegaciones de la Demandante, por lo que el Experto decidirá, fundamentalmente, sobre la base de las pruebas aportadas por la Demandante y las implicaciones que razonablemente puedan deducirse de las mismas.

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

El Experto considera que el nombre de dominio en disputa <skechers.com.es> es prácticamente idéntico a las marcas de la Demandante conteniendo la marca SKECHERS, cuyo carácter notorio en el sector de la fabricación y distribución de material especializado en la práctica de deportes al aire libre ha sido

demostrado de modo satisfactorio por la Demandante (se deja constancia que el presente caso guarda concomitancias con otro recientemente presentado ante el Centro: *Skechers USA, INC. II c. S.Q.*, Caso OMPI No. DES2017-0002, asimismo lesivo de los intereses de esta Demandante).

La similitud confusa con los Derechos Previos de la Demandante sobre la denominación SKECHERS no queda en ningún caso desvirtuada por la mera adición de la partícula “.com.es”, toda vez que se trata de una mera indicación del código territorial del país en el sistema de nombres de dominio en concordancia, entre otras, con *Huawei Technologies Co. Ltd. v. F.J.G.S.*, Caso OMPI No. DES2006-0044.

El Experto estima que la Demandante ha demostrado la concurrencia del primero de los elementos exigidos por el Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

Como quiera que el Demandado no ha contestado a la Demanda, no se ha podido demostrar que posea título alguno que le hubiera legitimado para el registro del nombre de dominio en disputa, aunque ello se antoja inverosímil, toda vez que la denominación Skechers resulta no habitual y, sobre lo anterior y principalmente, reconocida en el segmento de material de calzado deportivo (por lo que hace al caso) en España, circunstancia que en absoluto podía desconocer el Demandado, no sólo por explotar un sitio web bajo el indicativo “.es” y en lengua española, sino por cuanto, del modo que ha demostrado la Demandante, ha sido y es su objeto la distribución comercial de material semejante, presentándose bajo una apariencia de buen derecho en la medida en que el usuario interesado en la compra de producto (aparentemente idéntico al original) accede a un lugar explotado bajo signos distintivos (denominativos y gráficos) de la Demandante, todo ello pese a carecer de autorización o licencia alguna por parte de ésta (en sentido similar *Omron Corporation v. Mr. S.S.S.*, Caso OMPI No. D2007-0970).

Como tampoco, y como se adelantó, cabe considerarlo ajeno a la existencia de un nombre de dominio previo bajo explotación directa o con autorización de la Demandante: <es.skechers.com>. Por lo demás, en ningún momento ha incluido el Demandado indicación alguna o *disclaimer* para evitar la inmediata (e inevitable) asociación con la Demandante. El Experto no considera que haya evidencias en el expediente que permitan apreciar la existencia de derechos o intereses legítimos del Demandado en el nombre de dominio en disputa.

El Experto estima, en conclusión, que concurre el segundo de los elementos exigidos por el Reglamento.

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

Acreditado el carácter notorio de las marcas de la Demandante incorporadas en el nombre de dominio en disputa, el cual no podía desconocer el Demandado de todo lo que antecede, no puede sino inferirse la concurrencia de mala fe por parte del Demandado en el momento de proceder al registro del nombre de dominio en disputa.

Sobre lo anterior, porque es asimismo de dominio público y ha quedado demostrado que la Demandante explota activamente un sitio web accesible bajo el nombre de dominio <es.skechers.com>, por lo que resulta inevitable el riesgo de confusión por parte de la gran mayoría de usuarios de Internet que, en buena lógica, asumirán erróneamente que al acceder al nombre de dominio en disputa <skechers.com.es>, lo hacen a un sitio web que goza de la más amplia legitimidad, de lo que se sigue un aprovechamiento indebido del *goodwill* o prestigio asociados a las marcas de la Demandante y, por consiguiente, una erosión potencial de su imagen y la dilución de los signos titularidad de la Demandante así como, por derivación, del valor comercial de su red de distribución.

De otra parte, también cabe reputar de mala fe el uso realizado por el Demandado del nombre de dominio en disputa <skechers.com.es>, al haber propiciado una confusión evidente en el público con el fin de atraerlo para obtener un lucro resultante a partir de la venta de productos supuestamente originales. En efecto, sobre las alegaciones de la Demandante recogidas en los antecedentes de hecho, este Experto ha

comprobado la inclusión de aseveraciones tales como “*vendemos productos 100% auténticos para ti con descuento increíble*”, “*todos los productos son: Buena calidad +precio de descuento + muchas variedades +entrega rápida + el mejor servicio de clase mundial*”, alusivos, sobre lo anterior, a la venta de producto supuestamente original a un precio considerablemente inferior. Para concluir, el sitio web explotado por el Demandado a través del nombre de dominio en disputa, proporciona a los usuarios una dirección de contacto sin conexión oficial con la Demandante. Todas estas circunstancias describen, al cabo, una conducta del Demandado que este Experto ha venido reputando de modo sistemático como ilegítima en numerosas ocasiones que eximen de toda cita.

Así pues, acreditado el carácter notorio de las marcas de la Demandante incorporadas en el nombre de dominio en disputa, el cual no podía desconocer el Demandado de todo cuanto antecede, no puede sino inferirse la concurrencia de mala fe por parte del Demandado en el momento de proceder al registro y al uso del nombre de dominio en disputa.

De todo lo anterior que se estima 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 en disputa <skechers.com.es> sea transferido a la Demandante.

Paz Soler Masota

Experto

Fecha: 12 de junio de 2018